

PARIS 28 SEPTEMBRE 1993
ESSIG c. CAPRI
Brevets n.90-11464 et 90-11466
PIBD 1993.557.III.3

DOSSIERS BREVETS 1993.IV.2

GUIDE DE LECTURE

- CONSEIL EN MATIERE DE BREVETS - CONVENTION - CONTENU

**

I - LES FAITS

- 1990 : Monsieur G.ESSIG (ESSIG) conçoit un "dispositif à électrodes pour électrothérapie" et un "procédé et dispositif de génération de tension pour électrothérapie".
- : ESSIG et la Société CAPRI (CAPRI), conseil en propriété industrielle concluent, oralement, un contrat d'assistance en vue du brevetage des deux inventions ESSIG.
- Août/septembre 1990: ESSIG et CAPRI procèdent à différents échanges relatifs à la prise de brevets.
- Septembre 1990 : CAPRI dépose les deux brevets n.90-11464 et 90-11466.
- : CAPRI facture ses honoraires à ESSIG.
- : ESSIG refuse de payer au motif qu'il avait simplement demandé à CAPRI une étude de faisabilité et point le dépôt des brevets.
- 15 mai 1991 : CAPRI assigne ESSIG en paiement des honoraires conventionnels.
- 4 février 1992 : Le Tribunal de commerce de Sens fait droit à la demande de CAPRI.
- 21 février 1992 : ESSIG fait appel.
- 28 septembre 1993 : La Cour de Paris confirme le jugement du Tribunal de commerce.

II - LE DROIT

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur au paiement (CAPRI)

prétend qu'il a exécuté le contrat puisqu'il s'agissait d'un contrat visant le dépôt de brevets et point seulement la faisabilité de ce brevetage.

b) Le défendeur au paiement (ESSIG)

prétend que CAPRI n'a pas exécuté le contrat puisqu'il ne s'agissait pas d'un contrat visant le dépôt de brevets mais seulement la faisabilité de ce brevetage.

2°) Enoncé du problème

CAPRI a-t-il exécuté le contrat ? S'agissait-il d'un contrat visant le dépôt de brevets ou seulement la faisabilité de ce brevetage ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Considérant surtout qu'en ne répondant pas à la lettre du 5 septembre 1990 et en ne formulant aucune observation à la suite de celles du 18 du même mois qui faisaient état, la première d'un projet de demande de brevet, la seconde du dépôt de cette demande opéré la veille, alors que l'une et les autres faisaient état de ses "instructions", M.ESSIG a nécessairement confirmé son accord aux démarches de la CAPRI et ne pouvait donc prétendre, plusieurs mois après, qu'il ne l'avait pas chargée d'une telle mission.

Dans ces conditions, le désaccord allégué sur l'objet de la mission confiée à l'intimée n'apparaît pas comme la cause réelle du refus de paiement mais plutôt comme un prétexte imaginé a posteriori pour le justifier".

2°) Commentaire de la solution

De nombreux contrats de prestation de services, de conseil, en particulier, ne font l'objet d'aucun écrit et peuvent susciter des litiges sur leurs prestations caractéristiques : le service faisant l'objet de la convention.

Tel était le cas dans le litige ESSIG-CAPRI, le premier reprochant à la seconde d'avoir excédé l'étude de faisabilité et assumé la prise de deux brevets. La seconde, bien entendu, indiquait qu'elle avait purement et simplement exécuté la convention.

Le Tribunal, puis la Cour, sont obligés de recourir à un inventaire des correspondances relatives à l'exécution du contrat pour se former une opinion.

Il est bien certain que l'on ira vers une formatisation accrue de ce genre d'opérations, les lois des 31 décembre 1992 et 29 janvier 1993 sur la transparence tarifaire soumettant les prestations de services aux règles jusqu'ici réservées à la vente en matière de conditions générales et de facturation représentant une nette avancée dans cette voie (JM.Mousseron et M.Mousseron, *Le nouveau droit français de la transparence tarifaire*, Coll.Actualités de droit de l'entreprise, n.18, Litec 1993).

B 1

N° Répertoire Général : 92/008165

SUR APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE SENS DU 4 FEVRIER 1992

(DIEUDONNE) N° 91/000063 -

AIDE JURIDICTIONNELLE

Admission du
au profit de

Date de l'ordonnance de
clôture :

17 MAI 1993

CONTRADICTOIRE

CONFIRMATION

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème chambre, section A

ARRET DU MARDI 28 SEPTEMBRE 1993

(N° 3 , 7 pages

PARTIES EN CAUSE

1°/ Monsieur ESSIG Guy exploitant sous
l'enseigne G.C.E. demeurant 19 rue des
Prés Verts 89930 COLLEMIERS par GRON.

APPELANT

représenté par la SCP MENARD SCELLE MILL
Avoué, assisté de Me TOURNEUR Avocat
au barreau de SENS,

2°/ SARL CAPRI dont le siège est
28 bis Avenue MOZART 75016 PARIS prise
en la personne de son gérant.

INTIMEE

représentée par la SCP TAZE BERNARD
BROQUET Avoué assistée de Me CAQUELIN
Avocat,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré

Président : M. GOUGE

Conseillers : Mme MANDEL et M. BRUNET

GREFFIER : Mme DOYEN

DEBATS :

A l'audience publique du 29 JUIN 1993

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement par M. BRUNET Conseiller
M. GOUGE Président

a signé la minute avec Mme DOYEN greffier.

5211

Statuant sur l'appel interjeté par M. Guy ESSIG d'un jugement du Tribunal de Commerce de SENS du 4 février 1992 dans l'instance l'opposant à la Société CAPRI, ensemble sur les demandes incidentes des parties.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 15 mai 1991, la SARL CAPRI, conseil en propriété industrielle, a assigné M.Guy ESSIG devant le Tribunal de Commerce de SENS en paiement de la somme principale de 37.952 F représentant le montant de deux factures de frais et honoraires du 18 septembre 1990 relatives à la rédaction et au dépôt à l'Institut National de la Propriété Industrielle de deux demandes de brevets, augmentée des intérêts légaux à compter du 30 janvier 1991, ainsi que de 10.000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, le tout avec exécution provisoire.

M.ESSIG a conclu au débouté au motif qu'il avait seulement demandé à la Société CAPRI de réaliser une étude de "faisabilité", c'est-à-dire, selon lui, de brevetabilité de ses inventions, et non de déposer des demandes de brevets, et sollicité une indemnité pour frais irrépétibles.

Par jugement du 4 février 1992, le Tribunal a fait intégralement droit à la demande, sauf en ce qui concerne l'indemnité pour frais non taxables qu'il a fixée à 3.000 F.

M.ESSIG a interjeté appel le 21 février 1992 et conclu le 18 juin 1992 à l'infirmité du jugement en toutes ses dispositions, au rejet des demandes de la Société CAPRI et à la condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

4ème A
Ch
date 28/9/93
..... 2ème
..... page

La Société intimée a conclu le 5 octobre 1992 à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité supplémentaire de 10.000 F pour ses frais hors dépens exposés en cause d'appel.

CELA EXPOSE, LA COUR,

Considérant que M.ESSIG exerce sous l'enseigne G.C.E. une activité de négoce de fabrication de produits esthétiques et de matériel destiné aux soins esthétiques ;

Qu'il expose avoir inventé un "procédé et dispositif de génération de tension pour électrothérapie" et un "dispositif à électrodes pour électrothérapie" ;

Considérant qu'il est constant qu'il s'est adressé à la Société CAPRI pour lui confier, sans que soit établie de convention écrite, une mission en rapport avec ses inventions, mission dont l'objet exact donne lieu à contestation ;

Considérant que, selon la Société CAPRI, cette mission consistait purement et simplement à rédiger et à déposer à l'I.N.P.I. des demandes de brevets, ce qui a été fait et a donné lieu à l'émission de deux factures du 18 septembre 1990, numérotées 5701 et 5702, de 21.348 F et 16.604 F respectivement, soit au total 37.952 F, montant de la demande en principal ;

Considérant que l'intimée verse aux débats deux lettres datées du 18 septembre 1990 par lesquelles elle annonçait à M.ESSIG que, conformément à ses instructions, elle avait déposé des demandes de brevets intitulées "Dispositif à électrodes pour électrothérapie" et "Procédé et dispositif de génération de tension pour électrothérapie" et que ces dépôts avaient été enregistrés par l'I.N.P.I. sous les numéros 90.11464 et 90.11466 ;

Ch 4ème A
.....
date 28/9/93
..... 3ème
.....page

Considérant que ces lettres, qui mentionnent en objet "dépôt d'une demande de brevet en FRANCE au nom de G.C.E." indiquent notamment :

"Vous trouverez ci-joint le certificat officiel de dépôt, un exemplaire de la description et des revendications telles que déposées ainsi qu'une copie des dessins déposés à titre provisoire (...) Nous joignons une formule de pouvoir à nous retourner dûment signée (...) A titre d'information, nous vous précisons que la présente demande de brevet sera rendue publique par l'I.N.P.I. dans 18 mois" ;

Considérant que, par lettre du 30 août 1990, portant la référence "JE.G.C.E. dépôt de brevet ATLANTIS V 2" l'entreprise G.C.E. sous la signature de Jocelyne ESSIG (épouse de l'appelant ?) avait adressé à la CAPRI le "descriptif de l'appareil ATLANTIS V2", précisant que cet envoi faisait suite à un appel (téléphonique sans aucun doute) du même jour et ajoutant, avant la formule finale "Espérant vous avoir donné ainsi satisfaction et comptant sur votre diligence" ;

Considérant que, par lettre du 5 septembre 1990, la CAPRI a adressé à M.ESSIG un projet de demande de brevet en lui demandant son avis et ses observations éventuelles ;

Considérant qu'une autre lettre de l'intimée en date du 20 novembre 1990 a informé M.ESSIG du dépôt des dessins relatifs à la demande de brevet n° 90.11466 ;

Considérant que, pour soutenir qu'il avait seulement demandé à la CAPRI une étude de brevetabilité (improprement appelée "étude de faisabilité") de ses inventions, M.ESSIG fait tout d'abord valoir qu'il n'était pas certain que celles-ci fussent brevetables au regard de l'article 6 de la loi du 12 janvier 1968 modifiée, qui exclut du champ de la protection les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal ;

Ch 4ème A
date ..28/9/93.....
.....
..... 4èmepage

Mais considérant que cet argument, utilisé pour la première fois à la suite de l'assignation alors qu'il n'avait pas été évoqué dans la lettre du 19 février 1991 par laquelle M.ESSIG, mis en demeure de régler les factures litigieuses, mettait en avant pour s'y refuser des raisons nettement différentes, apparaît peu sérieux, au regard de la disposition finale de l'article 6 précité, qui limite l'exclusion de la brevetabilité aux méthodes de traitement et non aux produits - y compris les appareils - servant à les mettre en oeuvre ;

Considérant que l'appelant fait d'autre part valoir qu'il n'a pas retourné, comme le lui demandait la CAPRI par sa lettre du 18 septembre 1990, les pouvoirs qui lui avaient été adressés pour signature ;

Mais considérant que la remise d'un pouvoir écrit en vue du dépôt d'une demande de brevet n'est exigée par aucune disposition légale et que, d'ailleurs, ces pouvoirs n'ont été demandés qu'après le dépôt effectif de la demande ;

Considérant surtout qu'en ne répondant pas à la lettre du 5 septembre 1990 et en ne formulant aucune observation à la suite de celles du 18 du même mois qui faisaient état, la première d'un projet de demande de brevet, la seconde du dépôt, de cette demande, opéré la veille, alors que l'une et les autres faisaient état de ses "instructions", M.ESSIG a nécessairement confirmé son accord aux démarches de la CAPRI et ne pouvait donc prétendre, plusieurs mois après, qu'il ne l'avait pas chargée d'une telle mission ;

Considérant d'ailleurs que, par sa lettre du 19 février 1991, M.ESSIG explique essentiellement son refus d'honorer les factures, non par le fait qu'il n'aurait pas chargé la CAPRI de déposer une demande de brevet, mais par l'inachèvement du prototype de l'appareil (ou de l'un des appareils) alors que celui-ci aurait dû être livré le 17 septembre 1990, c'est-à-dire précisément le jour du dépôt de la demande, et par la carence d'un sieur PERREAULT (co-inventeur, semble-t-il) qui n'aurait "pas rempli sa mission" ;

Ch 4ème A
date 28/9/93
5ème
.....page

Qu'il écrit notamment, en ce sens, "à quoi sert un brevet sans prototype ?" et plus loin "devons-nous payer pour un matériel fantôme ? " ;

Or considérant que, s'il estimait essentiel qu'un prototype fût achevé avant le dépôt de la demande, il lui appartenait, notamment après qu'il eût reçu la lettre du 5 septembre 1990, d'inviter la CAPRI à différer la suite de ses démarches, ce qu'il n'a manifestement pas fait ;

Que dans ces conditions, le désaccord allégué sur l'objet de la mission confiée à l'intimée n'apparaît pas comme la cause réelle du refus de paiement mais plutôt comme un prétexte imaginé a posteriori pour le justifier ;

Considérant que l'on ne saurait davantage retenir l'argument de M.ESSIG selon lequel la lettre de la CAPRI du 5 septembre 1990 mentionnait en objet "projet de demande de brevet" et non "dépôt de brevet" ;

Qu'en effet, à supposer qu'il y ait lieu d'attacher une réelle importance à une mention dont l'utilité est surtout de faciliter le tri du courrier et le rattachement d'une lettre à un dossier en cours, il convient d'observer que la lettre en question est antérieure au dépôt, lequel était donc bien, alors, à l'état de projet ;

Considérant enfin que l'appelant fait grief à la CAPRI d'avoir failli à son obligation de conseil sur la "faisabilité" de son projet, autrement dit la brevetabilité de ses inventions ;

Mais considérant qu'il ne rapporte aucune preuve à l'appui de cette allégation ;

Ch .4ème.A.....
date 28/9/93
6ème
.....pag

Qu'en particulier, il n'établit en aucune manière que la validité de ses brevets ait donné lieu à contestation ;

Que ce dernier moyen, qui est d'ailleurs quelque peu confondu avec les précédents dans ses conclusions d'appel, n'est donc pas davantage fondé ;

Considérant qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, étant observé que M.ESSIG n'a formulé aucune argumentation particulière en ce qui concerne sa condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Considérant que M.ESSIG devra, en conséquence, supporter les dépens d'appel et indemniser l'intimée de ses frais non taxables exposés devant la Cour à concurrence d'une somme qui sera raisonnablement fixée à 6.000 F ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le Tribunal de Commerce de SENS le 4 février 1992 ;

Condamne M.Guy ESSIG aux dépens d'appel, que la SCP TAZE BERNARD BROQUET Avoués est autorisée à recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile ;

Le condamne, en outre, à payer à la Société CAPRI, en application des dispositions de l'article 700 du même Code, la somme de 6.000 F.

LE PRESIDENT

LE GREFFIER

Ch 4ème A
.....
date 28/9/93
7ème et dernière.....
.....page