

Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du 4 octobre 2011

N° de pourvoi: 10-21225

Publié au bulletin

Cassation partielle

Mme Favre (président), président

SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 262-1 et 1442 du code civil, ensemble les articles L. 611-1 et L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de M. X... et Mme Y..., qui s'étaient mariés sans contrat de mariage préalable le 18 juin 1996, a été prononcé le 4 février 1997 et que la date des effets du divorce entre les époux a été fixée, en ce qui concerne leurs biens, au 1er janvier 1988 ; que la société CDK international, dont M. X... détenait un certain nombre de parts, a déposé deux brevets, le premier le 14 avril 1986 sous le n° 2597197 et le second le 27 mars 1997 sous le n° 2761460, lesquels désignaient M. X... comme inventeur ; que lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, des difficultés sont nées entre M. X... et Mme Y... relativement aux redevances versées à celui-ci par la société CDK international au titre de l'exploitation du second brevet ;

Attendu que pour dire que les redevances afférentes au brevet déposé le 27 mars 1997 devraient figurer pour moitié à l'actif de l'indivision post-communautaire, l'arrêt retient qu'il existe un lien incontestable entre les deux brevets et que le second brevet qui constitue un progrès apporté au brevet déposé le 14 avril 1986 n'a fait que contribuer de manière significative à l'essor de la société CDK international ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le droit de propriété sur le brevet n° 2761460, qui constitue un titre indépendant du brevet n° 2597197, est né le jour de son dépôt à l'Institut

national de la propriété industrielle et que, dans les rapports entre les époux, le brevet n° 2761460 ayant été déposé par la société CDK international après le 1er janvier 1988, date d'effet de la dissolution de la communauté légale, les redevances à percevoir de cette société par M. X..., son inventeur, au titre de l'exploitation de ce brevet n'entrent pas dans l'actif indivis post-communautaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les royalties afférentes aux produits de la marque Polyflam, en application du brevet n° 2761460 déposé le 27 mars 1997, devront figurer pour moitié à l'actif de l'indivision post-communautaire jusqu'au 13 mars 2006, date d'échéance du brevet n° 2597197, l'arrêt rendu le 28 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que les royalties afférentes aux produits de la marque Polyflam, en application du second brevet déposé le 27 mars 1997, figureront pour moitié à l'actif de l'indivision post-communautaire jusqu'au 13 mars 2006, date d'échéance du brevet n° 2597197 du 14 avril 1986 au 13 mars 2006,

AUX MOTIFS QUE Madame Y... conteste la décision du tribunal selon lequel les royalties perçues par Monsieur X... au titre du brevet déposé le 27 mars 1997 ne sont pas entrés en communauté, et qui s'est fondée sur le rapport de la Sté SOCIETEX, réalisé à la demande de Monsieur X... dont il résulte que l'objet et la portée des deux brevets sont différents et ne concernent pas la même invention, pour retenir que le deuxième brevet n'aurait pas été

délivré si la deuxième invention n'était qu'une version modifiée de la première ; qu'elle soutient que Monsieur X... aurait pu procéder en modifiant le premier brevet, que l'affirmation de la Sté SOCIETEX selon laquelle les deux brevets sont différents et ne concernent pas la même invention est absolument fautive, et ne pourrait expliquer que le deuxième brevet conserve la marque « Polyflam » déposée le 13 novembre 1987 pendant le mariage, et appartenant donc comme le premier brevet à la communauté ; qu'elle souligne en particulier que l'explosion du chiffre d'affaires de la Sté CDK au titre du deuxième brevet n'aurait pas pu se faire aussi rapidement s'il avait été nécessaire de changer de marque et de faire connaître le produit, alors que les clients achètent le « Polyflam » depuis 20 ans, pour sa notoriété et pour ses fonctions de cheminée à double foyer et feu continu, le deuxième brevet conservant le même principe de fonctionnement que le premier, que l'explosion du chiffre d'affaires au cours de l'exercice 1997 repose d'ailleurs sur le premier brevet, le second n'ayant été déposé que le 27 mars de cette même année ; que la Sté SOCIETEX, mandatée par Monsieur X..., aux termes d'un dossier réalisé par Monsieur A... relatif à l'« estimation des royalties versées par CDK relatives au brevet européen n° 066 662 sous priorité du brevet français n° 276 1460 » sur lequel Monsieur X... s'appuie dans la procédure a : 1) procédé à une analyse des brevets du 14 avril 1986 et du 27 mars 1997, les deux brevets étant résumés de la manière suivante : -le brevet n° 2597197 du 14 avril 1986 « présente un foyer de combustion interne présentant des orifices latéraux afin de faire circuler les fumées dans une deuxième paroi et entraînant un échange de chaleur avec l'air circulant dans la deuxième enveloppe. Le foyer interne est fermé par deux volets mobiles servant de support à un second foyer ouvert entouré par un rebord » ; -le brevet n° 2761460 du 27 mars 1997 « présente un foyer de combustion interne composé de plaques réfractaires disposées en U avec une circulation de fumées entraînant un échange de chaleur avec l'air circulant dans la deuxième enveloppe. Le foyer interne est fermé par deux plaques séparables servant de support à un second foyer ouvert situé au niveau des éléments maçonnés et dont la largeur d'ouverture permet le réglage de la combustion du foyer interne » ; 2) listé un certain nombre de « différences » 3) fait état de l'avis en date du 28 juillet 2005 du cabinet LEPEUDRY, conseil en propriété industrielle, concluant que « l'objet et la portée de chacun des brevets sont en fait différents » et que « les brevets en cause ne concernent pas la même invention » ; 4) procédé à une analyse des produits vendus : « les produits antérieurs à 1997 et encore produits et vendus (il s'agit selon le § précédent des modèles STA 35, STA 4055, STA 405 et Stamag) ont tous fait l'objet d'une modification suite au deuxième brevet », la Sté SOCIETEX concluant : « depuis la modification de ces produits en 1998, ceux-ci s'appuient intégralement sur le deuxième brevet et n'ont plus rien en commun avec le premier brevet, et n'ont plus rien en commun avec le premier breveton peut estimer que l'intégralité du chiffre d'affaires réalisé depuis est le fruit du second brevet, et que par conséquent, l'ensemble des royalties perçues depuis cette date sont à associer au second brevet » ; 5) examiné les produits concurrentiels et conclu en ces termes : « la comparaison des produits Polyflam avec la concurrence met en avant un avantage concurrentiel de CDK résultant du système de plaques coulissantes, système protégé par le brevet de 1996 », étant toutefois observé qu'il est question en la cause de deux brevets de 1986 et 1997 puis, à propos de litiges pour contrefaçon avec Lorflam en 2003, que « le principal avantage concurrentiel des produits Polyflam réside dans son système de plaques coulissantes revendiqué par le brevet du 27 mars 1997 » ; 6) conclu de manière catégorique à ce que la forte croissance de la Sté CDK à partir de 1998 est uniquement due à un avantage concurrentiel fort provenant du deuxième brevet, notamment du système de plaques coulissantes à hauteur des éléments maçonnés, et non à la croissance du marché, et établi sur cette base la répartition des royalties reçues par Serinov depuis 1998 (d'un montant total de 979 118 € de 1998 jusqu'au trimestre 2006 inclus) à hauteur de 28 455 € au titre du brevet du 14

avril 1986 et de 950 653 € au titre du brevet du 27 mars 1997 ; qu'il convient toutefois de relever d'une part que la Sté SOCIETEX ne saurait être tenue pour un expert impartial dès lors qu'elle est intervenue dans un cadre non contradictoire, à la demande du seul époux, Monsieur X..., et dans le contexte noté à deux reprises par le technicien de « son divorce prononcé en 1994 et dans le cadre de la liquidation de la communauté de biens » d'autre part, qu'il ressort également des éléments recensés par cette société : 1) qu'à tout le moins, au vu des résumés des deux brevets qu'elle a effectués sont repris du premier brevet, dans le deuxième, les éléments suivants : « présente un foyer de combustion interne ...une circulation de fumées entraînant un échange de chaleur avec l'air circulant dans le deuxième enveloppe », les « deux volets mobiles » étant remplacés par « deux plaques séparables » pour « servir de support à un second foyer ouvert » ; 2) que parmi les « différences » citées dans le rapport, certaines sont très peu significatives, notamment celles relatives à la structure (« le foyer interne est un bloc complet qui s'insère dans la cheminée » pour le premier brevet, le « foyer interne est inclus dans la cheminée » pour le deuxième) et qui plus est, à la fonction de la paroi supérieure (« support pour foyer ouvert » pour chacun des deux brevets : il s'agit ainsi non d'une différence mais d'une stricte identité de fonction) ; 3) que le courrier annexé en date du 28 juillet 2005 et qui émane du cabinet LEPEUDRY est intervenu dans le seul objectif de confirmer à la Sté CDK INTERNATIONAL qui en est destinataire une thèse déjà définie « vous nous demandez de vous confirmer que les deux brevets sont totalement différents » et rappelle à titre liminaire la règle selon laquelle « une même invention ne peut être protégée sur un même territoire par deux brevets distincts, ayant de surcroît des dates de dépôt ou de priorité différentes » ; qu'en effet, « la délivrance d'un brevet suppose que l'invention qui y est revendiquée soit nouvelle à sa date de dépôt ou de priorité, c'est-à-dire qu'elle n'ait fait l'objet d'aucune divulgation avant cette date » ; qu'en conséquence, la publication du premier brevet aurait fait échec à la délivrance du brevet européen sous priorité de la demande du deuxième brevet français « si les deux titres avaient eu le même objet ou même si l'invention du second avait été simplement décrite dans le premier », relève, en se limitant à l'examen de la première revendication de chacun des brevets, que celles-ci sont différentes pour conclure : « l'objet et la portée des brevets sont en fait différents et nous pouvons donc vous confirmer que les brevets en cause ne concernent pas la même invention » ; qu'or, il y a lieu de rappeler que si, pour être brevetable, une invention doit être « nouvelle », et si la nouveauté doit être absolue, c'est-à-dire que l'invention ne doit jamais avoir été portée à la connaissance du public, avant la date du dépôt de la demande de brevet, dans aucun pays, d'aucune manière et par quiconque, y compris l'inventeur lui-même, en revanche, seule une antériorité en tous points identique à l'invention, dite de « toutes pièces » lui est opposable ; qu'ainsi, de simples différences entre une invention existante et une invention pour laquelle un brevet est demandé suffisent à satisfaire le critère de nouveauté ; que l'attestation du cabinet LEPEUDRY ne saurait avoir une autorité dépassant le cadre du conseil en propriété industrielle, et spécifiquement, de la matière des brevets et la cour ne saurait en tirer les conséquences retenues pour les besoins de la cause par la Sté SOCIETEX ; que la lecture du brevet d'invention du 27 mars 1997 que produit Madame Y... fait référence dès la ligne 10 de la page au nom du demandeur un récepteur de combustion de type cheminée qui comporte deux niveaux de foyer ...) et ce, jusqu'à la ligne 17 de la page 2, ce après quoi le demandeur qui a décrit « un inconvénient qu'il serait intéressant d'éliminer ou tout au moins d'atténuer » (lignes 14 et 15) indique qu'il s'est « attaché à trouver une solution à ce problème » ; que par ailleurs, Madame Y... a versé aux débats des documents publicitaires de la Sté CDK dont il résulte que, dans le document diffusé à la foire de Paris 2000 (selon ses annotations non contestées quant à cette date) sont à la fois visés les deux brevets tandis que le texte mentionne que « depuis 1987, Polyflam a fait l'objet de plusieurs dépôts de brevets français et européens » et fait état de la « confirmation du concept Polyflam » ainsi que de l'obtention de la norme

NF 35 376 pour le STA 405 (une des références citées par la Sté SOCIETEX parmi les produits antérieurs à 1997) ; que la documentation 2006 qui ne cite plus expressément tel ou tel numéro de brevet mais un « brevet France et Europe Agrément Russie » fait état de ce que le produit Polyflam STA 405 possède cette norme, le produit Polyflam Monobloc « possédant quant à lui la norme DIN » et affirme « cela fait 20 ans que nous avons conçu le système Polyflam System réunissant sécurité et chauffage écologique en foyer ouvert » ; que les documents diffusés en 2008 et 2009 ne comportent plus de références aux brevets mais mentionnent encore « 22 ans d'expérience » et la conception « depuis plus de 20 ans des habillages autour de nos foyers Polyflam » ; que le lien existant entre les deux brevets successifs n'est pas contestable, le second constituant un progrès apporté au premier, de telle sorte qu'ainsi que l'a indiqué la Sté SOCIETEX les produits référencés jusqu'en 1997 ont pu conserver leur référence après leur « modification suite au deuxième brevet » ; que dans ce contexte, l'indivision post-communautaire ne saurait être privée de ses droits sur le premier brevet qui, aux termes de la recherche effectuée par l'INPI et produite par Madame Y..., est arrivé à échéance le 13 mars 2006, du seul fait du dépôt du second, déposé le 27 mars 1997 et délivré le 21 mai 1999 étendu à l'étranger par le brevet européen de l'exécution provisoire 867662 déposé le 17 mars 1998 et délivré le 19 février 2003 ; que pour la période qui s'est écoulée entre 1998 et la fin du 1er trimestre 2006 précisément prise en compte par le rapport SOCIETEX, il y a lieu de relever que les deux brevets étaient en même temps valables, que le premier d'entre eux constituait la base de la gamme des produits Polyflam, que toutefois, le second brevet déposé comme le précédent par Monsieur X... a accentué l'avantage concurrentiel des produits et a donc participé significativement de l'essor de l'entreprise et en conséquence, de dire que devront figurer à l'actif de l'indivision post-communautaire la moitié des royalties afférentes aux produits de la marque Polyflam au cours de cette période ;

1) ALORS QUE la cour d'appel a relevé que le second brevet déposé par Monsieur X..., après la dissolution de la communauté, était le résultat de son activité propre et comportait des différences avec le premier mais a décidé qu'il ne se distinguait cependant pas du premier et recouvrait la même invention, en dépit des différences retenues, a, en statuant ainsi, pour intégrer les royalties résultant de l'exploitation du second brevet dans l'actif indivis post-communautaire, procédé par des motifs contradictoires, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE conformément aux articles 262-1 et 1442 du code civil, dans le cas où la date d'effet du jugement de divorce a été reportée à la date de la cessation de la vie commune, dans les rapports entre les époux et en ce qui concerne leurs biens, les royalties afférentes au brevet déposé par un époux après la dissolution de la communauté légale ont le caractère de fruit d'un bien propre et ne peuvent être intégrées à l'actif indivis post-communautaire ; que la cour d'appel qui a reporté les effets du divorce au 1er janvier 1988 et en conséquence, la dissolution de la communauté légale existant entre les époux, mais qui a décidé que les royalties afférentes au brevet déposé par Monsieur X... le 27 mars 1997, soit après la dissolution de la communauté, devraient figurer pour moitié à l'acte de l'indivision post-communautaire, en se déterminant par le motif inopérant que ce brevet ne serait que l'amélioration d'un brevet antérieur, déposé le 14 avril 1986, pendant la communauté légale, sans égard pour la seule date de dépôt du brevet a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ensemble l'article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle.

Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens du 28 avril 2010