

COUR D'APPEL DE PARIS
ARRET DU 21 septembre 2022

Pôle 5 - Chambre 1
(n°137/2022)

Numéro d'inscription au répertoire général : **20/14418 - N° Portalis**
35L7-V-B7E-CCOVV

Décision déferée à la Cour : Jugement du 6 août 2020 - Tribunal
Judiciaire de PARIS - 3^{ème} chambre - 3^{ème} section - RG n° 17/12932

APPELANTS

Monsieur [H] [L]

[...]

Représenté par M^e Nicolas MAUBERT de l'AARPI RIVEDROIT,
avocat au barreau de PARIS, toque : K0001

S.A. FINTER LANE

Société de droit panaméen

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès
qualités audit siège

Chez ICAZA, GONZALERUIZ & ALEMAN,

[Adresse 6]

[Adresse 1]

PANAMA

Représentée par M^e Nicolas MAUBERT de l'AARPI RIVEDROIT,
avocat au barreau de PARIS, toque : K0001

INTIMÉE

S.A.S.U. MOPI

Venant aux droits de la société S.A. MECA PRODUCTION,

Société au capital de 52 218 euros

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'ANNECY
sous le numéro 341 532 885

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par M^e Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL
LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS,
toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M^{me} Isabelle DOUILLET, présidente, et M^{me} Françoise BARUTEL, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M^{me} Isabelle DOUILLET, présidente de chambre
M^{me} Françoise BARUTEL, conseillère
M^{me} Déborah BOHÉE, conseillère.

Greffier, lors des débats : M^{me} Karine A

ARRÊT :

- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine A, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 août 2020,

Vu l'appel interjeté à l'encontre dudit jugement le 12 octobre 2020 par M. [H] [L] et la société Finter Lane,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées, par voie électronique, le 10 janvier 2022 par la M. [H] [L] et la société Finter Lane, appelants et intimés incident,

Vu les dernières conclusions numérotées 2 remises au greffe et notifiées, le 20 janvier 2022 par la société MOPI venant aux droits de la société Meca Production, intimée et appelante incident,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 mars 2022,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que la société de droit français Meca Production, créée le 17 novembre 2011, a pour activités la mécanique industrielle, et notamment l'usinage et la fabrication de pièces mécaniques métalliques. Elle a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine en date du 13 mars 2019 au profit de la société MOPI.

La société de droit panaméen Finter Lane, ayant pour objet social les investissements de toutes sortes, a été créée le 3 juin 2011.

M. [H] [L] est un ingénieur français.

Le 16 janvier 2013 a été publiée la demande de brevet européen EP 11174136.9 ayant pour titre 'Dispositif de maintien de pièces mécaniques', déposée le 15 juillet 2011 par la société Finter Lane, désignant M. [H] [L] en qualité d'inventeur.

Le 6 juin 2012, la société Finter Lane et M. [H] [L] ont étendu la demande initiale de brevet et déposé une demande internationale, également intitulée 'Dispositif de maintien de pièces mécaniques' sous priorité de la demande européenne précitée, enregistrée sous le n° WO 2013/010719 (A1) et publiée le 24 janvier 2013.

Suivant un 'contrat de vente et de cession d'un brevet' en date du 10 janvier 2013, la société Finter Lane a cédé à la société de droit suisse ECS Swisscollet la demande de brevet international déposé le 6 juin 2012 sous le n° PCT/EP 2012/060692 portant sur un 'dispositif de maintien de pièces mécaniques'. Cette cession a été notifiée aux parties ainsi qu'à l'OEB par l'OMPI le 1^{er} novembre 2013.

Suivant un contrat du 15 juillet 2013, la société ECS Swisscollet a concédé à la société Meca Production une licence exclusive de la demande de brevet EP 11174136.9.

Par un jugement du 20 août 2015, le tribunal de première instance de Genève a prononcé la faillite de la société ECS Swisscollet à effet au 20 août 2015, la procédure ayant été clôturée le 22 novembre 2016 et la société dissoute.

Par deux lettres des 11 janvier et 8 février 2016, M. [H] [L] a informé la société Meca Production de la « caducité » de tous les contrats consentis à la société Swisscollet, lui a enjoint de cesser toute production en lien avec le brevet EP111 741 36.9 et de lui adresser un état des ventes liées à l'exploitation de la licence relative à ce brevet.

Par une lettre du 4 mars 2016, le conseil de la société Meca Production indiquait poursuivre l'exploitation du brevet en l'absence de précision sur son titulaire.

C'est dans ce contexte que par actes d'huissier du 19 juillet 2017, la société Meca Production a fait assigner M. [H] [L], la société Finter Lane, ainsi que la société ECS Swisscollet devant le tribunal de grande instance de Paris (devenu tribunal judiciaire), en contrefaçon de brevet résultant de l'utilisation par M. [H] [L] de la fausse qualité de titulaire de la demande de brevet.

Par une ordonnance du 7 mars 2019, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de la procédure, en scindant l'instance relative à la détermination de la qualité de propriétaire du brevet et celle relative à la contrefaçon, ordonnant le sursis à statuer sur cette demande dans l'attente de la délivrance du brevet.

Par jugement dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a :

- Dit que la société ECS Swisscollet , éventuellement représentée par l'Office des faillites de Genève, est propriétaire de la demande de brevet EP 11174136.9
- Rappelé que les demandes relatives à l'usage illicite de la qualité de propriétaire du brevet relèvent de l'instance disjointe (RG 19/02781)
- Rejeté les demandes reconventionnelles de M. [L] et de la société Finter Lane
- Condamné in solidum M. [L] et la société Finter Lane aux dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Sur la qualité de propriétaire du brevet

M. [H] [L] et la société Finter Lane soutiennent que du fait de l'absence de paiement à la date du 15 décembre 2014 par la société ECS Swisscollet de la première annuité due au titre du contrat de cession de brevet, la société Finter Lane a, conformément au contrat de cession, notifié une mise en demeure à la société ECS Swisscollet, le 24 décembre 2014, qui a été remise en main propre au lieu d'être adressée par courrier recommandé A/R ; que la validité du moyen de communication utilisé doit être analysée selon le droit panaméen au regard duquel cette lettre de mise en demeure envoyée par le cédant au cessionnaire est valide et produit les effets juridiques prévus par le contrat ; que la mise en demeure a effectivement été remise en main propre le 24 décembre 2014 par la société Finter Lane à la société

ECS Swisscollet, de sorte qu'elle a une force probante et une date certaine ainsi qu'en attestent de nouvelles pièces produites en cause d'appel ; que la résiliation du contrat pour défaut de paiement a dès lors bien été notifiée à la société ECS Swisscollet ; que la pleine propriété du brevet a en conséquence été rétrocédée à la société Finter Lane et simultanément à M.[L] en vertu du contrat de Fiducie qui le lie à la société Finter Lane.

La société Meca Production réplique qu'il n'appartient pas au juge de permettre le jeu d'une clause dont la preuve des conditions d'activation ne sont manifestement pas réunies ; que la prétendue mise en demeure est dépourvue de force probante ; que l'on ignore l'identité de la personne ayant prétendument reçue la mise en demeure en mains propres et que les signatures ne sont pas lisibles ; que la lettre ne peut être datée avec certitude ; que cette prétendue « mise en demeure » ne saurait justifier un quelconque transfert de propriété de la demande de brevet par le jeu de la clause résolutoire ; que le brevet est donc resté la propriété de la société ECS Swisscollet représentée par l'Office des Faillites de Genève, qui a officiellement confirmé que le brevet est toujours dans le patrimoine de la société ECS Swisscollet et qu'aucun transfert de propriété n'a été effectué.

La cour constate que le contrat litigieux de 'vente et cession d'un brevet' conclu entre les sociétés de droit panaméen Finter Lane et la société de droit Suisse Swisscollet en date du 10 janvier 2013 stipule une clause résolutoire aux termes de laquelle 'A défaut de paiement d'une seule échéance due par l'acquéreur, un mois après une mise en demeure par l'ar restée sans effet, le vendeur sera en droit d'invoquer la résolution pure et simple de la présente cession. La résolution prendra effet d'office à l'expiration du délai contenu dans la mise en demeure, qui devra également contenir la mention expresse par le vendeur de faire jouer la présente clause résolutoire. Le vendeur retrouvera alors la pleine propriété du brevet cédé, et fera son affaire des formalités de transfert auprès de l'OMPI, sans qu'il soit tenu de restituer les redevances et./ou indemnités payées à ce titre, qui lui resteront définitivement acquises'.

Ainsi que l'a rappelé à juste titre le tribunal, selon l'article premier 'Champ d'application matériel' du Règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), '1. Le présent règlement s'applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale.', et selon l'article 4 'Loi applicable à défaut de choix', '2. Lorsque le contrat n'est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.'

Le jugement entrepris, qui a pertinemment relevé que dans un contrat de cession de brevet la prestation principale est la mise à disposition du brevet, en a déduit à juste titre qu'en l'espèce le droit du pays du cédant, à savoir la loi panaméenne, est applicable.

En appel est produite une consultation, qui n'est contredite par aucune pièce, du cabinet d'avocat panaméen ARIFI indiquant qu'au regard du droit panaméen 'une lettre de mise en demeure envoyée par le cédant au cessionnaire est valide et produit des effets juridiques en vertu du contrat, même si cette mise en demeure a été remise en main propre au cessionnaire (avec à la fois la signature du cédant et du cessionnaire) au lieu d'être envoyée, comme le contrat le stipulait, par le biais d'une lettre recommandée avec avis de réception'.

Il s'en déduit que le formalisme de la lettre recommandée avec accusé de réception, prévu par la disposition contractuelle susvisée, pour la délivrance de la mise en demeure invoquant la clause résolutoire, a pour unique objectif de garantir que le débiteur a effectivement reçu ladite mise en demeure, et qu'en conséquence la notification, ayant date certaine, de la mise en demeure, en mains propres à l'acquéreur, ne suffit pas à faire échec à l'application de la clause résolutoire contractuelle.

Il n'est pas contesté que la société ECS Swisscollet n'avait pas réglé au 15 décembre 2014 la première annuité due en application dudit contrat.

La cour constate qu'est versé au débat un courrier intitulé 'mise en demeure' mentionnant l'absence de paiement de l'annuité par la société Swisscollet et indiquant : « Selon la clause résolutoire de notre contrat, si d'ici 30 jours l'annuité ne nous a pas été versée, nous considérerons la caducité de ce dernier et nous reprendrons la pleine propriété du brevet cédé, sans autres formalités ». Ce courrier, sur lequel est apposé le cachet de la société ECS Swisscollet, destinataire de ladite mise en demeure, ainsi qu'une signature, porte à deux reprises la date du 24 décembre 2014 ainsi que la mention 'remise en mains propres' ; cette pièce est corroborée par l'attestation en date du 9 octobre 2020 de M. [N] [F], expert-comptable suisse, laquelle répond aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, qui précise qu'il s'est personnellement rendu au siège de la société ECS Swisscollet le 24 décembre 2014, en sa qualité de représentant de la société Finter Lane pour la Suisse, en vue de remettre en mains propres un courrier de mise en demeure de payer à la suite d'un défaut d'exécution d'une obligation contractuelle. Ces pièces sont également confortées par l'attestation du 29 septembre 2020 de M^{me} [U] [R], secrétaire comptable, employée de la société Swisscollet en décembre 2014, respectant également les formalités de l'article 202 du code de procédure civile, qui certifie 'avoir reçu en mains propres du représentant de la société Finter Lane un courrier le 24 décembre 2014 concernant une mise en demeure de payer', cette

dernière précisant 'étant donné l'importance du courrier j'ai accusé réception en apposant le tampon ECS Swisscollet et signé ; j'ai ensuite pris contact avec le représentant légal de la société Swisscollet M. [K] afin qu'il puisse récupérer la lettre ; M. [K] est passé prendre le courrier le jour même'.

La cour constate enfin l'identité ou la très grande similitude entre la signature apposée sur la mise en demeure litigieuse et celle de l'attestation de Mme [R], qui certifie l'avoir reçue en mains propres et transmise au représentant de la société Swisscollet.

Il résulte des développements qui précèdent qu'est établie la date certaine de la délivrance en mains propres à la société Swisscollet, le 24 décembre 2014, de la mise en demeure, mentionnant expressément la clause résolutoire prenant effet à l'expiration d'un délai d'un mois. Il n'est pas contesté que cette mise en demeure est restée sans effet, de sorte qu'en application de la clause résolutoire, la société Finter Lane a retrouvé la pleine propriété du brevet cédé.

La société Mopi invoque enfin vainement à titre subsidiaire le pacte de préférence contenu à l'article 1-3 du contrat de licence que la société Swisscollet a consenti à la société Meca Production, aux termes duquel la société Swisscollet s'engage, pour le cas où elle se déciderait à vendre le brevet, de faire connaître au licencié le prix demandé et les conditions auxquels elle serait disposée à traiter, cette disposition n'étant pas applicable en l'espèce s'agissant d'une résolution emportant rétrocession de la propriété et non pas d'une cession opposable à la société Finter Lane et à M. [L] qui ne sont pas parties audit contrat de licence.

Il convient donc de constater que les droits sur le brevet ont été rétrocédés à la société Finter Lane au 25 janvier 2015 par l'effet de la clause résolutoire du contrat de cession de brevet du 10 janvier 2013. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a dit que la société Swisscollet, éventuellement représentée par l'Office des faillites de Genève, est propriétaire de la demande de brevet EP 11174136.9.

M. [L] prétend que cette rétrocession est intervenue 'simultanément' à son profit en vertu du contrat de fiducie, et demande dans le dispositif de ses conclusions de constater qu'à la suite de la rétrocession à la société Finter Lane, il est 'dès lors le bénéficiaire économique de la demande de brevet litigieux'.

La notion de bénéficiaire économique du brevet n'étant pas une notion juridique, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de constater que M. [L] est le bénéficiaire économique du brevet.

La cour constate au surplus que le contrat de fiducie conclu entre M. [L] et la société Finter Lane le 1er juillet 2011 versé aux débats, qui est soumis au droit suisse, stipule en son article 2 que le fiduciaire, à

savoir la société Finter Lane, s'oblige à transférer, à première réquisition du fiduciaire, la propriété intellectuelle ou le brevet à M. [H] [L], et qu'il n'est pas justifié d'une réquisition du fiduciaire de transfert du brevet litigieux à son profit.

Sur l'opposabilité du transfert de propriété

La société Mopi soutient que dans le cas où la cour viendrait à considérer que le brevet litigieux a fait l'objet d'une rétrocession au profit de la société Finter Lane, elle devra juger que cette cession est inopposable aux tiers, y compris à la société Meca Production, puisque celle-ci n'a pas été publiée au registre européen des brevets.

M. [L] et la société Finter Lane ne concluent pas sur ce point.

Il n'est pas contesté que le transfert de la qualité de propriétaire au profit de la société Finter Lane n'a pas été constaté et publié par l'OEB, et ce au surplus alors que la clause résolutoire litigieuse stipule que le vendeur qui retrouve la pleine propriété du brevet cédé en application de ladite clause, fera son affaire des formalités de transfert auprès de l'OMPI.

En l'absence de toute formalité de publication, il y a lieu de dire que le transfert de propriété consécutif à la rétrocession au profit de la société Finter Lane n'est pas opposable à la société Meca Production ni à la société Mopi qui vient à ses droits.

La société Finter Lane demande à la cour de constater que les contrats de licence en cours du brevet litigieux lui restent opposables et qu'elle est subrogée dans les droits et obligations de la société Swisscollet.

Ce point n'est pas contesté et résulte de la clause contractuelle stipulant 'en cas de résolution, il est expressément convenu que toutes les licences ou autorisations d'exploitation ou de commercialisation concédées à titre onéreux par l'acheteur au titre de ce brevet resteront opposables au vendeur. Ce dernier sera d'office subrogé dans tous les droits et obligations de l'acheteur résultant de ces contrats, et s'engage à en respecter les clauses et conditions'. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande de 'constater'.

La cour observe cependant avec surprise que la société Finter Lane demande de constater que les contrats de licence lui restent opposables et qu'elle est subrogée dans les droits de la société Swisscollet, et ce alors même que ce litige a débuté par deux courriers de M. [L] en janvier et février 2016 informant la société Meca Production de la 'caducité' de tous contrats consentis à la société Swisscollet et lui enjoignant de cesser toute production.

Sur l'usage illicite de la qualité de propriétaire de la demande de brevet

La société MOPI soutient que les demandes qu'elle a formées relatives à la sanction de l'utilisation induue de la qualité de propriétaire de la demande de brevet par M. [H] [L] ne relèvent pas de la contrefaçon ; que la cour doit donc statuer sur ces demandes ; que la revendication illégitime de la propriété d'une demande de brevet constitue une faute ; que la société ECS Swisscollet est l'unique déposant du brevet ; que si la rétrocession est valable, elle est réintégrée au patrimoine de la société Finter Lane et qu'alors M. [L] n'en serait pas le titulaire en nom propre ; que M. [L] a revendiqué sa fausse qualité de propriétaire du brevet en usant de man'uvres frauduleuses auprès de l'Office des faillites de Genève, de la société Meca Production et des sociétés concurrentes de cette dernière ; que cela a causé à la société Meca Production un préjudice important qu'il convient de réparer en intégralité, tant au titre des frais exposés (conséquences de l'arrêt brutal de sa licence, frais d'investigations diligentées auprès de l'Office des Faillites de Genève, de la société panaméenne Finter Lane, de l'OEB, reconstitution de la chaîne contractuelle, mises en demeure de différents acteurs '), qu'au titre d'une perte de chance (en freinant les opération de promotion et de commercialisation des produits fabriqués conformément au brevet et de rentabiliser des investissement autour du produit dépendant de la licence de brevet).

M. [L] et la société Finter Lane soutiennent que la question de la licéité de l'usage de la qualité de propriétaire de brevet est indissociable de la question de la contrefaçon qui fait désormais l'objet de l'instance disjointe (RG 19/02781) ; qu'en outre, si la cour devait estimer qu'elle doit trancher également cette question, elle ne pourrait que conclure à la licéité de l'usage dès lors qu'il a été amplement démontré que ce sont bien M. [L] et la société Finter Lane qui sont propriétaires de la demande, et non la société ECS Swisscollet.

Ainsi qu'il a été rappelé, par ordonnance du 7 mars 2019, dont il n'a pas été interjeté appel, le juge de la mise en état a scindé l'instance afin qu'il soit statué en premier lieu sur la détermination de la qualité de propriétaire du brevet, de sorte que seule la question de la détermination de la qualité de propriétaire du brevet est l'objet du jugement dont il est fait appel, et que les premiers juges ont dès lors rappelé à juste titre que les demandes relatives à l'usage illicite de la qualité de propriétaire du brevet relèvent de l'instance disjointe enrôlée devant le tribunal judiciaire sous le n° RG 19/2781. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que la société Ecs Swisscollet est propriétaire de la demande de brevet EP 11174136.9,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate que les droits sur le brevet ont été rétrocédés à la société Finter Lane au 25 janvier 2015 par l'effet de la clause résolutoire du contrat de cession,

Dit que le transfert de propriété consécutif à la rétrocession au profit de la société Finter Lane n'est pas opposable à la société Meca Production, aux droits de laquelle vient la société MOPI, jusqu'à inscription au registre européen des brevets,

Laisse à la charge de chacune des parties ses dépens et ses frais irrépétibles d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE