

PARIS 24 MAI 1994
SCP BROUARD DAUDE c. F.DECODTS
Brevet n. 88.07653
(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 1994.I.3

GUIDE DE LECTURE

- INVENTION DE SALARIE - ACTION EN REVENDICATION **
- CONTRAT DE LICENCE - MISE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE **

I - LES FAITS

- : M. DECODTS est Directeur général de la société CARROSSERIE NOUVELLE.
- 8 juin 1988 : DECODTS dépose une demande de brevet n.88-07.653 relatif à un "dispositif à sièges escamotables de véhicule".
- 1er septembre 1989 : DECODTS concède licence de son brevet à CARROSSERIE NOUVELLE.
- 23 juillet 1991 : DECODTS résilie le contrat de licence pour cause de redressement judiciaire du licencié.
- : CARROSSERIE NOUVELLE accomplit des actes suspects.
- : DECODTS assigne CARROSSERIE NOUVELLE en contrefaçon.
- : CARROSSERIE NOUVELLE réplique par voie de demande reconventionnelle en revendication du brevet.
- 25 février 1993 : TGI Paris - rejette l'action en revendication
- fait droit à l'action en contrefaçon.
- 5 avril 1993 : CARROSSERIE NOUVELLE fait appel.
- 24 mai 1994 : La Cour de Paris - confirme le rejet de l'action en revendication
- infirme l'accueil de la demande en contrefaçon.

II - LE DROIT

PREMIER PROBLEME (Action en revendication)

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur en revendication (CARROSSERIE NOUVELLE)

prétend que l'invention de son salarié, le directeur général DECODTS, a été faite sur mission inventive.

b) Le défendeur en revendication (DECODTS)

prétend que son invention n'a pas été faite sur mission inventive.

2°) *Enoncé du problème*

L'invention de DECODTS a-t-elle été faite sur mission inventive ?

B - LA SOLUTION

1°) *Enoncé de la solution*

"Considérant qu'à juste titre le Tribunal a estimé que M.DECODTS en tant que demandeur du brevet et inventeur déclaré dans la demande était présumé être propriétaire dudit brevet et qu'il appartenait au demandeur en revendication de démontrer qu'il s'agissait soit d'une invention soustraite au véritable inventeur soit d'une demande déposée en violation d'une obligation légale ou conventionnelle".

*"Considérant que la SCP BROUARD DAUDE, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas que M.DECODTS, directeur général, ait été investi d'une mission inventive contractuelle, ou qu'il ait agi en vertu d'une mission inventive explicite qui lui aurait été confiée par la Société;
Que sa demande ne peut donc aboutir de ce chef".*

2°) *Commentaire de la solution*

En termes de droit, la solution paraît s'imposer.

DEUXIEME PROBLEME (Clause de résiliation de licence en cas de mise en redressement judiciaire)

Sur l'important problème de la continuation des contrats en cas de mise en redressement judiciaire de l'une des parties, la Cour énonce :

"Considérant que l'article 14 du contrat de licence stipule qu'en cas "... de mise en règlement judiciaire ou de toute autre forme de liquidation de la licenciée... le cédant de la licence ... pourra résilier de plein droit les présentes ... sans autre formalité que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception"; qu'en se référant à cet article et au "règlement judiciaire" en date du 21 juin 1991, M.DECODTS a par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 1991 résilié la concession de licence;

Mais considérant qu'à juste titre la SCP BROUARD et DAUDE relève qu'une telle clause est nulle comme contraire à l'article 37 avant dernier aliéna de la loi du 25 janvier 1985; que le plan ayant été résolu par jugement du 21 juin 1991 et le redressement judiciaire ayant été converti en liquidation judiciaire M.DECODTS n'était pas, pour ce seul fait, en droit de résilier la concession de licence la liquidation judiciaire étant assimilable au redressement ou l'application de l'article 37 de la loi;

Qu'il s'ensuit que le contrat de licence s'est poursuivi faute de dénonciation et que c'est à tort que le Tribunal a pu juger que la société Carrosserie Nouvelle, par ses fabrications et ventes portant sur l'objet du brevet avait contrefait ce brevet alors qu'elle disposait d'un titre l'autorisant à exploiter".

La solution est confiée à la (maigre) jurisprudence en cours (v. JM.Mousseron, *Le sort des contrats d'exploitation de droits intellectuels en cas de procédure collective*, à paraître *Dossiers Brevets* 1994.IV).

N° Répertoire Général : 93/008327

SUR APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème
chambre 2ème section du 25 FEVRIER 1993
N° 26294/91 -

AIDE JURIDICTIONNELLE

Admission du
au profit de

Date de l'ordonnance de
clôture : 21 FEVRIER 1994

PAR DEFAUT

REFORMATION

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème chambre, section A

ARRET DU MARDI 24 MAI 1994

(N° 1 , 7 pages

PARTIES EN CAUSE

1°/ SCP BROUARD DAUDE mandataire judiciaire
53 rue des Petits Champs 75001 PARIS
agissant en qualité de représentant des
créanciers et mandataire judiciaire de la
Société Carrosserie Nouvelle.

APPELANTE

représentée par la SCP VARIN PETIT Avoué,
assistée de Me J.D.GUEDJ Avocat E 528,

2°/ M. DECOTS Francis Charles demurant
LA MAROYERE - RANDONNAI - 61190
TOUROUVRE.

INTIME DEFAILLANT

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 5 AVRIL 1994

ARRET : PAR DEFAUT

Prononcé publiquement par
M.GOUGE Président lequel

a signé la minute avec Mme DOYEN greffier.

J+D

Dans des circonstances suffisamment exposées par LES PREMIERS JUGES M. DECODTS, propriétaire du brevet N° 88.07653, se plaignant de la contrefaçon dudit brevet qui aurait été commise par la Société CARROSSERIE NOUVELLE avait attiré l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers de cette société en redressement judiciaire devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS afin d'obtenir la cessation de la contrefaçon alléguée et la réparation du préjudice qui en serait résulté. Le redressement judiciaire ayant été converti en liquidation judiciaire l'administrateur avait conclu à sa mise hors de cause et le liquidateur judiciaire s'était opposé à la demande principale et avait formé une demande reconventionnelle en revendication du brevet restitution des redevances indûment perçues, publication du jugement et paiement d'indemnités.

Par son jugement du 25 février 1993 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties la 3ème chambre 2ème section du Tribunal, rejetant la demande en revendication et admettant la contrefaçon a interdit à la Société représentée par son liquidateur, sous astreinte de 2.000 F par infraction, de poursuivre la contrefaçon, prononcé la confiscation des dispositifs contrefaisants condamné la défenderesse à payer à M.DECODTS une indemnité de 80.000 F, une somme de 8.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile et les dépens. MeGORINS administrateur judiciaire était mis hors de cause.

Le liquidateur a relevé appel par déclaration du 5 avril 1993 et conclu à la réformation du jugement, à ce que soit admise sa demande en revendication de la propriété du brevet, au débouté de l'intimé et à sa condamnation à restituer toutes les redevances de licence et à payer une indemnité de 100.000 F, une somme de 20.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile et tous dépens.

Ch 4ème A
date 24/5/94
2ème
.....page

Subsidiairement il est demandé que soit constatée la nullité de la résiliation du contrat de licence entre breveté et la Société CARROSSERIE NOUVELLE et qu'il soit en outre constaté que M. DECODTS n'a pas déclaré sa créance.

Les 3 août et 30 août 1993 M. DECODTS a été assigné et réassigné en la forme prévue par l'article 659 du nouveau Code de Procédure Civile avec notification des conclusions d'appel, l'huissier en dépit de ses recherches n'ayant pu le retrouver à l'adresse indiquée dans la procédure.

Il appartient à la Cour de statuer en conséquence au vu des seules pièces et écritures qui lui sont soumises.

L'appelant fait essentiellement valoir que la Société CARROSSERIE NOUVELLE a été placée sous le régime du redressement judiciaire par jugement du 22 juin 1987 et que M. DECODTS a été agréé comme repreneur, un jugement du 18 janvier 1988 ayant homologué un plan de continuation avec apurement du passif en 19 semestrialités à compter du 15 décembre 1988. Mme DECODTS a été désignée comme PDG, M. DECODTS étant directeur général.

Le 8 juin 1988 M. DECODTS a fait déposer en son seul nom un brevet pour un dispositif à sièges escamotables de véhicule et il a conclu, le 1er septembre 1989, un contrat de licence simple pour la fabrication et la vente des objets brevetés contre une redevance de 8 % HT sur les facturations aux clients.

Le 21 juin 1991 un jugement a prononcé la résolution du plan et, par lettre recommandée du 23 juillet 1991, M. DECODTS a résilié la concession de licence, pour cause de redressement judiciaire.

Ch 4ème A

date 24/5/94

..... 3ème

..... page

A

M.DECODTS, mettant à profit ses fonctions aurait non seulement détourné à son profit le brevet mais commis des abus de biens sociaux et créé un passif privilégié et chirographaire. Le coût de mise au point de l'invention, les réalisations de prototypes et les obtentions d'agrément auraient été à la charge de la société et la conception même du brevet aurait incombé à M.PINSON, directeur technique et aux autres salariés de l'entreprise. M.DECODTS ne serait pas intervenu dans cette invention et n'aurait versé aucune pièce. Il s'agirait d'une invention de mission. Il aurait abusé de sa fonction de directeur général pour détourner à son profit la propriété du brevet.

SUR CE

1 - Sur la demande en revendication de brevet

Considérant que cette chambre de la Cour n'est pas saisie de l'existence d'éventuels abus de biens sociaux commis par M.DECODTS et par son épouse en utilisant deux sociétés écrans ; qu'il est donc inutile de rechercher et décrire les faits qui relèvent de cette seule qualification ;

Considérant qu'à juste titre le Tribunal a estimé que M.DECODTS en tant que demandeur du brevet et inventeur déclaré dans la demande était présumé être propriétaire dudit brevet et qu'il appartenait au demandeur en revendication de démontrer qu'il s'agissait soit d'une invention soustraite au véritable inventeur soit d'une demande déposée en violation d'une obligation légale ou conventionnelle ;

Considérant que par des motifs pertinents que la Cour ne peut qu'adopter le Tribunal, qui a examiné tous les documents tendant à prouver que l'invention avait été effectuée par des salariés de l'entreprise, a estimé que, même réunis,

4ème A
Ch
date 24/5/94
4ème
.....

ces documents étaient insuffisants pour renverser la présomption légale de propriété du brevet et qu'en particulier les diligences des salariés, telles qu'elles apparaissaient au vu de ces pièces, relevaient d'une mise au point technique et non de la conception même de l'invention ; que si devant la Cour est produite une pièce nouvelle constituée par une attestation de M.PICHAUD postérieure au jugement puisqu'elle est du 20 juillet 1993, cette attestation qui se borne à affirmer, sans autre précision que "l'élaboration, l'invention, la mise au point du prototype de la cabine approfondie est l'oeuvre des employés de Carrosserie Nouvelle y compris dans la phase de réflexion et non celle de M.F.C.DESCODTS" n'apporte aucun élément de preuve nouveau et susceptible de modifier la décision ; qu'il importe peu que M.DESCODTS n'ait pas fourni la preuve positive de ses travaux inventifs son droit étant présumé ;

2 - Sur l'éventuelle invention de mission

Considérant que la SCP BROUARD DAUDE, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas que M. DESCODTS, directeur général, ait été investi d'une mission inventive contractuelle, ou qu'il ait agi en vertu d'une mission inventive explicite qui lui aurait été confiée par la Société ;

Que sa demande ne peut donc aboutir de ce chef ;

Qu'il sera remarqué en outre que l'application de l'article L.611.7.2. du Code de la Propriété Intellectuelle n'est pas demandée cette option impliquant le paiement du juste prix de l'invention par l'employeur au salarié ;

Ch 4ème A
.....
date 24/5/94
..... 5ème
.....
..... page

3 - Sur la résiliation du contrat de licence

Considérant que l'article 14 du contrat de licence stipule qu'en cas "...de mise en règlement judiciaire ou de toute autre forme de liquidation de la licenciée...le cédant de la licence...pourra résilier de plein droit les présentes...sans autre formalité que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception" ; qu'en se référant à cet article et au "règlement judiciaire" en date du 21 juin 1991 M. DECODTS a par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 1991 résilié la concession de licence ;

Mais considérant qu'à juste titre la SCP BROUARD et DAUDE relève qu'une telle clause est nulle comme contraire à l'article 37 avant dernier alinéa de la loi du 25 janvier 1985 ; que le plan ayant été résolu par jugement du 21 juin 1991 et le redressement judiciaire ayant été converti en liquidation judiciaire M. DECODTS n'était pas, pour ce seul fait, en droit de résilier la concession de licence la liquidation judiciaire étant assimilable au redressement pour l'application de l'article 37 de la loi ;

Qu'il s'ensuit que le contrat de licence s'est poursuivi faute de dénonciation et que c'est à tort que le Tribunal a pu juger que la Société Carrosserie Nouvelle, par ses fabrications et ventes portant sur l'objet du brevet avait contrefait ce brevet alors qu'elle disposait d'un titre l'autorisant à exploiter ;

Que M. DECODTS doit être débouté de ses demandes basées sur la contrefaçon ; qu'il est dès lors inutile de rechercher s'il a déclaré sa créance ;

Ch 4ème A
date 24/5/94
..... 6ème
..... page

Considérant que la demande d'indemnité de la SCP BROUARD et DAUDE, basée sur un détournement, non prouvé, de la propriété du brevet, ne peut aboutir ; qu'en revanche, en équité il convient de mettre à la charge de M.DECODTS qui succombe en sa demande en contrefaçon, les frais non taxables exposés devant deux degrés de juridiction comme indiqué au dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement du 25 février 1993 en ce qu'il a rejeté la demande en revendication de la propriété du brevet N° 88 07 653,

Le réforme dans les autres dispositions soumises à la Cour et statuant à nouveau dit que la résiliation du contrat de licence par lettre recommandée du 23 juillet 1991 est de nul effet,

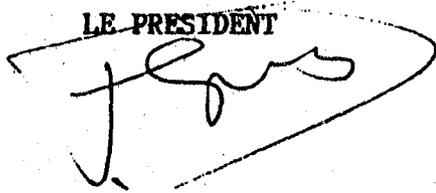
Déboute M. DECODTS de sa demande en contrefaçon,

Déboute la SCP BROUARD et DAUDE ès qualité de sa demande tendant à voir juger que l'invention est une invention de mission et appartient en conséquence à l'employeur et de sa demande d'indemnité,

Condamne M. DECODTS à payer à la SCP BROUARD et DAUDE ès qualité la somme de 20.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile et les dépens d'instance et d'appel.

Admet pour ceux d'appel la SCP VARIN PETIT avoué au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.

LE PRESIDENT



LE GREFFIER

Ch 4ème A

date 24/5/94

7ème et dernière

..... page