

Comm. 29 DÉCEMBRE 1976  
Aff. PROMOVEO-SOBIODA  
c. BUISSIERE

Brevets n. 1.356.317 et 1.592.878

Bull. Cass. 1976 - IV - n. 327, p. 272.

DOSSIERS BREVETS 1977 - III - n. 8

## GUIDE DE LECTURE

– CONTRAT DE LICENCE : OBLIGATION DE COMMUNICATION DES PERFECTIONNEMENTS

DÉFINITION DE PERFECTIONNEMENT \*

## I - LES FAITS.

- : BUSSIERE dépose une demande de brevet concernant un dispositif et un procédé pour l'identification des bactéries
- 14 février 1964 : Le brevet n. 1.356.317 est délivré
- 8 novembre 1967 : PROMOVEO obtient une licence exclusive d'exploitation du brevet. Figurent notamment, dans le contrat les mentions suivantes :
  - article 1er : «la licence porte sur les procédés ou produits issus du brevet» ;
  - article 14 : «l'inventeur s'engage à concéder au licencié toute amélioration ou développement qu'il pourrait apporter aux procédés ou produits de l'«invention».
- 19 mai 1970 : BUSSIERES obtient le brevet n. 1.592.878 concernant un dispositif et un procédé pour l'étude de la croissance et de la physiologie des bactéries
- 22 septembre 1971 : PROMOVEO, devenu PROMOVEO-SOBIODA, et SOBIODA, sous licencié, assignent BUSSIERE en exécution du contrat et, pour ce faire, en concession d'une licence exclusive du brevet n. 1.592.878.
- : BUSSIERE conteste par voie de défense au fond, les prétentions du demandeur en affirmant que le brevet n. 1.592.878 ne constitue ni une amélioration ni un développement du brevet n. 1.356.617.
- 8 mars 1973 : Le Tribunal de Grande Instance de LYON fait droit à la demande
- : BUSSIERE fait appel
- 5 décembre 1974 : La Cour d'Appel de LYON infirme le jugement
- : PROMOVEO-SOBIODA et SOBIODA forment un pourvoi en cassation
- 20 décembre 1976 : La Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi (et l'admet sur un moyen tiré du droit des marques, renvoyant, alors devant la Cour de Dijon).

## II - LE DROIT.

1er PROBLEME : (CARACTÉRISTIQUES DES PERFECTIONNEMENTS VISÉS PAR UNE CLAUSE DE COMMUNICATION) \*

### A - LE PROBLEME.

#### 1/ Prétentions des parties.

a) Le demandeur à l'exécution de la clause (PROMOVEO-SOBIODA et SOBIODA)

prétend que, dans le cadre des rapports contractuels d'assistance, définis à l'article 14 du contrat, l'interprétation donnée du terme «perfectionnement» doit être extensive, au point de comprendre toute invention concourant à une même fin que l'invention initiale.

b) Le défendeur à la concession de licence (BUSSIERE)

prétend que, dans le cadre, des rapports contractuels d'assistance définis à l'article 14 du contrat, l'interprétation donnée du terme «perfectionnement», ne doit pas être extensive au point de comprendre toute invention concourant à une même fin que l'invention.

2/ Enoncé du problème.

Une finalité commune fait-elle d'une deuxième invention le perfectionnement d'une première ?

B - LA SOLUTION.

1/ Enoncé de la solution.

*«Attendu que la Cour d'Appel en déduit que même si les deux brevets ont pu faire l'objet d'une application commune, les différences de dispositifs et de procédés ne permettent pas de voir dans le second un «perfectionnement», une amélioration ou un développement du premier.*

*Attendu que, par ce motif, la Cour d'Appel a usé de son pouvoir souverain pour apprécier la portée exacte de la clause imprécise de l'article 14 de la convention.*

*Qu'enfin l'interprétation de l'article 14 précité et l'application qui en est faite par l'arrêt n'étant pas fondées sur la notion de rattachement qui caractérise le brevet de perfectionnement ou le certificat d'addition, il n'en résulte nullement que l'article 14 ferait double emploi avec l'article 1er...»*

2/ Commentaire de la solution.

.- *Le sort des perfectionnements* apportés au brevet dont licence est concédée est une question très discutée (J.J. BURST, Breveté et licencié, Coll. CEIPI, Litec 1970, p. 36 et s.).

- S'agissant d'informations non brevetées, la communication implique, à défaut de clause contraire, liberté d'exploitation

- S'agissant d'informations brevetées, la pratique prévoit, souvent, la libération de l'accès, c'est-à-dire la concession de licence sur les droits de propriété industrielle qui les couvrent. En l'absence de clause, les opinions sont partagées ; il n'y a pas de solution automatique ; il convient de retrouver la commune intention des parties à travers, notamment, le contexte, c'est-à-dire l'économie générale du contrat : une volonté de collaboration, d'association des intérêts jouera pour l'accès du licencié aux perfectionnements du breveté et vice versa. De la «communication des perfectionnements» en cours d'exécution du contrat, il convient de rapprocher les problèmes voisins de la communication de know how et de l'assistance technique (T.G.I. 20 mars 1976, Dossiers brevets 1976.I. n.3) en début de relation.

.- Mais dans l'un et l'autre cas se pose le problème de la définition ou mieux de *la caractérisation* des informations entrant dans la catégorie des *perfectionnements* et, donc, dans l'objet de l'obligation considérée :

- En présence d'une clause, il conviendra de l'appliquer.

- En absence de clause, la doctrine considère (V. CHAVANNE et AZEMA, obs. sous l'arrêt de la Cour d'Appel, R.T.D. Com. 1975, p. 295) qu'en l'absence de définition contractuelle précise deux interprétations sont possibles :

- . une interprétation juridique stricte (exigence d'un rattachement à la première invention)
- . une interprétation économique plus souple (possibilité d'une concurrence entre les deux inventions).

Sur le choix entre ces deux formules la jurisprudence est partagée mais il semble que, dans cette affaire, la Cour de Cassation ait fait prévaloir la conception économique. Toutefois, elle n'en approuve pas moins la Cour d'appel d'avoir refusé au licencié le bénéfice de la deuxième invention, motif pris du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

Devant cette attitude hésitante de la Cour, on ne saurait trop encourager les contractants à préciser le sort des perfectionnements éventuels ou à utiliser des définitions précises du terme «perfectionnement»... ou à établir des procédures comportant possible appel à des tiers pour en préciser, cas par cas, le domaine. Demeurera, toujours, alors le problème de la rémunération supplémentaire éventuellement correspondant à l'extension de l'objet du contrat.

Com. 20 décembre 1976

Affaire MROMOVEO-SOBIODA c. BUSSIÈRE

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés Promoveo-Sobioda et Sobioda, bénéficiaires d'une licence exclusive d'exploitation du brevet d'invention n° 1.356.317 concernant un dispositif et un procédé pour l'identification des bactéries isolées, délivré le 17 février 1964 au docteur Buissière, de leur demande tendant à obtenir la concession exclusive de la licence d'un brevet n° 1.592.878 et d'un certificat d'addition à ce brevet, demandé le 22 novembre 1968 par le docteur Buissière, ce dernier brevet constituant d'après ces deux sociétés, une amélioration ou un développement du brevet n° 1.356.317, alors, selon le pourvoi, que d'une part, la clause 14 de la convention du 8 novembre 1967, régissant la concession de licence d'exploitation du brevet n° 1.356.317 stipulait, ainsi que l'a constaté la Cour d'appel elle-même, que "l'inventeur s'engage à concéder à la société Promoveo, toute amélioration ou développement, qu'ils fassent ou non l'objet de brevets ultérieurs, qu'il pourrait apporter aux procédés ou produits issus de l'invention faisant l'objet de la présente", si bien qu'en s'attachant essentiellement pour déterminer si le brevet litigieux rentrait dans le champ d'application de la convention, à la notion de perfectionnement, laquelle a, en matière de brevet, un sens particulier puisqu'elle suppose que les deux inventions procèdent de la même idée-mère, au lieu de retenir celle beaucoup plus extensive, employée à dessein par les parties, d'amélioration ou de développement, la Cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de la clause 14 de la convention qui faisait la loi des parties que, d'autre part, tout perfectionnement qu'il soit ou non l'objet d'une protection suit le sort du brevet premier auquel il se rattache, si bien qu'en exigeant un perfectionnement, c'est-à-dire un rattachement du procédé qui fait l'objet du second brevet, au procédé faisant l'objet du premier brevet, pour pouvoir conclure à l'application de la clause 14, la Cour d'appel a privé celle-ci de toute portée et l'a encore dénaturée, puisque, dans la mesure où il aurait constitué un perfectionnement du premier brevet, le second aurait dû nécessairement, en l'absence même d'une clause particulière, suivre le sort du premier et être concédé à la société Promoveo, qu'enfin par application de l'article 1er de la convention, tous les procédés et produits issus du procédé décrit dans le premier brevet -c'est-à-dire tous les procédés se rattachant au procédé dudit brevet- étaient déjà et nécessairement concédés à la société Promoveo, si bien qu'exiger, comme l'a fait la Cour d'appel, un tel rattachement pour donner effet à l'article 14, revient à considérer que celui-ci fait double emploi avec l'article 1er et donc qu'il est dépourvu de toute portée ;

Mais attendu que, pour apprécier la portée de la clause litigieuse, la Cour d'appel ne se réfère nullement à la notion de perfectionnement au sens de la loi du 2 janvier 1968 ou de celle du 5 juillet 1844 ; que l'arrêt attaqué, après avoir donné du brevet n° 1.356.317 délivré le 17 février 1964 et du brevet litigieux n° 1.592.878, ainsi que du certificat d'addition à ce dernier brevet, des analyses non contestées par le pourvoi, déclare que le premier brevet décrit

un dispositif et un procédé pour l'identification des bactéries isolées caractérisées, pour le dispositif, par la combinaison de deux supports imprégnés, l'un d'une substance métabolique, l'autre d'un réacteur coloré, et pour le procédé, par l'utilisation de l'activité enzymatique spécifique des bactéries ; qu'en ce qui concerne le second brevet n° 1.592.878, la Cour d'appel énonce que l'invention est fondée sur l'observation de la croissance des bactéries mises en contact de produits nutritifs déterminés ; que l'arrêt ajoute que les dispositifs matériels des deux brevets sont rigoureusement distincts et déclare que la différence des procédés résulte de ce que le premier est fondé sur l'étude des propriétés biochimiques ou enzymatiques des bactéries et le second sur le critère tiré des caractères de leur culture ; que la Cour d'appel en déduit que même si les deux brevets ont pu faire l'objet d'une application commune, les différences de dispositifs et de procédés ne permettent pas de voir dans le second un "perfectionnement, une amélioration ou un développement du premier".

Attendu que, par ces motifs, la Cour d'appel a usé de son pouvoir souverain pour apprécier la portée exacte de la clause imprécise de l'article 14 de la convention du 8 novembre 1967, sans encourir les griefs formulés dans les deux premières branches du moyen ; qu'enfin l'interprétation de l'article 14 précité et l'application qui en est faite par l'arrêt n'étant pas fondées sur la notion de rattachement qui caractérise le brevet de perfectionnement ou le certificat d'addition, il n'en résulte nullement que l'article 14 ferait double emploi avec l'article 1er qui prévoit que la licence porte sur les produits ou procédés qui pourraient être "issus" du brevet n° 1.356.317 ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen : ....

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans les limites du second moyen, l'arrêt rendu entre les parties le 5 décembre 1974 par la Cour d'appel de Lyon.