

COM. 18 JANVIER 1994  
C.T.M. c. NOZICK  
(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 1993.IV.3

GUIDE DE LECTURE

- DROIT AUX BREVETS ETRANGERS - PRIORITE : - CONDITIONS  
- EFFET

\*\*\*  
\*\*\*

V. Paris 30 janvier 1991, Dossiers Brevets 1991.I.2

## I - LES FAITS

- : J. NOZICK est PDG de la CTM dont il détient 99 % des parts.
- 29 juin 1983 : CTM dépose une demande de brevet français sur un *dispositif de raccordement modulaire pour répartition téléphonique* avec désignation de NOZICK comme inventeur.
- 6 juin 1984 : NOZICK dépose une demande de brevet européen désignant la France sous priorité de la demande française précédente.
- 18 juin 1984 : NOZICK dépose une demande de brevet US sous priorité de la demande française précédente.
- 22 avril 1988 : NOZICK cède ses actions de CTM à POUYET.
- 22 décembre 1988 : CTM assigne NOZICK en revendication des brevets européen et US.
- 3 mars 1989 : NOZICK assigne CTM en revendication du brevet français.
- 2 mai 1989 : TGI Paris - rejette la demande de CTM comme mal fondée.  
- rejette la demande de NOZICK comme prescrite.
- : CTM fait appel.
- 30 janvier 1991 : La Cour de Paris - rejette la demande de NOZICK,  
- fait droit à la demande de CTM.
- : NOZICK forme un pourvoi.
- 18 janvier 1994 : La Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

## II - LE DROIT

### PREMIER PROBLEME (Sur l'attribution du bénéfice de priorité)

- S'agissant de la demande américaine, le mécanisme de priorité est le mécanisme de priorité unioniste défini par les articles IV de la Convention de Paris;
- S'agissant de la demande européenne, le mécanisme de priorité applicable est le mécanisme autonome défini par les articles 87 et 89 de la Convention de Munich.

## **A - LE PROBLEME**

### **1°) Prétentions des parties**

a) Le demandeur invoquant pour lui le bénéfice de priorité (NOZICK)

prétend : - que le bénéfice de priorité naît au profit de l'inventeur et point du demandeur (1),  
- et (subsidièrement) que le demandeur (CTM) lui a cédé ce bénéfice (2).

b) Le défendeur contestant le bénéfice de priorité de l'inventeur (CTM)

prétend : - que le bénéfice de priorité naît au profit du demandeur et point de l'inventeur,  
- et (subsidièrement) qu'il n'a pas cédé ce bénéfice à NOZICK.

### **2°) Enoncé du problème**

- Problème général : qui est le bénéficiaire de la priorité prévue par les Conventions de Paris et de Munich ? (1)

- Problème particulier : à supposer la priorité bénéficière au demandeur, ce bénéfice a-t-il été, en l'espèce, cédé par le demandeur à l'inventeur ? (2)

## **B - LA SOLUTION**

### **1°) Enoncé de la solution**

(1) *"L'arrêt, après avoir, en premier lieu, énoncé qu'il résulte des dispositions de l'art.4 CUP que le droit de priorité naît d'une première demande régulièrement effectuée dans l'un des pays membres de l'Union et avoir relevé qu'il n'était pas contesté que le dépôt du brevet enregistré sous le n.85.12516 constituait une première demande et qu'il était régulier"*

(2) *"retient que M.NOZICK n'apportait pas la preuve de la cession à son profit de ce droit de priorité "*.

### **2°) Commentaire de la solution**

(1) **Sur l'attribution du bénéfice de priorité** la solution s'impose. En revanche, l'allusion à la titularité du brevet délivré faite par la Cour de Paris n'avait aucun intérêt et n'a pas été reprise par la Chambre commerciale.. Peu importe, en effet, que l'auteur de la demande ait cédé le droit né de ce premier dépôt avant la délivrance. Sauf cession de la priorité, il en demeure titulaire.

(2) **Sur le problème de la cession du bénéfice de priorité**, la Cour rappelle, tout d'abord, implicitement qu'il peut être cédé et le peut indépendamment du droit de brevet créé par la même opération de demande. Les deux points sont d'extrême importance avec l'augmentation du nombre des brevets demandés sous couvert de la priorité développée par un dépôt antérieur, qu'il s'agisse des brevets nationaux demandés en France par les étrangers ou des brevets européens et étrangers demandés par nos nationaux.

## DEUXIEME PROBLEME (Sur les effets de la priorité)

### A - LE PROBLEME

#### 1°) *Prétentions des parties*

a) Le demandeur en revendication (CTM)

prétend que "*attributaire du brevet français*", CTM avait vocation aux réservations à l'étranger et qu'il y avait, en conséquence, faute de M.NOZICK à les avoir obtenues

b) Le défendeur en revendication (NOZICK)

prétend que "*attributaire du brevet français*", CTM n'avait pas vocation aux réservations à l'étranger et qu'il y avait, en conséquence, faute de M.NOZICK à les avoir obtenues

#### 2°) *Enoncé du problème*

CTM avait-elle vocation à revendiquer les brevets européens et US concernant l'invention NOZICK ?

### B - LA SOLUTION

#### 1°) *Enoncé de la solution*

(1) : "*De ces constatations et appréciations*

(2) : *la Cour d'appel a déduit exactement que la société CTM était l'attributaire de la demande de brevet français*

(3) : *et était en droit de revendiquer la propriété des brevets européen et américain*

(4) : *dont les demandes ont été déposées en fraude des droits de la société CTM*".

#### 2°) *Commentaire de la solution*

La phrase de la Chambre commerciale doit être décomposée en quatre éléments :

(1) La Chambre commerciale ne peut remettre en cause les éléments de faits "*constatés et appréciés*" par la Cour d'appel et il est heureux que ce rappel soit en fait en début de raisonnement. Limiter en revanche le point de départ de la décision à ce qui a trait à l'attribution du bénéfice de priorité n'a pas d'intérêt.

Le fait, toutefois, que le bénéfice de priorité n'ait pas été cédé par CTM à NOZICK n'établit pas le défaut de droit au brevet de NOZICK. Tout au plus, dans un litige en validité du brevet, pourrait-on lui refuser le bénéfice de la priorité et lui reprocher de prétendre indûment à la date de dépôt de la demande française et lui opposer, efficacement, les antériorités établies entre les dates du dépôt français - demande première - et des dépôts européen ou américain - demandes réflexes.

(2) Pas d'observation.

(3 et 4) L'action en revendication de CTM s'établit sur la faute de NOZICK; la faute de NOZICK ne s'établit pas sur les "*droit du brevet français*" de CTM.

La formulation satisfaisante, aurait, donc, été :

*"De ses constatations et appréciations, la Cour d'appel a déduit exactement que la société CTM était l'attributaire de la demande des brevets français (et que) les demandes ont été déposées par M.NOZICK en fraude des droits de la société CTM (qui) était en droit de revendiquer la propriété des brevets européen et américain"*.

COMM.

F.B.

COUR DE CASSATION

Audience publique du 18 janvier 1994

Rejet

M. BEZARD, président

Arrêt n° 187 P

Pourvoi n° 91-15.337/A

R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,  
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques, Emmanuel  
Nozick, demeurant à Paris (5e), 28, rue Broca,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1991 par la  
cour d'appel de Paris (4e chambre A), au profit de la  
société Compagnie télétechnique moderne (CTM), société  
anonyme, dont le siège social est à Rungis  
(Val-de-Marne), 1/5, rue Traversière,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi,  
les quatre moyens de cassation annexés au présent  
arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du  
17 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard,  
président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot,  
Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet,  
Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo,  
conseillers référendaires, M. Curti, avocat général,  
Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Barbey, avocat de M. Nozick, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Compagnie télétechnique moderne, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1991), que la société Compagnie télétechnique moderne (société CTM) ayant pour objet la fabrication et la distribution du matériel de raccordement pour réseaux téléphoniques et informatiques a été créée pour l'exploitation des brevets de M. Jacques Nozick, son président ; que, le 29 juillet 1983, la société CTM a déposé, à l'Institut national de la propriété industrielle, sous le numéro 83.12516, en déclarant M. Nozick en qualité d'inventeur, un brevet ayant pour objet "un dispositif de raccordement modulaire pour répartiteur téléphonique" ; qu'elle a assigné M. Nozick en lui faisant grief d'avoir déposé, en fraude de ses droits, le brevet, le 6 juin 1984 sous le numéro 84.401 176 à l'Office européen des brevets et, le 18 juin 1984, aux Etats-Unis, sous le numéro 621.755, et en demandant le transfert à son profit des droits attachés à ces deux demandes ; que M. Nozick a, de son côté, revendiqué la propriété du brevet français ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Nozick fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en revendication de la propriété des brevets européen et américain présentée le 22 décembre 1988 par la société CTM en écartant l'exception de prescription opposée par lui en raison de ce que la délivrance de ces brevets a été publiée, respectivement les 18 mai 1988 et 8 avril 1988, alors, selon le pourvoi, que la société CTM, demanderesse, n'avait jamais indiqué dans ses écritures lesdites dates de délivrance, mais seulement les dates des dépôts des demandes effectués les 6 et 18 juin 1984 ; qu'en se fondant ainsi sur des éléments qui n'étaient pas dans le débat et n'ont pas donné lieu à discussion contradictoire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des conclusions signifiées le 22 novembre 1990 que M. Nozick a soulevé l'exception de prescription conformément aux dispositions de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 2 janvier 1968 "en raison de l'expiration du délai de

trois ans à compter de la publication des titres revendiqués" ; qu'en retenant que "la délivrance du brevet européen a été publiée le 18 mai 1988 et celle du brevet américain le 8 avril 1988", l'arrêt n'encourt donc pas le grief du moyen ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, qui est préalable :

Attendu que M. Nozick reproche encore à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société CTM en revendication du brevet américain déposée par lui, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conventions visées à l'article 101 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration ne peuvent être annulées que si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette condition était remplie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 105 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, d'autre part, que l'action en nullité desdites conventions se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention, sauf dissimulation ; que la nullité de la cession du 28 mars 1985 ne pouvait être en conséquence prononcée à l'occasion d'une instance introduite le 22 décembre 1988 sans nouvelle violation de l'article 105 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que la cession du brevet américain par la société CTM au profit de M. Nozick invoquée par ce dernier mais dont la validité était contestée par la société CTM sur le fondement de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, n'avait pas, même en l'absence d'autorisation préalable du conseil d'administration, eu des conséquences dommageables pour cette société ni que M. Nozick ait soutenu que, sauf dissimulation, cette nullité ne pouvait pas être prononcée par suite de la prescription ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Nozick reproche de plus à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société CTM en revendication de la propriété des brevets européen et américain qu'il a déposés, alors, selon le pourvoi,

d'une part, que la cession par lui à la société CTM de son droit sur son invention pour déposer une demande de brevet français n'emportait pas renonciation à demander pour son compte les brevets étrangers ; qu'en reconnaissant un droit sur les brevets européen et américain à la société CTM, la cour d'appel a violé les articles 4 et 4 bis de la convention d'union de Paris ; alors, d'autre part, que le droit de priorité consacré par l'article 4 de la convention d'union de Paris n'a pas pour objet de placer les brevets étrangers dans "le prolongement" du brevet français, mais seulement d'assurer au bénéficiaire l'inopposabilité des divulgations et dépôts éventuellement effectués entre-temps ; que les brevets déposés dans les différents pays restent indépendants en vertu de l'article 4 bis de la même convention ; qu'ainsi, à supposer même que la société CTM eût été titulaire du droit de priorité, il n'en résultait pas qu'elle fût propriétaire des brevets européen et américain déposés par lui et qu'en ordonnant le transfert de ces titres au profit de la société CTM, la cour d'appel a violé les articles 4 et 4 bis de la convention d'union de Paris ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir, en premier lieu, énoncé qu'il résulte des dispositions de l'article 4 de la convention d'union de Paris que le droit de priorité naît d'une première demande régulièrement effectuée dans l'un des pays membres de l'union et avoir relevé, en second lieu, qu'il n'était pas contesté que le dépôt du brevet enregistré sous le numéro 85.12516 constituait une première demande et qu'il était régulier, retient que M. Nozick n'apportait pas la preuve de la cession à son profit de ce droit de priorité ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a déduit exactement que la société CTM était l'attributaire de la demande de brevet français et était en droit de revendiquer la propriété des brevets européen et américain dont les demandes ont été déposées par M. Nozick en fraude des droits de la société CTM ; d'où il résulte que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. Nozick fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la revendication du brevet européen, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de répondre aux motifs des premiers juges ayant relevé que la société CTM avait accepté cette situation "puisque,



sur la liste des brevets jointe au protocole du 20 avril 1988 conclu entre la société CTM et la société Pouyet, le brevet européen figurait comme étant sa propriété, en qualité d'inventeur, qu'elle n'aurait pas manqué, avant de céder son actif à la société Pouyet, de rectifier cette mention si elle avait été inexacte", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, qui a retenu que la cession du droit de priorité sur le brevet français n'était pas valable, a, en rejetant les prétentions de M. Nozick à cet égard, ainsi écarté l'argumentation du jugement du tribunal de grande instance, qu'il a infirmé sur ce point du litige ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Nozick, envers la société Compagnie télétechnique moderne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.