

T.G.I. PARIS 2 MAI 1979
Aff. Soc. RHODE & SCHWARTZ
c/ X

PIBD 1979, 245, III-364

DOSSIERS BREVETS 1979. VI. n. 2

GUIDE DE LECTURE

- RESPONSABILITE DES MANDATAIRES *

I - LES FAITS

- 21 mai 1963 : GRAF, conseil en brevets à Munich donne mandat à X, conseil en brevets à Paris de déposer au nom de la Société RHODE & SCHWARTZ une demande de brevet français sous priorité allemande.

Le mandat stipulait : *«Par les présentes, je vous donne mandat pour prendre soin du maintien de la demande de brevet, en l'absence d'autres instructions».*
- 9 juillet 1963 : X dépose la demande de brevet français.
- 26 juillet 1963 : Le maintien au secret de la demande est prononcé à la demande de la Société RHODE & SCHWARTZ.
- 17 juillet 1969 : GRAF fait savoir à X que le secret a été levé en Allemagne et demande si le brevet français sera délivré et s'il faudra payer des annuités.
- 24 juillet 1969 : X répond qu'il n'a payé aucune annuité mais qu'il vérifiera si les annuités n'ont pas été payées par un autre intermédiaire.
- 29 octobre 1969 : X informe GRAF que l'interdiction de divulgation a été levée.
- 28 avril 1972 : GRAF s'étonne de ne pas avoir reçu le titre de brevet ni d'avis de taxes et demande s'il faut en payer.
- 8 septembre 1972 : X écrit à GRAF l'informant qu'après recherches, aucune annuité n'a été payée, que la mise au secret de la demande ne suspend pas l'obligation de paiement des annuités et que le brevet doit être considéré comme déchu.
- 1972 - 1977 : Echange de correspondance entre X, GRAF et la Société RHODE & SCHWARTZ.
- : Soc. RHODE & SCHWARTZ intente une action en réparation contre X.
- 2 mai 1979 : T.G.I. Paris fait droit à la demande.

II - LE DROIT

A - LE PROBLEME

1/ Prétentions des parties

a) Le demandeur à l'action en réparation (Soc. RHODE & SCHWARTZ)

prétend que X a commis une faute de négligence en ne l'avisant pas de l'obligation de payer des annuités.

b) Le défendeur à l'action en réparation (X)

prétend qu'il n'a pas commis de faute n'ayant pas accepté expressément le mandat relatif au maintien de la demande et ayant par ailleurs avisé le demandeur de l'obligation de payer des annuités.

2/ Enoncé du problème

Peut-on retenir la responsabilité d'un mandataire qui prétend n'avoir pas accepté expressément un mandat relatif au maintien d'une demande de brevet et avoir par ailleurs avisé son mandant, par lettre simple, de l'obligation de payer des annuités ?

B - LA SOLUTION

1/ Enoncé de la solution

«Attendu à cet égard que le mandat litigieux n'a jamais fait l'objet d'aucune réserve de la part de X et doit être considéré comme ayant été accepté par celui-ci au même titre que le mandat contenu dans la même lettre d'ordre, et relatif au dépôt de la demande de brevet, mandat que X a normalement exécuté ;

Attendu, par ailleurs, que les termes du mandat donné à X de prendre soin du maintien de la demande de brevet sont très généraux ; qu'une telle clause générale de la lettre d'ordre n'imposait pas à X de régler les annuités de la demande de brevet, sans des instructions spéciales de Monsieur GRAF ou de la Société RHODE & SCHWARTZ ;

Qu'il appartenait toutefois à X, en présence de cette clause, et dans le cadre de l'obligation qui était la sienne de prendre soin du maintien de la demande de brevet, d'appeler l'attention de la Société RHODE & SCHWARTZ ou de Monsieur GRAF sur la nécessité du paiement des annuités pour le maintien d'une demande de brevet français mis au secret, à partir du dépôt, ce paiement n'étant à l'époque, exigé dans le droit allemand des brevets qu'à compter de la publication du brevet ; qu'il aurait dû à tout le moins les aviser en temps utile de l'échéance des premières annuités, afin de recevoir éventuellement toutes instructions pour le règlement des annuités, et les fonds nécessaires ;

Que certes les défendeurs prétendent avoir adressé le 20 mai 1964, à la Société RHODE & SCHWARTZ une lettre de rappel unique d'échéance d'annuités concernant la demande de brevet en cause et précisant le montant de l'annuité à régler ;

Que la Société RHODE & SCHWARTZ affirme n'avoir jamais reçu cette lettre ;

Attendu qu'il appartient aux défendeurs d'apporter d'une façon certaine la preuve de l'exécution de leurs diligences ;

Que X aurait dû dès lors envoyer un tel rappel par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi qu'il est d'ailleurs d'usage dans la profession ; ce qu'il n'a pas fait ;

Qu'il convient au surplus d'observer à cet égard que, lorsque par lettre du 17 juillet 1969, Monsieur GRAF a écrit à X pour demander des informations sur l'octroi du brevet et s'il y avait lieu alors de payer des taxes annuelles, X s'est borné à répondre que, pour sa part, il n'avait payé aucune annuité, sans faire la moindre allusion à un quelconque rappel d'échéance d'annuités envoyé précédemment ;

Attendu que X doit être, dans ces conditions, considéré comme un mandataire négligent et responsable du dommage subi par la Société RHODE & SCHWARTZ, du fait de la déchéance encourue du brevet français numéro 1 604 308, faute de paiement des annuités».

2/ Commentaire de la solution

On ne s'étonnera guère de la solution rendue par les juges du tribunal de Paris, qui ont retenu la responsabilité du mandataire négligent. Les termes du mandat, accepté, étaient suffisamment nets pour mettre à la charge du conseil français, sinon bien sûr le paiement des annuités de brevet du ce fait déchu, du moins une obligation de conseil destinée à avertir le mandant de l'obligation en France de payer les annuités d'un brevet sous secret.

Mais on remarquera que le mandant avait fait lui-même preuve d'une grande insouciance et les juges relèvent que l'attitude du demandeur a concouru pour un tiers à la production du dommage :

«Attendu toutefois que Monsieur GRAF, que la Société demanderesse considère comme son salarié, mais qui est intervenu dans ses rapports avec X avec sa qualité de conseil en brevets, ne devait pas ignorer, en raison de sa compétence professionnelle, la nécessité de payer des annuités pour une demande de brevet français mise au secret, ou tout au moins s'inquiéter de ce problème au moment du dépôt de cette demande auprès de son correspondant français, qui n'était pas au surplus le mandataire habituel de la Société RHODE & SCHWARTZ et qui n'avait en tout état de cause que le mandat général de prendre soin de la demande de brevet, ce qui n'impliquait pas l'obligation de payer de sa propre initiative les annuités sans instructions de son mandant ;

Or, que ce n'est que six années après le dépôt de la demande de brevet français que Monsieur GRAF s'est, pour la première fois, inquiété du sort de cette demande et du paiement des annuités ;

Que X lui ayant ensuite répondu par lettre du 24 juillet 1969, qu'il n'avait payé aucune annuité, ne recevait aucune réponse, et c'est seulement le 28 avril 1972 que Monsieur GRAF se manifestait à nouveau pour demander des informations sur l'état du brevet ;

Que X lui confirmait le 8 septembre 1972 l'absence de tout paiement d'annuité, ayant pour conséquence la déchéance du brevet sans possibilité de restauration et suggérait un nouveau dépôt limité à ce qui n'aurait pas été divulgué, puis, par lettre du 24 octobre 1972, conseillait de payer les annuités sans toutefois perdre de vue qu'en cas de procès en nullité de brevet, il y aurait de fortes chances pour que celui-ci soit annulé ; que X confirmait ce point de vue dans une correspondance du 19 janvier 1973 ;

Que X ne recevait alors aucune réponse et c'est seulement le 10 novembre 1976 que la Société RHODE & SCHWARTZ se manifesta à nouveau et cette fois directement pour réclamer l'indemnisation de son dommage ;

Qu'il ressort de cette correspondance que, de son côté, la Société RHODE & SCHWARTZ, ou son préposé Monsieur GRAF ont par le désintéressement dont ils ont fait preuve pendant de nombreuses années à l'égard du sort de leur demande de brevet, notamment de 1963 à 1969, puis de 1969 à 1972, concouru à la réalisation du dommage dont elle se plaint aujourd'hui ;

Attendu qu'il y a lieu dès lors de dire que X ne sera tenu de réparer que les deux tiers de ce dommage».

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

- - - - -

3° CHAMBRE - 1° SECTION

- - - - -

JUGEMENT RENDU LE 2 MAI 1979

DEMANDERESSE : - La société "RHODE & SCHWARTZ", SARL de droit allemand, dont le siège est à MUNICH (République fédérale d'Allemagne), Muhlendorfstrasse 25, représentée par son associée-gérante, personnellement responsable, la SARL "RUSEG ELEKTRONIC", celle-ci elle-même représentée par ses gérants,

DEFENDEURS : - M. ROGER-PETIT & RE BLETRY exerçant sous l'enseigne " X " demeurant à PARIS 10ème, 2 boulevard de Strasbourg,

Par lettre en date du 21 mai 1963, Monsieur GRAF, Conseil en Brevets à MUNICH, donnait mandat à Messieurs ROGER-PETIT et R. BLETRY ingénieurs conseils à Paris, exerçant leurs activités sous l'enseigne " X ", de déposer au nom de la Société de droit allemand RHODE & SCHWARZ une demande de brevet française, avec revendication de la priorité d'une première demande allemande du 12 juillet 1962.

Cette lettre était accompagnée d'une fiche d'instructions détaillée en vue de ce dépôt, dans laquelle étaient mentionnées les "observations" suivantes : "Par les présentes, je vous donne mandat pour prendre soin du maintien de la demande de brevet, en l'absence d'autres instructions";

"X" déposait le 9 juillet 1963 la demande de brevet au nom de la Société RHODE & SCHWARZ à l'Institut national de la Propriété Industrielle sous le numéro 940 854.

A la requête de la Société RHODE & SCHWARZ sollicitant le maintien au secret de cette demande, l'interdiction de divulgation de l'invention correspondant à la demande de brevet était prononcée par arrêté en date du 26 juillet 1963 .

par lettre du 17 juillet 1969, Monsieur GRAF faisait connaître à Messieurs ROGER-PETIT et BLETRY que le secret de l'invention avait été levé en Allemagne, et leur demandait si on pouvait compter sur la délivrance du brevet français et si ensuite il faudrait aussi payer les taxes annuelles ;

" X " lui répondait le 24 juillet 1969 que, pour sa part, il n'avait payé aucune annuité pour ce brevet depuis sa date de dépôt le 9 juillet 1963, mais que si Monsieur GRAF le désirait, il se procurerait un état de paiement, en vue de vérifier si des annuités auraient été payées par un autre intermédiaire ;

Puis, " X " informait le 29 octobre 1969 Monsieur GRAF que l'interdiction de divulgation de l'invention correspondant à la demande de brevet français 940 854 avait été levée par arrêté du 29 septembre 1969.

Par lettre du 28 avril 1972, Monsieur GRAF s'étonnait de n'avoir pas reçu de titre de brevet, ni d'avis de taxes et demandait à " X " de l'informer sur l'état de la demande de brevet et spécialement sur les raisons pour lesquelles aucun avis de taxes n'était arrivé et si aucune taxe ne devait être payée ;

" X " lui répondait le 8 septembre 1972 qu'il avait demandé à l'INPI et reçu de cet organisme un état de paiement des annuités du brevet français 1 604 508 et qu'aucune annuité n'avait été payée depuis le dépôt de la demande de brevet ; que l'Office informait Monsieur GRAF que le fait que ce brevet avait été mis au secret ne suspendait pas pour autant l'obligation de paiement des annuités, faisait état de ce que les rappels qu'il lui avait envoyé depuis 1963 étaient restés sans réponse et lui devait être considéré comme déchu, sans aucune possibilité de restauration.

Un échange de correspondance entre " X " Monsieur GRAF et la Société RHODE & SCHWARZ se poursuivait sans résultat de 1972 à 1977 ;

C'est dans ces circonstances que la société RHODE & SCHWARZ, estimant que " X " avait manqué à ses obligations tant de conseil que le mandataire et était responsable du dommage résultant pour elle de la déchéance du brevet n° 1 604 308, assignait Messieurs ROGER-PETIT et R. BLETRY aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer une indemnité à évaluer à dire d'expert et, dès à présent, la somme de 50 000 francs à titre de provision.

Le 21 mars 1978, Messieurs ROGER PETIT et R. BLETRY concluaient au rejet de cette demande, aux motifs qu'il n'entraît pas dans la mission d'origine de " X " de régler pour le compte de la Société RHODE & SCHWARZ les annuités permettant de maintenir en validité le brevet de celle-ci, que, nonobstant ce mandat limité, " X " aurait attiré l'attention de la société demanderesse sur la nécessité du paiement des annuités, mais que n'ayant effectué aucun règlement, ladite Société avait été, par sa carence, à l'origine de son propre préjudice ;

Subsidièrement, les défendeurs concluaient au renvoi devant un expert pour déterminer le préjudice éventuel de la Société RHODE ET SCHWARTZ, mais sans allouer de provision à celle-ci, en l'absence de tout document justifiant de l'étendue du dommage allégué ;

Par conclusion du 12 juillet 1978, la Société RHODE & SCHWARTZ répliquait qu'elle avait donné mandat à " X " non seulement de déposer le brevet, mais de faire le nécessaire pour la conservation de ses droits et que " X " ne l'avait pas avisée de la nécessité du paiement des annuités, manquant ainsi tant à ses obligations de mandataire qu'à son devoir de conseil.

Par conclusion en réponse du 9 août 1978, les défendeurs contestaient l'existence d'un mandat direct entre la société RHODE & SCHWARZ et " X ", soutenant qu'elle tenait son mandat de Monsieur GRAF qui, en tant que professionnel, ne pouvait méconnaître la réglementation applicable aux dépôts de brevets français, ni la portée de la clause générale contenue dans sa lettre d'ordre, tendant au maintien en validité du brevet à déposer, au regard des usages existant entre les membres de la profession de conseils en brevets.

La société RHODE & SCHWARZ répliquait, le 29 novembre 1978 que ces usages ne sauraient être opposés à elle-même, Monsieur GRAF qui dirige son service de brevets ayant agi non dans le cadre de la profession de Conseil en brevets, mais en tant que son employé ; à cette prétention, ROGER PETIT et R. BLETRY répondaient que même si Monsieur GRAF avait bien la qualité de salarié de la Société demanderesse, il n'en possédait pas moins celle de Conseil en brevets.

Attendu qu'il y a lieu, en cet état de la procédure et des prétentions contraires des parties, de statuer sur le litige les opposant ;

Attendu au fond qu'il est constant que " X " a reçu mandat de Monsieur GRAF, Conseil en brevets français au nom de la Société RHODE & SCHWARZ, conformément aux indications portées dans une lettre d'ordre de la même date ;

Que " X " a accepté la mission qui lui était confiée et a effectivement accompli les démarches nécessaires à la délivrance du brevet ;

Que le litige porte donc exclusivement sur le manquement qu'aurait commis " X ", à la clause contenue dans la lettre d'ordre, et aux termes de laquelle Monsieur GRAF lui avait donné mandat pour prendre soin du maintien de la demande de brevet en l'absence d'autres instructions ;

Attendu à cet égard que ROGER PETIT et R. BLETRY excipent, pour échapper à toute responsabilité quant au non paiement des annuités de la demande de brevet entraînant la déchéance du brevet, des usages internationaux régissant la profession des Conseils en brevet, aux termes desquels toute clause contenant des instructions générales de maintien ne saurait avoir de valeur si elle n'a pas été expressement et spécialement acceptée par le mandataire.

Attendu que la Société RHODE & SCHWARZ prétend que si ces usages étaient opposables à Monsieur GRAF, ils ne lui sont pas opposables.

Or, attendu qu'il ressort de la lettre d'ordre que le mandat confié à " X " l'a été par Monsieur GRAF "Patentan-WALT" à Munich, agissant

pour le compte de ma Société RHODE & SCHWARZ ;

Qu'il ait agi dans le cadre de son activité libérale ou en tant que directeur du service des brevets importe peu ; que " X " a reçu, en tout état de cause, son mandat d'un Conseil en brevets et que les usages régissant la profession doivent donc recevoir application en l'espèce ;

Attendu à cet égard que le mandat litigieux n'a jamais fait l'objet d'aucune réserve de la part de " X " et doit être considéré comme ayant été accepté par celui-ci au même titre que le mandat contenu dans la même lettre d'ordre, et relatif au dépôt de la demande de brevet, mandat que " X " a normalement exécuté ;

Attendu, par ailleurs, que les termes du mandat donné à " X " de prendre soin du maintien de la demande de brevet sont très généraux ; qu'une telle clause générale de la lettre d'ordre n'imposait pas à " X " de régler les annuités de la demande de brevet, sans des instructions spéciales de Monsieur GRAF ou de la société RHODE & SCHWARZ ;

Qu'il appartenait toutefois à " X ", en présence de cette clause, et dans le cadre de l'obligation qui était la sienne de prendre soin du maintien de la demande de brevet, d'appeler l'attention de la Société RHODE & SCHWARZ et de Monsieur GRAF sur la nécessité du paiement des annuités pour le maintenir d'une demande de brevet français mis au secret, à partir du dépôt, ce paiement n'étant à l'époque exigé dans le droit allemand des brevets qu'à compter de la publication du brevet ; qu'il aurait dû à tout le moins les aviser en temps utile de l'échéance des premières annuités, afin de recevoir éventuellement toutes instructions pour le règlement des annuités, et les fonds nécessaires ;

Que Certes les défendeurs prétendent avoir adressé, le 20 mai 1964, à la Société RHODE & SCHWARZ une lettre de rappel unique d'échéance d'annuités concernant la demande de brevet en cause et précisant le montant l'annuité à régler ;

Que la Société RHODE & SCHWARZ affirme n'avoir jamais reçu cette lettre

Attendu qu'il appartient aux défendeurs d'apporter d'une façon certaine la preuve de l'exécution de leurs diligences ; que " X " aurait dû dès lors envoyer un tel rappel par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi qu'il est d'ailleurs d'usage dans la profession ; ce qu'il n'a pas fait ;

Qu'il convient au surplus d'observer à cet égard que, lorsque par lettre du 17 juillet 1969, Monsieur GRAF a écrit à " X " pour demander des informations sur l'octroi du brevet et s'il y avait lieu alors de payer des taxes annuelles, s'est borné à répondre que, pour sa part, il n'avait payé aucune annuité, sans faire la moindre allusion à un quelconque rappel d'échéance d'annuités envoyé précédemment ;

Attendu que " X " doit être, dans ces conditions, considéré comme un mandataire négligent et responsable du dommage subi par la Société RHODE & SCHWARZ, du fait de la déchéance encourue du brevet français numéro 1 604 308, faute de paiement des annuités ;

Attendu toutefois que Monsieur GRAF, que la Société demanderesse considère comme son salarié, mais qui est intervenu dans ses rapports avec " X " avec sa qualité de Conseil en brevets, ne devait pas ignorer, en raison de sa compétence professionnelle, la nécessité de payer des annuités pour une demande de brevet français mise au secret, ou tout au moins s'inquiéter de ce problème au moment du dépôt de cette demande auprès de son correspondant français, qui n'était pas au surplus le mandataire habituel de la Société RHODE & SCHWARZ et qui n'avait en tout état de cause que le mandat général de prendre soin de la demande de brevet, ce qui n'impliquait pas l'obligation de payer de sa propre initiative les annuités sans instructions de son mandat ;

Or, que ce n'est que six années après le dépôt de la demande de brevet français, que Monsieur GRAF s'est, pour la première fois, inquiété du sort de cette demande et du paiement des annuités ;

Que " X " lui ayant ensuite répondu, par lettre du 24 juillet 1969, qu'il n'avait payé aucune annuité, ne recevait aucune réponse, et c'est seulement le 28 avril 1972 que Monsieur GRAF se manifestait à nouveau pour demander des informations sur l'état du brevet ;

Que " X " lui confirmait le 8 septembre 1972 l'absence de tout paiement d'annuité, ayant pour conséquence la déchéance du brevet sans possibilité de restauration et suggérait un nouveau dépôt limité à ce qui n'aurait pas été divulgué, puis, par lettre du 24 octobre 1972, conseillait de payer les annuités sans toutefois perdre de vue qu'en cas de procès en nullité de brevet, il y aurait de fortes chances pour que celui-ci soit annulé ; que " X " confirmait ce point de vue dans une correspondance du 19 janvier 1973 ;

Que " X " ne recevait alors aucune réponse et c'est seulement le 10 novembre 1976 que la Société RHODE & SCHWARZ se manifesta à nouveau à cette fois directement pour réclamer l'indemnisation de son dommage ;

Qu'il ressort de cette correspondance que, de son côté, la Société RHODE & SCHWARZ, ou son préopsé Monsieur GRAF, par le désintéressement dont ils ont fait preuve pendant de nombreuses années à l'égard du sort de leur demande de brevet, notamment de 1963 à 1969, puis de 1969 à 1972, concouru à la réalisation du dommage dont elle se plaint aujourd'hui ;

Attendu qu'il y a lieu dès lors de dire que Messieurs ROGER PETIT et R. BLETRY ne seront tenus de réparer que les deux tiers de ce dommage ;

Attendu, sur le montant de celui-ci, qu'il y a lieu de recourir à la mesure d'expertise sollicitée, en allouant dès à présent à la Société demanderesse la somme de 15 000 francs à titre de provision.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Dit que Messieurs ROGER et R. BLETRY, ingénieurs conseils exerçant sous l'enseigne " X " ont manqué aux obligations résultant du mandat que leur avait confié Monsieur GRAF, Conseil en brevets agissant pour le compte de la Société RHODE & SCHWARZ dont il était le préposé, de prendre soin du maintien de la demande de brevet, dont ils étaient chargés d'effectuer le dépôt au nom de ladite société ;

Dit que, compte tenu des négligences commises de son côté par la Société RHODE & SCHWARZ et son préposé Monsieur GRAF, Messieurs ROGER PETIT et R. BLETRY seront tenus de réparer les deux tiers du dommage subi par la Société demanderesse du fait de la déchéance du brevet français 1 604 508, faute du paiement des annuités à leurs échéances ;

Avant dire droit sur le montant du préjudice ,

Commet Monsieur GUILGUET, 14 avenue de Breteuil à PARIS (7ème) en qualité d'expert, avec mission de fournir au Tribunal tous éléments d'appréciation permettant de déterminer le préjudice subi par la Société RHODE & SCHWARZ ;

Dit que l'expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de Procédure Civile et qu'il déposera son rapport au Greffe du Tribunal (contrôle des expertises) , dans le délai de quatre mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;

Fixe à la somme de CINQ MILLE francs (5 000) le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires d'expertise qui devra être consignée au Secrétariat-Greffe (bureau 303) par la Société RHODE & SCHWARZ, avant le 30 juin 1979.

Condamne dès à présent Messieurs ROGER PETIT et R. BLETRY à payer à la Société RHODE & SCHWARZ la somme de QUINZE MILLE francs (15 000) à titre de provision.

Les condamne en tous les dépens qui seront recouverts directement sur les défendeurs par Maître FONTAINE, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Fait et jugé à PARIS, le 2 mai 1979.