

T.G.I. PARIS 4 JANVIER 1978
Aff. PROTOTYPE INDUSTRIEL
c/GERARD MANG

Brevet 1.511.675

Certificat 92.195

PIBD 1978. 2221. III. 320

DOSSIERS BREVETS 1979. I. n. 6

- GUIDE DE LECTURE -

CESSION DE BREVET : - CHAMP CONTRACTUEL *
 - APPLICATION D'UNE CLAUSE D'INDEXATION *

I - LES FAITS

- 23 décembre 1966 : La Société «LE PROTOTYPE INDUSTRIEL» (P.I.) dépose une demande de brevet, à délivrer sous le n. 1.511.675, sur un télérupteur silencieux.
- 28 avril 1967 : P.I. dépose une demande de certificat d'addition, à délivrer sous le n. 92.195, sur un perfectionnement au télérupteur breveté.
- 25 mai 1967 : P.I. et la Société G. MANG concluent un contrat de cession du brevet et du certificat d'addition.
Relevons l'article 6 -clause de prix- :

«Art. 6 a) La présente cession est consentie moyennant :

- une somme de 100 000 f payable en quatre fractions,*
- une redevance de 4% sur le chiffre d'affaires H.T. réalisé dans l'exploitation du brevet et des additions.*

b) Un minimum de redevances est prévu :

- 1968 : néant
- 1969 : 30 000 f/an
- 1970 à 1971 : 40 000 f/an
- après 1975 : néant

c) Le minimum de redevance est indexé :

- 1) jusqu'à la mise en vente du télérupteur P.I. sur le P.V. (gros) du télérupteur G.M. 4 fabriqué par MANG ;*
- 2) à partir de la commercialisation du télérupteur P.I. sur le PV.HT de ce télérupteur.*

d) La Société MANG tiendra une comptabilité spéciale de l'exploitation des dispositifs couverts par les droits cédés»

. Relevons l'article 2 -clause de révision-

«La nouveauté, la brevetabilité et le caractère industriel de ce dispositif ressortent des recherches d'antériorité effectuées par P.I. sur ce brevet (Recherche n. T.F. 24.539 de l'Institut International des Brevets à la Haye).

En cas de révélation ultérieure d'un brevet antérieurisant celui faisant l'objet de ce contrat, ou d'une autre antériorité, et qui, par ce fait, apporterait de profondes modifications dans l'exploitation dudit brevet, la présente cession devrait être revue ou éventuellement résiliée, d'accord entre les deux parties ;

Cette révision serait faite en vue de rectifier les conditions financières indiquées à l'article 6.

En cas de désaccord sur ces modifications, les deux parties se réfèreraient à l'article 11 du présent contrat relatif à l'arbitrage amiable».

- 1967 - 1969 : Essais infructueux des deux partenaires : MANG ne fabrique pas le télérupteur «P.I.» et limite ses versements au cash et aux minima de redevances non indexés.

- : MANG conçoit un télérupteur qu'il fabrique (G.M.)
- 24 novembre 1976 : P.I. assigne MANG en exécution de l'article 6 du contrat :
 - application des redevances aux télérupteurs GM
 - application de la clause d'indexation pour le relèvement des minima.
- : MANG demandeur reconventionnel, assigne P.I. en :
 - . exécution de l'article 2 -révision du contrat,
 - . subsidiairement en résiliation du contrat
- : P.I. demande qu'il lui soit donné acte de son acceptation de l'offre de résiliation du contrat formée par MANG et de son interdiction d'exploitation ultérieure du télérupteur GM qui, à ses yeux, contreferait, alors, son brevet.
- 4 janvier 1978 : T.G.I. PARIS : . rejette la demande principale en application de la redevance aux télérupteurs G.M.,
 - . fait droit à la demande en indexation des minima de redevances,
 - . rejette la demande reconventionnelle en révision du prix,
 - . constate la résiliation bilatérale du contrat.

II - LE DROIT

1er PROBLEME : (Redevances, Appartenance des dispositifs au champ contractuel)

A - LE PROBLEME

1/Prétentions des parties

a) Le demandeur (P.I.)

prétend que les dispositifs G.M. reproduisant l'invention brevetée, tombent, donc, dans le champ contractuel et doivent supporter redevances.

b) Le défendeur (MANG)

prétend que les dispositifs G.M. ne reproduisant pas l'invention brevetée, ne tombent, donc, pas dans le champ contractuel et ne doivent pas supporter redevances.

2/ Enoncé du problème (de fait)

Les dispositifs G.M. reproduisent-ils l'invention brevetée, tombent-ils dans le champ contractuel et doivent-ils supporter redevances ?

B - LA SOLUTION

1/ Enoncé de la solution

. Le tribunal définit l'objet -valable malgré l'antériorité allemande BROWN-BOVERI- du brevet : combinaison d'une plaquette mobile en rotor, d'une cinématique et d'un support mobile des contacts coopérant pour parvenir au résultat d'un télérupteur silencieux (réalisable dans des dimensions miniaturisées) (p. 5 et 4 à 5).

. Le tribunal définit l'objet -effectif- de l'exploitation de MANG «*qui n'a de commun avec le dispositif breveté par P.I. qu'un élément du domaine public à savoir le système de la palette rotative*» -p. 8 et 9-

. Le tribunal compare l'objet du brevet et l'objet de l'exploitation pour conclure :

«Attendu que cet appareil -G.M.- est... différent -du dispositif P.I.- dans sa structure et dans son fonctionnement s'il a la même finalité et aboutit aux mêmes résultats ; dans ses conditions, l'appareil commercialisé par MANG n'est pas sous la dépendance des brevet et addition, objets du contrat de cession du 25 mai 1967... qu'il s'ensuit que la Société MANG... ne peut rien devoir à P.I. sur la vente de ces appareils» -p. 8 et 9-

2/ Commentaire de la solution

. La démarche du cessionnaire est convenable. Dans la mesure où l'invention brevetée procure un résultat industriel, elle est, de ce chef, brevetable et l'annulation du brevet ne pourrait être poursuivie pour absence de caractère industriel. Les difficultés tiennent, en effet, non pas à l'absence d'effet technique mais à sa mauvaise qualité au regard des normes, d'une part, et des exigences de fiabilité posées par une société soucieuse de son image de marque auprès du public. «*Il est, en effet, nécessaire pour un industriel qui jouit, déjà, d'une solide réputation de mettre sur le marché un matériel de haute performance bénéficiant des derniers progrès techniques*», dira l'expert cité par le jugement -p.7-

. On regrettera, seulement, l'emploi de la forme «est sous la dépendance du brevet» alors qu'il s'agit, purement et simplement, d'un problème de définition de l'objet du brevet et du contrat et non de la mise en oeuvre de tout ou partie de l'invention appropriée pour la fabrication des dispositifs litigieux. Il ne s'agit en aucune façon de problème de dépendance au sens ordinairement donné à cette expression.

2ème PROBLEME (Application de la clause d'indexation)

A - LE PROBLEME1/ Prétentions des parties

a) Le demandeur (P.I.)

prétend que la clause d'indexation doit jouer dans sa variante «2» et prendre pour indice le prix des (nouveaux) télérupteurs G.M.

b) Le défendeur (MANG)

prétend que la clause d'indexation ne doit pas jouer dans sa variante «2» et ne pas prendre pour indice le prix des (anciens) télérupteurs G.M. 4.

2/ Enoncé du problème

Quel est l'indice à respecter pour la clause d'indexation ?

B - LA SOLUTION1/ Enoncé de la solution

«Attendu que l'article 6 du contrat prévoit pour les sept années (de 1969 à 1975 inclus) où des minima ont été fixés une indexation de ces minima sur le prix de vente hors taxes du télérupteur G.M. 4 produit par MANG, ce, jusqu'au jour où le télérupteur objet du contrat figurera au tarif général de la Société G. MANG, date à laquelle l'indexation se fera sur cet appareil ;

Que ce télérupteur n'ayant jamais pu être commercialisé l'indexation pour l'intégralité de la période des minima est également due dans les termes définis au contrat par la société cessionnaire sur le prix de vente hors taxes du télérupteur G.M. 4 et dans la mesure de la variation au moins égale à 10 % du prix de vente en gros hors taxes ;

Or, attendu qu'il ressort des constatations du rapport d'expertise de Monsieur BRIOTTET que la variation du prix de cet appareil n'est supérieure à 10 % que pour 1974 et 1975, les indices de croissance étant respectivement pour ces années de : 1, 143 et 1, 196 et que sur ces données la redevance minimale 1974 devient égale à 45 720 francs et la redevance minimale 1975 devient égale à 47 840 francs ;

Qu'ainsi, au titre de l'indexation des minima, il reste dû à la demanderesse une somme de 13 560 francs et qu'il y a lieu de condamner MANG au paiement de cette somme». -p. 9 et 10-

2/ Commentaire de la solution

Si les prétentions des parties face au second problème étaient homogènes à leurs prétentions face au premier, la décision du Tribunal de PARIS est également cohérente.

3ème PROBLEME (Application de la clause de révision)

A - LE PROBLEME

1/ Prétentions des parties

a) Le demandeur (MANG)

prétend que les conditions d'application de la clause de révision sont réunies.

b) Le défendeur (P.I.)

prétend que les conditions d'application de la clause de révision ne sont pas réunies.

2/ Enoncé du problème

Les conditions d'application de la clause de révision sont-elles réunies ?

B - LA SOLUTION

1/ Enoncé de la solution

«Attendu qu'il est ainsi établi qu'une exploitation industrielle rentable ne pouvait être envisagée par la Société MANG ; qu'en fait, aucun télérupteur selon le brevet et l'addition cédés n'a été mis en fabrication aux fins de commercialisation par le cessionnaire ;

Attendu qu'il convient par ailleurs d'observer que la découverte du brevet BROWN-BOVERI, qui n'était pas cité dans la recherche d'antériorités attestée par le Prototype Industriel dans le contrat de cession, est sans incidence sur cette impossibilité d'exploitation ;

Que la révélation de ce brevet qui était dans le domaine public n'a pas eu pour conséquence d'apporter -ainsi que le prévoit l'article 2 du contrat de cession- de «profondes modifications sur l'exploitation» du brevet cédé ;

Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 2 du contrat, dès lors qu'il apparaît que seul l'échec des essais sur les maquettes a déterminé la Société MANG à abandonner ses efforts en vue d'une fabrication du dispositif dont elle avait acquis les brevets» ; -p.7-

2/ Commentaire de la solution

Lorsque les parties ont limité la possible révision de leur contrat dans un cadre précis de conditions, il n'est pas possible de faire jouer la clause en dehors de ces conditions.

On notera que la validité de la clause de révision -essentiellement génératrice d'une obligation de négociation à la charge de chacun des deux partenaires- est sauvée au regard des exigences de l'article 1129 C. civ. (V. comm. 11 oct. 1978, D.B. 1979. II.) par son dernier alinéa :

«En cas de désaccord sur ces modifications, les deux parties se référeront à l'article 11 du présent contrat relatif à l'arbitrage amiable».

En prévoyant la désignation in extremis d'une autorité extérieure chargée de la détermination du prix, les parties sauvent la clause de sa nullité comme mécanisme générateur d'obligation de sommes d'argent

4ème PROBLEME (Résiliation du contrat)

. Le tribunal constate l'accord des parties sur le principe même de la résiliation de leur contrat :

«Attendu qu'il convient de constater l'accord des parties sur la résiliation du contrat, résiliation qui leur permet de mettre fin à une situation préjudiciable à l'une comme à l'autre, la série d'essais sérieux auxquels l'inventeur a lui-même participé ayant révélé, en dépit des efforts conjugués de celui-ci et de la Société MANG, l'impossibilité de mettre au point un dispositif à la fois conforme à la loi du brevet et de son addition, aux exigences du marché et même aux prescriptions de la Norme Française C 61 800 ;» -p.10-

. Le tribunal en tire les conséquences :

*«Qu'il s'ensuit que la Société MANG doit restituer à la cédante les brevet et addition objet du contrat résilié ;
«Attendu que les demandes d'interdiction et de confiscation formées par la Société LE PROTOTYPE INDUSTRIEL doivent être rejetées comme mal fondées, dès lors qu'il est jugé que le télérupteur de série 43 n'était pas sous la dépendance du brevet et de l'addition cédés, le grief de contrefaçon, du reste prématuré n'est pas établi» -p.10-*

La résiliation ne joue que pour le futur, n'impliquant aucune restitution de prix, la restitution des titres prenant la forme d'une inscription au R.N.B.

Ne tombant pas sous la loi des brevets P.I., les dispositifs G.M. ne sauraient pas plus être «contrefaisants» qu'ils n'étaient «contractuels».

JUGEMENT RENDU LE 4 JANVIER 1978
PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3° CHAMBRE - 1° SECTION

DEMANDEUR : - LE PROTOTYPE INDUSTRIEL, Société Civile d'Etudes et de Recherches dont le siège est à NICE (Alpes Maritimes), 327, avenue de Gairaut, représenté par :
Me Pierre NAVARRE, Avocat postulant, assisté de :
Me SAYN, Avocat plaidant.

DEFENDERESSE : - La S.A. GERARD MANG, dont le siège est à PARIS 10ème, 7, avenue Claude Vellefaux, représentée par :
Me Raymond BOUCHER, Avocat postulant, assisté de :
Me G. GAULTIER, Avocat plaidant.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant délibéré :
Monsieur BARDOUILLET, Vice-Président, Monsieur ROBIQUET, Premier Juge, Mademoiselle ROSNEL, Juge.

SECRETAIRE GREFFIER

Monsieur VALENCY.

DEBATS à l'audience du 23 novembre 1977, tenue publiquement,

JUGEMENT prononcé en audience publique, contradictoire, susceptible d'appel.

La Société Civile d'Etudes et de Recherches dite "LE PROTOTYPE INDUSTRIEL" titulaire d'une demande de brevet du 23 décembre 1966, délivré ultérieurement par arrêté du 26 décembre 1967, sous le numéro 1 511 675 pour un télérupteur et d'une demande d'addition à ce brevet en date du 28 avril 1967, délivrée le 26 août 1968 sous le numéro 92 195 a, par acte sous seing privé en date à PARIS, du 25 mai 1967, cédé à la Société Gérard MANG le propriété et la jouissance exclusive de ces demandes de brevet et addition à compter du jour de la cession ; -----

Celle-ci était consentie moyennant (article 6) le versement de : -----

- 1°) une somme de 100 000 francs en quatre échéances, qui a été payée ; -----
- 2°) d'une redevance de 4 % sur le chiffre d'affaires hors taxe réalisé dans l'exploitation du brevet et des additions ; -----

L'article 6 comportait également une clause de minimum prévoyant : -----

- jusqu'au 31 décembre 1968, aucun minimum n'était exigé, -----
- pour 1969 : une redevance minimale de 30.000 Frs -----
- de 1970 à 1975 inclus : une redevance minimale de 40.000 francs par an ; -----
- au-delà du 1er janvier 1976 : aucune redevance minimale, mais le paiement de la redevance de 4 % -----

Une indexation des minima était, jusqu'à la mise en vente du télérupteur objet de la cession, effectuée sur le prix de vente en gros d'un télérupteur GM4 et, à partir de la commercialisation du télérupteur breveté, l'indexation devait se faire sur le prix de vente hors taxes de ce télérupteur. -----

L'article 6 faisait en outre obligation à la Société Gérard MANG de tenir une comptabilité spéciale relative à l'exploitation du brevet, comptabilité qui n'a jamais été tenue, le télérupteur breveté n'ayant pu être commercialisé, ainsi qu'il sera par ailleurs exposé ; -----

L'article 2 du contrat prévoyait une possibilité de révision en ces termes : -----

"La nouveauté, la brevetabilité et le caractère industriel de ce dispositif ressortent des recherches d'antériorité effectuées par le PROTOTYPE sur ce brevet (recherche n° T F 24 539 de l'Institut International des Brevets à La Haye) ; -----

"En cas de révélation ultérieure d'un brevet antérieurisant celui faisant l'objet de ce contrat, ou d'une autre antériorité, et qui, par ce fait, apporterait de profondes modifications dans l'exploitation dudit brevet, la présente cession devrait être revue ou éventuellement résiliée, d'accord entre les deux parties. -----

"Cette révision serait faite en vue de rectifier les conditions financières indiquées à l'article 6 ; -----

"En cas de désaccord sur ces modifications, les deux parties se référeraient à l'article 11 du présent contrat relatif à l'arbitrage amiable" -----

Avant la conclusion du contrat, le PROTOTYPE INDUSTRIEL avait soumis à Gérard MANG deux maquettes réalisées conformément à l'addition. Les essais, effectués, n'ayant pas été satisfaisants eu égard aux normes habituelles des fabrications de la cessionnaire, devaient se poursuivre pendant deux ans sur diverses autres maquettes, avec le concours de l'inventeur ; -----

Au terme de ces essais, la société Gérard MANG ne pouvant procéder à une exploitation industrielle de l'invention, mettait au point un télérupteur dont elle déposait des brevets et commercialisait ce dispositif ; -----

Diverses procédures étaient introduites contre la société Gérard MANG par LE PROTOTYPE INDUSTRIEL, aux fins de paiement des redevances minimales que la cessionnaire, qui avait réglé le versement de la somme de 100.000 francs, se refusait à payer. Elles aboutissaient à la condamnation de la société Gérard MANG au paiement des redevances minimales. -----

Le 16 mai 1974, une ordonnance de référé a désigné M. BRIOTTET, expert comptable, avec mission en se faisant assister de tout expert spécialiste de son choix, de vérifier la comptabilité spéciale relative à l'exploitation du brevet et de son addition, déterminer le montant des sommes dues à la société LE PROTOTYPE INDUSTRIEL en application du contrat, déterminer l'application de l'indexation des minima telle qu'elle est prévue au contrat. -----

Cette expertise a été diligentée et Messieurs BRIOTTET et BESSON ont déposé leur rapport ; -----

C'est dans ces conditions que le Prototype Industriel estimant que le microtélérupteur silencieux commercialisé par MANG entre dans le domaine du brevet cédé a, le 24 novembre 1976, fait assigner la Société Anonyme Gérard MANG aux fins de voir dire que celle-ci est tenue de payer la redevance de 4 % prévue au contrat de cession du 25 mai 1967 et, en conséquence, la voir condamner à lui payer cette redevance sur les télérupteurs silencieux qu'elle a vendus, obtenir paiement d'une provision de 100.000 francs sur les redevances dues et d'une indemnité de 50.000 frs pour résistance abusive, demandant en outre l'indexation de la redevance minimale

et, à ce titre, une somme complémentaire de 48.203 francs (soit 39.423 francs au 30 janvier 1975 + 8.780 francs pour le 2ème semestre 1975), sollicitant enfin la production par la société MANG de la comptabilité spéciale, ce, sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard à compter de la signification du jugement et l'exécution provisoire de ce jugement. -----

La Société Gérard MANG a conclu le 3 mai 1977 au débouté et a formé une demande reconventionnelle tendant : -----

- 1°) à faire constater que le moyen de commande d'un télérupteur consistant dans une palette rotative actionnée par une bobine électromagnétique était divulgué antérieurement au dépôt du brevet n° 1.511.675 et de son addition n° 92.195 et, en conséquence à voir limiter la portée du brevet et de l'addition ; -----
- 2°) à faire constater qu'elle s'est heurtée à une impossibilité d'exploitation industrielle et de commercialisation du dispositif couvert par ce brevet et son addition ; -----
- 3°) faire juger que le télérupteur commercialisé par elle ne tombait pas sous la dépendance du brevet n° 1.511.675 et de son addition ne saurait donner lieu au paiement d'aucune redevance en exécution du contrat du 25 mai 1967. -----
- 4°) obtenir, en application de l'article 2 du contrat, une réduction de la moitié des redevances minimales prévues à l'article 6 et ce sans indexation et, en conséquence, le remboursement d'une somme de 110.000 francs, montant de la moitié des redevances minimales perçues par le Prototype Industriel, -----
- 5°) Subsidiairement, pour le cas où le Tribunal ne s'estimerait pas compétent pour ordonner la réduction des redevances, voir ordonner la résiliation du contrat et en conséquence, la rétrocession au Prototype Industriel du brevet et de l'addition et dire que la Société Gérard MANG n'est plus tenue à aucune obligation ni à aucun paiement. -----

Le PROTOTYPE INDUSTRIEL a répliqué par conclusions signifiées le 24 mai 1977 demandant qu'il soit constaté que les télérupteurs silencieux produits par MANG sont couverts par le brevet et l'addition ayant fait l'objet du contrat de cession, que MANG soit débouté de ses demandes et que soit ordonnée l'exécution du contrat. -----

Subsidiairement, la demanderesse conclut à l'irrecevabilité de la demande en résiliation du contrat et demande acte de son acceptation de cette résiliation à compter du jour du jugement et de ce qu'elle se porte reconventionnellement demanderesse à compter de cette date et en conséquence sollicite l'interdiction de la fabrication, de la vente et de l'offre en vente par MANG des télérupteurs de type 43, la confiscation des télérupteurs déjà produits ainsi que de l'outillage et des moyens de fabrication de ces télérupteurs et la publication du jugement, et l'exécution provisoire. -----

CECI EXPOSE

Attendu que le télérupteur est défini par la Norme Française C 61 800 comme étant un appareil commandé à distance par des impulsions électriques, une impulsion ouvrant ou fermant certains contacts, l'impulsion suivante jouant le rôle inverse et ainsi de suite, -----

Que les spécifications imposées ne comportent aucune disposition sur le fonctionnement silencieux de ces appareils qui, dans les réalisations anciennes, étaient plus ou moins bruyants, notamment au moment de la fermeture des contacts par suite du choc de l'armature mobile sur le pôle magnétique de l'électro-aimant.--

Attendu que la Société "Le Prototype Industriel" expose qu'elle a "inventé le télérupteur silencieux en appliquant pour la première fois le mouvement du rotor silencieux au transfert des contacts de commutateur à chacune des "impulsions de commande" ; -----

Que l'objet de son brevet est un télérupteur silencieux, exempt de vibrations et miniaturisé par l'application nouvelle du rotor à cet usage ; -----

Que c'est l'ensemble de la combinaison de moyens mis en oeuvre par son brevet autour de l'application nouvelle du rotor en vue de produire un télérupteur silencieux qui est protégé ; -----

Que la Société MANG, qui prétend ne pas avoir exploité le brevet cédé, commercialise un dispositif entrant dans le domaine de ce brevet et lui doit en conséquence paiement des redevances contractuelles ; -----

Attendu que la société MANG, qui ne conteste pas la validité du brevet cédé relève que le télérupteur mis au point et commercialisé par elle n'a en commun avec celui décrit aux brevets et addition cédés par le Prototype Industriel, que l'emploi d'une palette rotative, moyen divulgué par le brevet BROWN BOVERI ; --

Qu'il ne tombe pas sous la dépendance du brevet et de l'addition objets de la cession et que, par ailleurs, l'impossibilité d'une exploitation industrielle de ces brevets et addition doit conduire, par application de l'article 2, à une révision des conditions financières du contrat de cession et, subsidiairement, à sa résiliation ; -----

Attendu qu'il convient en conséquence d'examiner les questions suivantes relatives : -----

- 1°) à la portée du brevet n° 1 511 675 et de son addition, -----
- 2°) à l'exploitation industrielle du brevet et de l'addition cédés et l'application de l'article 2 du contrat de cession, -----
- 3°) au dispositif commercialisé par MANG, -----
- 4°) au paiement des redevances et à la demande en résiliation du contrat de cession ; -----

I - Sur la portée du brevet n° 1 511 675 et de son addition n° 92 195

A - Le brevet n° 1 511 675 :

Attendu que la société Le Prototype Industriel expose que, pour produire le télérupteur silencieux dont il est l'objet, son brevet combine un moteur à armature rotative avec une cinématique permettant d'obtenir sur les contacts deux positions stables d'ouverture et de fermeture ; -----

Que les trois moyens de la combinaison qu'elle revendique sont : -----

- une palette mobile ou rotor, -----
- une cinématique, -----
- un support mobile des contacts ; -----

Attendu que le brevet n° 1 511 675 demandé le 23 décembre 1966, délivré le 26 décembre 1967, décrit un dispositif comportant deux éléments pivotant autour d'axes parallèles, chacun entre deux positions stables symétriques par rapport à une position médiane d'équilibre instable, ces deux éléments étant associés chacun à un organe de rappel ; -----

Que ces deux éléments sont : -----

- 1°) une palette magnétique en fer doux placée dans l'----- d'un circuit magnétique comportant une bobine d'excitation, cette palette étant rappelée par un ressort ; -----
- 2°) un étrier porteur d'un élément commandé constitué par une lame métallique mince munie d'un plot de contact mobile et associé à un deuxième ressort ; -----

Que ces deux éléments coopèrent par le fait qu'un évidement de l'étrier coiffe un ergot de la palette ; -----

Attendu que sous l'effet de l'excitation de la bobine, la palette pivote autour de son axe, dépasse par inertie la position médiane instable et son ergot, couissant par frottement sur l'étrier, entraîne le basculement de celui-ci et de la lame porteuse du plot mobile ; -----

Que, lorsque le courant est coupé sur la bobine, le ressort de rappel de la palette se détend, fait basculer l'étrier qui ferme le contact électrique en plaquant le plot mobile sur un plot fixe et la palette est ramenée sous l'action de son ressort de rappel dans la position stable symétrique à celle qu'elle occupait avant le basculement ; -----

Qu'à l'ensemble prend au repos une position entièrement symétrique de la position initiale, une nouvelle impulsion électrique produisant le mouvement inverse, de sorte que le système prend alternativement pour l'allumage ou l'extinction des circuits une position stable en fin de course à droite ou à gauche (système dit bi-stable) ; -----

Attendu qu'en ce qui concerne les contacts, leur conception est basée sur la transmission directe du dernier bras de la cinématique aux pontets porteurs de contacts supportés par un axe unique : les plots mobiles se plaquent sur les plots fixes par le mouvement de va et vient de l'axe accéléré par un ressort, pour assurer la rupture brusque des contacts. -----

Attendu que le brevet décrit donc la combinaison de trois moyens : un organe moteur (le rotor), une cinématique et un organe de transfert des contacts qui coopèrent pour parvenir au résultat d'un télérupteur silencieux et de surcroît réalisable dans des dimensions miniaturisées ; -----

Que ce résultat industriel avait pu être constaté par la société MANG, qui écrivait à la société cédante, le 30 octobre 1968 : -----

"Dans votre brevet sus mentionné, vous avez utilisé pour obtenir le silence une armature pivotante sans contact avec des pôles fixes, ce qui élimine le bruit résultant du choc de l'armature de l'électro-aimant sur le pôle magnétique" ; -----

Attendu que la société MANG qui ne conteste pas la validité du brevet, soutient toutefois que la portée de celui-ci est limitée au seul moyen mécanique de liaison entre la palette tournante, connue en elle-même, et le support mobile de contact, le système du rotor dans l'application à un télérupteur ayant été antérieurement divulgué par un brevet BROWN BOVERI ; -----

B - Le brevet allemand BROWN BOVERI :

Attendu que ce brevet a été délivré le 9 mars 1936 sous le titre "télécommande électrique pour commutateurs, inverseurs de marche, soupapes, etc." -----

Attendu qu'ainsi qu'il y est indiqué, l'objet de l'invention est une "commande par aimant mobile dont l'armature transmet par l'intermédiaire d'une butée, son mouvement à un entraînement fixé sur l'arbre à animer d'un mouvement de rotation alternatif ; après chaque course, l'armature est ramenée automatiquement, au moyen d'un levier de renvoi et d'un ressort de rappel agissant sur ce dernier et tendant à rappeler l'armature en arrière en position de repartir dans le sens opposé" ; -----

Attendu que la société demanderesse, qui ne prétend pas avoir inventé le système du rotor pour de tels dispositifs, relève non sans raison qu'il s'agit d'un rotor, à butée, donc d'un dispositif bruyant et qu'en tout état de cause, ce brevet ne décrit qu'un seul des éléments de la combinaison brevetée qui associe ce moyen connu à une cinématique et des transferts de contacts particuliers avec pour résultat industriel l'absence de bruit ; -----

Attendu que la portée du brevet qui réalise effectivement une telle combinaison brevetable ne peut ainsi que le soutient la société MANG, être limitée à la seule cinématique, l'antériorité BROWN BOVERI étant inopérante. -----

C - L'addition n° 92 195 :

Attendu que l'addition demandée le 28 avril 1967, délivrée le 26 août 1968 tend notamment à améliorer les performances électriques et la sécurité de fonctionnement du dispositif décrit dans le brevet principal qu'il modifie essentiellement par l'adjonction d'un décaleur, pièce intermédiaire intercalée entre l'ergot de la palette et l'une ou l'autre des deux butées de l'étrier ; -----

Qu'il est indiqué : "cette disposition a l'avantage de donner la garantie qu'à la fermeture des contacts, il n'y ait aucun risque de rebondissement soit du fait du choc de chaque plot mobile contre le plot fixe associé, soit du fait des fluctuations de l'ergot de la palette avant stabilisation..." ; -----

Que les deux caractéristiques de fonctionnement sont celles du brevet initial : position bi-stable du système et entraînement par frottement, l'ergot de la palette agissant sur le décaleur et celui-ci sur l'étrier. -----

Attendu qu'il convient de noter que les deux maquettes proposées pour essais à la société MANG avant la signature du contrat ont été réalisées conformément aux deux variantes décrites dans le certificat d'addition et comportaient donc un décaleur. -----

II - Sur l'exploitation industrielle du brevet et de l'addition cédés et l'article 2 du contrat de cession

Attendu que la société MANG invoque les conclusions d'une consultation, en date du 28 août 1973 de Monsieur GUILGUET, expert qu'elle a consulté et d'un rapport d'expertise de Monsieur BESSON, expert technicien que s'était adjoint Monsieur BRIOTTET, désigné le 16 mai 1974 par le Juge des référés, consultation et expertise d'où il résulterait que le télérupteur couvert par le brevet et l'addition cédés n'étaient pas exploitables industriellement. -----

Attendu qu'il ressort des constatations concordantes des deux techniciens et des correspondances produites aux débats que, les 9 et 16 mai 1967, le Prototype Industriel a présenté à Gérard MANG deux maquettes qui révélaient des défauts de fonctionnement, savoir : -----

. Insuffisance de la force de séparation des contacts, -----

. Fonctionnement défectueux à proximité d'une pièce en acier, -----

inconvenients auxquels la cessionnaire pensait pouvoir remédier avec le concours de l'inventeur Monsieur NICOLAS ; -----

Que le contrat de cession a été signé le 26 mai 1967 et les essais poursuivis pendant plus de deux ans, le Prototype Industriel présentant successivement cinq maquettes utilisant le système du décaleur intermédiaire du certificat d'addition, mais, en dépit de perfectionnements réalisés par la société MANG, aucun appareil n'a permis d'obtenir un résultat satisfaisant permettant une fabrication industrielle. -----

Que Monsieur GUILGUET qui a consulté les fiches d'essais dont il note qu'elles ont été "pour l'essentiel d'entre elles présentées à la Société le Prototype Industriel au cours de la période de mise au point... certaines de ces fiches étant contresignées par un représentant de cette société", relève que les essais correspondant aux épreuves normales et courantes à imposer aux dispositifs de ce genre avant mise en fabrication et également aux épreuves imposées par la société MANG à des fabrications antérieures ; -----

Que l'expert BESSON relève que les essais prescrits par la Norme Française C 61 800 après les améliorations apportées par l'inventeur NICOLAS ont été considérés par MANG comme satisfaisants ; qu'il convient de préciser que, dans sa lettre du 3 février 1969, citée par l'expert, MANG reconnaissait : "le résultat des essais a été satisfaisant en ce qui concerne le prototype unipolaire qu'un tel résultat n'a pas été constaté ultérieurement sur le prototype bi-polaire ; -----

Que l'expert note que toutefois les essais jugés nécessaires par MANG ont fait apparaître des collages de contacts, une usure anormale, des rebondissements de ces contacts parfois après 380 coupures ; -----

Qu'il ajoute que MANG peut "donner pour les appareils une garantie de 25 000 coupures sur un circuit --- avec un facteur de puissance de 0,3, ce qui "correspond à une très grande fiabilité que le prototype NICOLAS n'aurait pas permis d'atteindre. Il est certain que ces essais étaient particulièrement sévères, "mais sont justifiés. Il est en effet nécessaire pour un industriel qui jouit déjà d'une solide réputation de mettre sur le marché un matériel de haute performance bénéficiant des derniers progrès techniques"; -----

Qu'il constate qu'au cours des essais qui se sont déroulés entre le 9 mai 1967 et le 25 novembre 1970, les prototypes ont presque tous été mis hors d'usage ; --

Que les mêmes constatations sont faites par Monsieur GUILGUET qui en conclut que l'invention réalisable à l'aide des indications fournies au brevet et à son addition ne permet pas d'atteindre les normes minimales exigibles dans un appareil de ce genre. -----

Qu'en effet, il y a lieu de préciser que la Norme Française C 61 800 prévoit 10 000 coupures et que les divers essais ont fait apparaître des collages de contacts à quelques centaines de coupures et des soudures de contacts dès 4 000 coupures sous 10 ampères ; -----

Attendu qu'il est ainsi établi qu'une exploitation industrielle rentable ne pouvait être envisagée par la société MANG ; qu'en fait, aucun télérupteur selon le brevet et l'addition cédés n'a été mis en fabrication aux fins de commercialisation par le cessionnaire ; -----

Attendu qu'il convient par ailleurs d'observer que la découverte du brevet BROWN BOVERI, qui n'était pas cité dans la recherche d'antériorités attestée par le Prototype Industriel dans le contrat de cession, est sans incidence sur cette impossibilité d'exploitation ; -----

Que la révélation de ce brevet qui était dans le domaine public n'a pas eu pour conséquence d'apporter -ainsi que le prévoit l'article 2 du contrat de cession- "de profondes modifications sur l'exploitation" du brevet cédé ; -----

Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 2 du contrat, dès lors qu'il apparaît que seul l'échec des essais sur les maquettes a déterminé la Société MANG à abandonner ses efforts en vue d'une fabrication du dispositif dont elle avait acquis les brevets ; -----

III - Sur le dispositif commercialisé par la Société Gérard MANG

Attendu que les déficiences constatées dans le fonctionnement de l'appareil semblant résulter de sa conception, la Société Gérard MANG a mis au point, à partir du dispositif de commande par rotation magnétique qu'avait adopté le Prototype Industriel, un appareil qu'elle commercialise actuellement dans la série 43 ;

Que la société demanderesse soutient que cet appareil est dans la dépendance de son brevet et doit donner lieu au versement des redevances contractuellement fixées ; -----

Or, attendu que cet appareil est, ainsi que le constatent aussi bien l'expert BESSON que Monsieur GUILGUET, différent dans sa structure et dans son fonctionnement, s'il a la même finalité et aboutit au même résultat ; -----

Qu'en effet, cet appareil n'a de commun avec le dispositif breveté par le Prototype Industriel qu'un élément du domaine public, à savoir le système de la palette rotative qui est un des éléments d'une combinaison différente : la palette munie d'un ressort de rappel entraîne un embiellage commandant une came pivotante basculant entre deux positions stables sous l'effet de deux ressorts, la came pivotante agissant directement sur un coulisseau portant les plots mobiles servant à la fermeture par contact avec des plots fixes ; -----

Qu'ainsi que le relève l'expert BESSON, la palette dans l'appareil MANG n'accomplit pas la même rotation que dans l'appareil du Prototype ; elle revient à sa position de départ après l'enclenchement des contacts dès que cesse l'alimentation de l'électro-aimant ; c'est un système dit monostable ; -----

Qu'il y a donc une différence importante dans la cinématique des deux dispositifs ; -----

Que l'expert relève encore qu'ils diffèrent par l'adoption d'un système d'entraînement par embiellage (dispositif MANG) au lieu d'un entraînement par frottement (brevet Prototype) et qu'il en résulte quatre avantages essentiels : -----

- effort sensiblement constant, transmis avec un très faible amortissement par la diminution des pertes de frottement et la suppression du décalage ; -----
- couple disponible au moment du déclenchement du contact plus élevé pour une même puissance absorbée de l'électro-aimant ; -----
- points d'application des efforts plus adéquats ; -----
- suppression des oscillations nuisibles de la palette mobile ; -----

Qu'il conclut : "La cinématique de NICOLAS ne permettait pas dans sa conception une réalisation industrielle commercialisée. La conception différente de MANG réalisée industriellement assure la fiabilité que le dernier Prototype de NICOLAS aurait peut-être permis d'atteindre avec des modifications importantes. La solution MANG constitue donc une invention de conception qui fait que la notion de variante ou la notion d'équivalence dans la finalité de la cinématique ne peuvent être retenues ici pour évoquer la couverture des brevets de NICOLAS" ; -----

Attendu enfin qu'en ce qui concerne les contacts, leur conception et leur réalisation pratique sont également différentes du brevet cédé ; -----

Que chez MANG, au lieu d'un axe unique porteur des pontets, la transmission des oscillations de la came est transmise par deux tétons extrêmes entraînant chacun une plaque oscillante porteuse des pontets ; -----

Que l'expert constate encore que la notion de variante ou d'équivalence dans la finalité des contacts ne peut être retenue pour invoquer la couverture des brevets NICOLAS. -----

Attendu que, dans ces conditions, l'appareil commercialisé par MANG n'est pas sous la dépendance des brevet et addition objet du contrat de cession du 25 mai 1967 ; -----

Qu'il s'ensuit que la Société MANG n'a pas de comptabilité spéciale à tenir relativement à la commercialisation de cet appareil et qu'elle ne peut rien devoir à la Société Le Prototype Industriel sur la vente de ces appareils ; -----

Que les demandes de cette dernière société tendant à la production de la comptabilité relative à ces appareils et au paiement de la redevance contractuelle sur les télérupteurs du type 43 vendus doivent être rejetées comme mal fondées ; -----

IV - Sur les demandes relatives au paiement des redevances contractuelles et la résiliation du contrat

A - Les demandes relatives au paiement des redevances :

Attendu en premier lieu que la société le Prototype Industriel demande la condamnation de la Société Gérard MANG au paiement de la redevance de 4 % fixée au contrat et dont elle demande l'application aux télérupteurs de série 43 vendus par celle-ci ; -----

Qu'ainsi qu'il a été ci-dessus démontré, cet appareil n'est pas sous la dépendance des brevet et addition cédés ; -----

Qu'en conséquence, sa demande de ce chef doit être écartée ; -----

Attendu que les minima fixés au contrat ayant été intégralement réglés par la société cessionnaire, la demanderesse sollicite en second lieu la condamnation de la société MANG au paiement d'une somme de 48 203 francs, sauf à parfaire, montant de l'indexation des minima ; -----

Attendu que, de son côté, la société Gérard MANG, invoquant l'article 2 du contrat, demande au Tribunal de prononcer la réduction de moitié du montant de la redevance minimale prévue à l'article 6, de dire que la clause d'indexation du montant des redevances minimales ne doit pas recevoir application et en conséquence d'ordonner le remboursement à son profit de la somme de 110 000 francs ; -----

Or attendu qu'ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, l'antériorité BROWN BOVERI opposée étant inopérante et la révélation n'ayant eu aucune incidence sur l'exploitation du brevet cédé, l'article 2 est inapplicable ; -----

Qu'il s'ensuit qu'aucune révision des conditions financières du contrat en application de cet article 2 ne peut être envisagée et qu'il convient de débouter la défenderesse de ce chef de sa demande reconventionnelle ; -----

Attendu que l'article 6 du contrat prévoit pour les sept années (de 1969 à 1975 inclus) où des minima ont été fixés une indexation de ces minima sur le prix de vente hors taxes du télérupteur GM4, produit par MANG, ce, jusqu'au jour où le télérupteur objet du contrat figurera au tarif général de la Société Gérard MANG, date à laquelle l'indexation se fera sur cet appareil ; -----

Que ce télérupteur n'ayant jamais pu être commercialisé, l'indexation pour l'intégralité de la période des minima est également due dans les termes définis au contrat par la société cessionnaire sur le prix de vente hors taxes du télérupteur GM4 et dans la mesure de la variation au moins égale à 10 % du prix de vente en gros hors taxes ; -----

Or, attendu qu'il ressort des constatations du rapport d'expertise de Monsieur BRIOTTET que la variation du prix de cet appareil n'est supérieure à 10 % que pour 1974 et 1975, les indices de croissance étant respectivement pour ces années de : 1,143 et 1,196 et que sur ces données la redevance minimale 1974 devient égale à 45 720 francs et la redevance minimale 1975 devient égale à 47 840 francs ; -----

Qu'ainsi, au titre de l'indexation des minima, il reste dû à la demanderesse une somme de 13 560 francs et qu'il y a lieu de condamner MANG au paiement de cette somme ; -----

B - Les demandes en résiliation :

Attendu que la Société Gérard MANG sollicite subsidiairement la résiliation du contrat de cession et en conséquence la rétrocession au Prototype Industriel du brevet et de l'addition cédés et la libération de la Société MANG de toute obligation et de tout paiement. -----

Attendu que la Société LE PROTOTYPE INDUSTRIEL a demandé acte de son acceptation de cette résiliation à la date du jugement et de ce qu'elle se porte demanderesse reconventionnelle à cette fin à compter de cette date ; qu'en outre, comme conséquence de la résiliation et d'une demande implicite en contrefaçon non formulée dans le dispositif de ses conclusions du 24 mai 1977, elle sollicite l'interdiction de fabrication et de vente des télérupteurs de type 43, la confiscation des télérupteurs de ce type déjà produits, ainsi que du matériel de fabrication et la publication du jugement ; -----

Attendu qu'il convient de constater l'accord des parties sur la résiliation du contrat, résiliation qui leur permet de mettre fin à une situation préjudiciable à l'une comme à l'autre, la série d'essais sérieux auxquels l'inventeur a lui-même participé ayant révélé, en dépit des efforts conjugués de celui-ci et de la société MANG, l'impossibilité de mettre au point un dispositif à la fois conforme à la loi du brevet et de son addition, aux exigences du marché et même aux prescriptions de la Norme Française C 61 800 ; -----

Qu'il s'ensuit que la société MANG doit restituer à la cédante les brevet et addition objet du contrat résilié ; -----

Attendu que les demandes d'interdiction et de confiscation formées par la société LE PROTOTYPE INDUSTRIEL doivent être rejetées comme mal fondées, dès lors qu'il est jugé que le télérupteur de série 43 n'était pas sous la dépendance du brevet et de l'addition cédés, le grief de contrefaçon, du reste prématuré, n'est pas établi ; -----

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Attendu qu'aucune circonstance particulière ne justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire du jugement sollicitée ; -----

SUR LES DEPENS

Attendu que chacune des parties succombant pour partie dans ses prétentions, il convient de faire masse des dépens et de dire que la société LE PROTOTYPE INDUSTRIEL les supportera dans la proportion des deux tiers et la société Gérard MANG dans la proportion du tiers. -----

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, -----

Rejette, comme mal fondées, les conclusions de la société Gérard MANG tendant à voir prononcer la limitation de la portée du brevet numéro 1 511 675 et de son addition numéro 92 195 ; -----

Dit que le télérupteur de type 43 commercialisé par la société Gérard MANG ne tombe pas sous la dépendance du brevet numéro 1 511 675 et de son addition et qu'en conséquence il ne peut donner lieu au paiement d'aucune redevance en exécution du contrat du 25 mai 1967 ni à la tenue de la comptabilité spéciale prévue par le contrat ; -----

Déclare la société LE PROTOTYPE INDUSTRIEL mal fondée en sa demande tendant au paiement de la redevance de 4 % eur ce télérupteur ; -----

Constata que la société MANG s'est acquittée du règlement intégral des redevances minimales non indexées ; -----

La déclare mal fondée en ses conclusions tendant à la révision des conditions financières du contrat du 25 mai 1967, l'article 2 de ce contrat étant inapplicable ; -----

La condamne à payer à la demanderesse au titre de l'indexation des redevances minimales la somme de TREIZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE FRANCS (13 560), seule somme restant due en application du contrat ; -----

Donne acte aux parties de leur accord sur la résiliation du contrat ; -----

En constate la résiliation à compter de ce jour ; -----

Rejette, comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires des parties ; -----

Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement. -----

Fait masse des dépens, qui seront supportés pour les deux tiers par la société LE PROTOTYPE INDUSTRIEL et pour le tiers par la société GERARD MANG ; -----

Prononce la distraction des dépens au profit des Avocats postulants de la cause. -----

Fait et jugé à PARIS, le QUATRE JANVIER MIL NEUF CENT SOIXANTE DIX HUIT. ---

LE SECRETAIRE GREFFIER
M. VALENCY

LE VICE-PRESIDENT
M. BARDOUILLET

