

T.G.I. MARSEILLE 6 FEVRIER 1979
Aff. AUBERT c/S.A. GUTBROD

Brevet n. 73.74.049

Inédit

DOSSIERS BREVETS 1979. IV, n. 5

GUIDE DE LECTURE

CESSION DE BREVET - ACTION EN RESOLUTION*

I - LES FAITS

- 21 décembre 1971 : M. AUBERT dépose une demande de brevet relative à «un appareil de forage, destiné à la confection mécanique et automatique des fosses dans les cimetières», brevet n. 7.147.869.
- 1972 - 1973 : M. AUBERT réalise un prototype et effectue divers essais de sa machine, jugés satisfaisants par d'éventuels clients. Il apparaît qu'il existe un très vaste marché pour l'appareil breveté. Nombreux contacts entre M. AUBERT et la S.A. GUTBROD. Cette dernière réalise un film sur la machine en fonctionnement et est intéressée par l'acquisition du brevet.
- 22 mars 1973 : Conclusion d'un contrat de cession de brevet n. 7.147.869 entre M. AUBERT et la S.A. GUTBROD, ainsi que du prototype construit, pour un prix total de 5 000 000 Frs, prévoyant des modalités de paiement principalement fonction de l'exploitation de l'invention par le cessionnaire, qui doit intervenir dans les six mois de la cession.
- 16 avril 1974 : Avenant au contrat du 22 mars 1973, transférant la propriété à la S.A. GUTBROD d'un perfectionnement déposé le 14 septembre 1973 par M. AUBERT sous le n. 73.34.049. Le contrat initial est intégralement maintenu pour le surplus.
- 1974 - 1975 : M. AUBERT se plaint à plusieurs reprises du retard intervenu dans la mise en exploitation de son invention qui le prive du paiement du solde du prix.
- 30 décembre 1975 : M. AUBERT assigne la S.A. GUTBROD en résolution du contrat de cession et en paiement de dommages-intérêts.
- 16 novembre 1976 : Jugement d'avant dire droit du Tribunal de grande instance de Marseille, ordonnant une expertise et désignant trois experts.
- 25 avril 1977 : Ordonnance du juge de la mise en état remplaçant un des experts.
- 15 février 1978 : Dépôt du rapport d'expertise.
- 6 février 1979 : Le Tribunal de grande instance de Marseille homologue le rapport d'expertise concluant à la non exploitabilité de l'invention et déboute M. AUBERT de ses demandes.

II - LE DROIT

A - LE PROBLEME

1/ Prétentions des parties

a) Le demandeur en résolution (AUBERT)

prétend que le cessionnaire a commis une faute en manquant à l'obligation d'exploiter le brevet et de payer les redevances prévues au contrat.

b) Le défendeur en résolution (GUTBTOD)

prétend qu'il n'a pas commis de faute en manquant à l'obligation d'exploiter le brevet et de payer les redevances prévues au contrat car l'invention n'était pas exploitable.

2/ Enoncé du problème

Le cessionnaire commet-il une faute en n'exploitant pas le brevet et en ne payant pas les redevances prévues au contrat ?

B - LA SOLUTION1/ Enoncé de la solution

«Attendu que si le licencié (sic) a l'obligation d'exploiter le brevet dont il a obtenu la cession et de payer les redevances convenues au contrat, c'est dans la mesure où le brevet est réellement exploitable et que les produits qui sont issus de sa mise en oeuvre sont commercialisables dans les conditions normales du marché»

«Attendu qu'il convient d'homologuer le rapport d'expertise (déclarant l'invention non réellement exploitable)».

2/ Commentaire de la solution

. De manière liminaire on s'étonnera que pareille décision qui homologue purement un rapport d'expertise concluant à la non exploitabilité de l'invention n'ait pas respecté le décret 65-464 du 10 juin 1965 prévoyant dans son article 1 que «lorsque dans un litige civil en matière de brevet, une expertise technique apparaît nécessaire, le président de la juridiction saisie doit consulter, sur le choix de l'expert, l'un des organismes désignés par arrêté conjoint du garde des sceaux et des ministres intéressés. Il est fait mention de la consultation dans l'arrêt ou le jugement».

. Sur l'argumentation du défendeur, on pourrait observer (V. la décision) qu'en vérité les difficultés rencontrées tenaient à des modifications opérées par le cessionnaire lui même, par ailleurs professionnel de la branche technique en cause et qui avait contracté après de longues négociations.

. On pourra enfin remarquer qu'il était possible de demander subsidiairement l'exécution du contrat, si la faute alléguée du cessionnaire n'était pas retenue. La clause de prix figurant au contrat était ainsi rédigée :

«En contrepartie de la cession sus-indiquée, concernant aussi bien le brevet ci-dessus que les procédés, prototypes, additions ou accessoires créés ou à créer par M. AUBERT, la Société Anonyme GUTBROD s'engage à verser à M. AUBERT qui accepte :

a.- Une somme de cinquante mille francs (50 000 F) à la signature, en un chèque C.L. n.

b.- Quinze mensualités de six mille six cent soixante six francs soixante six centimes (6 666, 66 F) la première prenant effet un mois après la signature des présentes, la dernière, le 14 juillet 1974.

c.- Une somme égale à huit pour cent (8%) du prix de vente de chaque appareil facturé. Ce pourcentage sera calculé sur le montant net, hors taxes, hors emballage, hors transport, hors assurances, hors remises. Le versement de ces huit pour cent (8%) cessera automatiquement lorsque le montant total (a+b+c) versé à M. AUBERT aura atteint cinq millions de francs (5 000 000 F) représentant le prix de vente, le prix total de vente pouvant être payé par anticipation»

Il apparaît, alors, que le prix était bien expressément tarifé dans la convention, et seules les modalités de paiement de ce prix s'articulaient sur l'exploitation du cessionnaire. On pouvait, dans ces conditions, soutenir que la non exploitation -à la supposer non fautive- rendait caduque la clause de modalité de paiement du prix et rendait ce dernier immédiatement exigible.

6 FEVRIER 1979

Vu le dossier enrôlé sous le N° 5960/75 transmis au Tribunal par ordonnance de clôture du Président de la Ière Chambre en date du 13 Juin 1978, ensemble les dossiers déposés sur le bureau du Tribunal à l'issue des débats par les Conseils des parties ;

OUI, à l'audience du 20 Décembre 1978 les Avocats des parties en leur plaidoirie ;

Et, l'affaire mise en délibéré de nouveau appelée pour le prononcé du présent jugement ;

Par exploit en date du 17 Décembre 1975, Georges AUBERT a fait assigner la Société des Etablissements GUTBROD pour voir prononcer la résolution aux torts et griefs de ceux-ci du contrat qui a été conclut entre eux, ainsi que les deux avenants à celui-ci, et par lequel le demandeur leur a cédé un brevet N° 7.147.869 en date du 21 Décembre 1971 et s'appliquant à un appareil de forage destiné à la confection mécanique et automatique des fosses dans les cimetières, ce brevet ayant été complé par un second brevet enregistré sous le N° 73.34.09 du 14 Septembre 1973 ;

AUBERT, a demandé de reprendre, sans aucune exception toutes les prérogations d'inventeur et de propriétaire concernant ces brevets, et la condamnation des Etablissements GUTBROD à lui payer la somme d'un million de francs à titre de dommages et intérêts ; il a sollicité la condamnation de la Société défenderesse aux entiers dépens, ainsi que l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

AUBERT, fait valoir que par acte sous seing privé à MACON du 22 Mars 1973, il avait cédé aux Etablissements GUTBROD le brevet français N° 7.147.869 dont il était titulaire depuis le 21 Décembre 1971 de l'appareil précité, ainsi que le KNOW-HOW, un prototype et les plans. En contrepartie il lui a été versé une somme de 50.000 Frs à la signature ; la Société s'engageait à lui verser 15 mensualités de 6.666 Frs 66 ainsi qu'une somme égale à 8 % du prix de vente de chaque appareil jusqu'à ce que le montant des versements ait atteint la somme de 5 millions de francs, AUBERT s'engageait de son côté à céder aux Etablissements GUTBROD toutes les modifications ou perfectionnement qui pouvaient s'appliquer à l'appareil faisant l'objet du brevet ainsi que tous les nouveaux brevets s'y rapportant ;

La commercialisation devait se faire dans le délai de 6 mois à compter de la signature de l'acte ;

Un avenant au précédent contrat, conclu le 16 Avril 1974, a transmis aux Etablissements GUTBROD un nouveau brevet français N° 73.74.049 du 14 Septembre 1973 concernant un dispositif de forage destiné à "la confection mécanique et automatique des fosses de cimetière" ;

Un avenant N° 2 a porté le montant des mensualités à la somme mensuelle de 8.000 Frs (huit mille francs) et le nombre des men-

sualités a été élevé à 24, les autres clauses du contrat initial étant maintenues ;

AUBERT affirme qu'il a apporté son entier concours aux Etablissements GUTBROD, mais reproche à ceux-ci de n'avoir pas commercialisé l'appareil correspondant au brevet. Selon le demandeur, ils ont construit un appareil beaucoup plus cher, plus lourd, plus compliqué dans son appareillage électrique, et en fait inutilisable dans les cimetières en raison de son poids. Une clientèle potentielle très importante est restée inexploitée. En outre les Etablissements GUTBROD ont obtenu une subvention de 600.000 Frs (six cents mille francs) sur des bases erronées et préjudiciables aux intérêts du demandeur, selon celui-ci ;

AUBERT estime que l'inexécution du contrat est le fait du cessionnaire ;

Les Etablissements GUTBROD ont opposé que si l'idée faisant l'objet du brevet et consistant essentiellement en un châssis muni de deux fraises destinées à fluidifier la terre pour pouvoir ensuite l'extraire, sans difficultés, leur a paru intéressante, ce qui explique qu'ils aient acquis le brevet, par contre la réalisation pratique de l'appareil pour l'adapter à des conditions d'exploitation rentables s'est heurtée à de graves difficultés ;

Par jugement avant dire droit en date du 16 Novembre 1976, une expertise a été ordonnée et les experts ont déposé leur rapport le 15 Février 1978. Ils ont d'abord décrit le prototype N° 3 livré par AUBERT en constatant que si l'appareil ne pèse que 486 KG, il doit être démonté pour être déplacé, il ne peut être remonté que par deux hommes qualifiés. L'appareil est peu stable et on conçoit mal son comportement dans un terrain résistant, l'équipement électrique est sommaire et la question de la sécurité ne semble pas avoir été abordée, l'absence d'automatisme requiert la présence permanente d'un conducteur ;

Les experts passent ensuite à l'examen de l'appareil construit par les Etablissements GUTBROD à partir de l'idée du brevet, mais sérieusement modifiée pour parer aux défauts constatés sur le prototype, la rigidité du châssis est renforcée, pour améliorer les conditions de transport, le bâti central a été rendu télescopique, la solidité de la chaîne du convoyeur à godets a été améliorée, l'appareil a été rendu mobile en un seul élément, les carters d'origine, de marque HONDA qui selon des Etablissements GUTBROD étaient trop fragiles ont été remplacés par des carters de série fabriqués par la Société défenderesse ; il a été monté 5 moteurs électriques au lieu de 3, la protection du câblage électrique a été renforcée, la conséquence de ces modifications a été d'alourdir l'appareil qui pèse 1 070 kg ;

En conclusion, les experts, qui n'ont pu essayer le prototype, parce qu'il était incomplet, estiment que si l'appareil conçu par AUBERT était capable de creuser des tombes dans un sol peu résistant, de nombreux problèmes techniques n'étaient pas résolus au moment de la cession du brevet... De l'avis des experts, il ressort que le prototype d'AUBERT tel qu'il a été livré aux Etablissements GUTBROD n'était pas commercialisable, que cet appareil devait subir des modifications pour être utilisable. Celles

apportées par la Société cessionnaire du brevet s'imposaient, la commercialisation n'était pas réalisable dans les 6 mois de l'acquisition du brevet ;

AUBERT reproche un certain nombre d'erreurs aux experts. En premier lieu il fait valoir qu'ils n'ont pu émettre une appréciation fondée sur le prototype qui n'existe plus. L'instabilité reprochée à l'appareil pouvait être compensée par la mise en place de piquets dont le poids est indépendant de celui de l'engin. L'équipement électrique du prototype a été conçu par une entreprise spécialisée en la matière et mondialement connue ; la nécessité d'un conducteur répond à une exigence de la clientèle, le prototype fabriqué par AUBERT n'exigeait ni personnel qualifié ni plus de 20 à 25 minutes à un seul homme pour démonter et remonter l'appareil.

Le demandeur explique que l'étude de l'appareil construit par les Etablissements GUTBROD ne présente aucun intérêt étant tout à fait différent du prototype ;

Il critique l'appréciation des experts qui ont estimé que le prototype d'AUBERT ne pouvait être utilisé que dans des sols peu résistants, alors que dans les cimetières, la terre est souvent remuée. Au cimetière de MULHOUSE, dont le sol est argileux et lourd, l'appareil a donné satisfaction comme il ressort de la lettre de la Ville de MULHOUSE du 22 Juillet 1976. Par contre la correspondance du service des inhumations de la Ville de LYON du 17 Mai 1974 citée par les experts et qui indique que l'appareil n'est pas exactement adapté aux conditions locales des cimetières de LYON ne concerne que le prototype GUTBROD ;

Le prototype d'AUBERT a été détruit par la Société GUTBROD et les experts n'ont pu le décrire qu'à travers les indications données par AUBERT lui-même. Les transformations apportées par la Société défenderesse auraient pour origine sa volonté de ne pas se servir des carters HONDA ;

Les motifs donnés par les Etablissements GUTBROD pour ne pas avoir commencé la commercialisation dans les 6 mois ne seraient pas fondés, parce que le problème du changement des carters était connu dès la signature du contrat ; l'absence de plans et nomenclatures de pièces n'était pas un obstacle puisque le cessionnaire disposait d'un prototype qu'il suffisait de reproduire ; les autorisations nécessaires pouvaient être obtenues dans le délai de 6 mois ; l'adjonction des deux avenants n'a pas modifié le contrat initial ;

Les Etablissements GUTBROD constatant que le rapport d'expertise établit que le prototype d'AUBERT n'était pas commercialisable dans les 6 mois et que les améliorations qu'ils y ont apportées étaient indispensables et que le demandeur n'a pas fourni le KNOW-HOW et les conseils techniques qu'il s'était engagé à donner, alors que la Société défenderesse a fait, conformément à son contrat, ce qu'elle pouvait pour hâter la commercialisation. Elle rappelle qu'elle a versé à AUBERT plus de 250.000 Francs et a exposé des dépenses très importantes pour réaliser la mise au point de l'appareil et assurer sa commercialisation ;

Les Etablissements GUTBROD demandent l'homologation du rapport d'expertise, le rejet des demandes d'AUBERT, de recevoir leur demande

reconventionnelle en paiement d'une somme de 20.000 Francs à titre de dommages-intérêts, et de 20.000 Francs en remboursement de frais et honoraires non taxables sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile ;

Le Juge de la Mise en Etat a rendu son ordonnance de Clôture le 13 Décembre 1978 ;

Le 22 Juin 1978 le Syndicat National des Chercheurs et Usagers de la Propriété Industrielle et Intellectuelle a déposé des conclusions d'intervention par lesquelles il expose que la Société GUTBROD n'a pas rempli son engagement de verser à AUBERT la redevance de 8% du prix de vente de chaque appareil facturé, que l'appareil n'a pas été construit sous la forme prévue, et qu'elle a ainsi violé ses obligations. Le Syndicat intervenant demande le rabat de l'ordonnance de clôture, acte de son intervention qui doit être déclarée bien fondée et à lui verser la somme de 10 000 Francs à titre de dommages-intérêts ;

ATTENDU que si le licencié a l'obligation d'exploiter le brevet dont il a obtenu la cession et de payer les redevances convenues au contrat, c'est dans la mesure où ce brevet est réellement exploitable et que les produits qui sont issus de sa mise en oeuvre sont commercialisables dans les conditions normales du marché ;

ATTENDU que sur le plan financier les Etablissements GUTBROD ont rempli les engagements qu'ils pouvaient exécuter puisqu'au moment de la conclusion du contrat ils ont versé à AUBERT la somme de 50.000 Francs convenue ainsi que la redevance mensuelle de 6.666 Francs 66 pendant 15 mois et qu'ils ont accepté à la suite de la conclusion de l'avenant de porter des mensualités à la somme de 8.000 Francs et leur nombre à 24 mois ; qu'il n'est pas contesté que ces clauses ont été remplies ; que par contre la redevance de 8 % du prix de vente de chaque appareil facturé n'a pu faire l'objet d'un commencement d'exécution puisqu'à ce jour aucun appareil n'a été vendu, ce qui n'est pas contesté par AUBERT ;

ATTENDU que sur le plan d'exécution de l'appareil tel qu'il était conçu dans le brevet les experts ont formellement affirmé que le prototype livré aux Etablissements GUTBROD ne pouvait pas faire l'objet d'une fabrication industrielle essentiellement parce qu'il était instable et qu'il ne pouvait convenir qu'à des terrains particulièrement meublés, que son transport exigeait son démontage et son remontage par deux techniciens expérimentés, que son appareillage électrique était sommaire et manquait de sécurité que son fonctionnement exigeait la présence constante d'un conducteur ;

ATTENDU qu'il paraît étonnant qu'une entreprise aussi importante que les Etablissements GUTBROD déjà spécialisée dans la fabrication d'appareils de motoculture, n'ait pas immédiatement perçu les défauts du prototype ; qu'il semble que l'idée d'AUBERT leur a paru suffisamment originale pour qu'à partir de cette base ils aient pensé pouvoir lui apporter les améliorations indispensables qui pouvaient permettre la fabrication en série et la commercialisation ;

ATTENDU toutefois qu'il n'est pas possible, d'après les conclusions du rapport d'expertise, de prétendre comme le fait AUBERT

que l'appareil réalisé par les Etablissements GUTBROD constitue une réalisation complètement différente du prototype puisque le principe nouveau de fluidifier la roue pour pouvoir ensuite l'extraire sans difficulté reste la base de l'appareil ; qu'il n'apparaît que le changement des carters ait conduit à une réalisation complètement différente puisque les efforts de la société défenderesse ont tendu à résoudre les difficultés présentées par le prototype ; que dans leur lettre du 26 Juillet 1973 les Etablissements GUTBROD ont fait part à AUBERT des efforts qu'ils déployaient pour rendre l'appareil commercialisable, et des lettres d'attente qu'ils avaient adressées à des clients éventuels ; qu'à la lettre du 5 Mars 1976 où AUBERT se plaignait que la commercialisation n'avait pas encore commencée, les Etablissements GUTBROD ont répondu qu'ils cherchaient à résoudre des difficultés qui se présentaient ; qu'ils avaient d'ailleurs indiqué plus tôt à AUBERT le 26 Juillet 1973 que les plans étaient inexploitablement ; que par lettre du 8 Avril 1974 AUBERT a d'ailleurs reconnu que "les modifications que vous appelez améliorations étaient indispensables" ;

QUE les parties à ce moment étaient toujours en bonne relation bien que le délai de commercialisation de 6 mois fût largement dépassé, puisque l'avenant transmettant "la propriété du nouveau brevet est du 16 Avril 1974" et que les parties ont conclu un second avenant sur la rémunération mensuelle ;

ATTENDU que sur l'intérêt porté par les municipalités à l'invention, AUBERT fait état des réactions des représentants de la ville de MULHOUSE et de celle de LYON ;

ATTENDU que l'attestation donnée par le service des cimetières de la mairie de MULHOUSE en date du 22 Juillet 1976, indique seulement qu'en 1972 et 1973 Monsieur AUBERT est venu faire des essais de creusement de fosses dans le cimetière de MULHOUSE, qu'aucune détérioration dans les allées ou les tombes proches n'a été constatée ; que cette attestation ne donne aucune indication sur l'efficacité du travail accompli, ni sur la maniabilité de l'appareil ; que la correspondance constate que le procédé est très valable, mais qu'il mérite d'être mis au point pour être adapté aux conditions réelles de travail, ce que se sont efforcés de faire les établissements GUTBROD sans toutefois semble-t-il y parvenir ;

ATTENDU qu'il résulte des pièces produites aux débats par la société défenderesse, que celle-ci en même temps qu'elle tentait de mettre au point l'appareil a déployé une grande activité pour la commercialisation auprès de près de 800 municipalités ; qu'elle a réalisé un film pour montrer l'engin au travail et les résultats obtenus ; que les comptes-rendus de projection montrent que si un certain nombre de municipalités sont intéressées, par contre aucune commande n'a été enregistrée ;

ATTENDU qu'il n'apparaît pas qu'AUBERT ait pour sa part rempli son obligation de fournir le KNOW-HOW indispensable à l'assistante technique nécessaire pour la mise au point de l'appareil ;

ATTENDU que les difficultés de réalisation industrielle ne paraissent pas insurmontables puisque les Etablissements GUTBROD désirent conserver la propriété du brevet dont la mise en oeuvre leur a coûté des sommes élevées et pour lequel ils ont obtenu une subvention qui devrait être remboursée, la fabrication des appareils n'étant pas accomplie et la commercialisation réalisée ;

ATTENDU qu'il convient d'homologuer le rapport d'expertise, de débouter AUBERT de ses demandes, de recevoir la société des Etablissements GUTBROD dans la double demande reconventionnelle, de lui allouer la somme de 1 F à titre de dommages-intérêts et de 1.000 Francs par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile nouveau, et de condamner AUBERT aux dépens ;

ATTENDU que les conclusions d'intervention du Syndicat National des Chercheurs et Usagers de la Propriété Industrielle et Intellectuelle ont été signifiées postérieurement à la date de l'ordonnance de clôture ;

QUE par application de l'article 783 du Code de Procédure Civile nouveau, elles doivent être déclarées irrecevables et l'intervention du Syndicat nulle et non avenue ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, Première Chambre, siégeant Monsieur ROBERT Président, Monsieur MERCIER Premier Juge, Monsieur FARJON Juge assisté de Madame SARFATI Greffier.

Statuant publiquement par jugement contradictoire conformément à la loi et en premier ressort ;

Homologue le rapport d'expertise ;

Rejette les demandes, fins et conclusions du sieur AUBERT ;

Reçoit la société des Etablissements GUTBROD dans sa double demande reconventionnelle ;

Condamne AUBERT à lui verser la somme de 1 F (un franc) à titre de dommages-intérêts et celle de 1.000 Francs (mille francs) par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile nouveau ;

Déclare irrecevables les conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture par le Syndicat National des Chercheurs et Usagers de la Propriété Industrielle, et nulle et non avenue l'intervention de ce syndicat ;

Condamne AUBERT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DEGROND, Avocat, sur l'affirmation de droit ;

LE GREFFIER

LE PRESIDENT