

**N° 99 / 2019**  
**du 06.06.2019.**  
**Numéro CAS-2018-00069 du registre.**

**Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg**  
**du jeudi, six juin deux mille dix-neuf.**

**Composition:**

Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président,  
Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation,  
Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation,  
Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation,  
Henri BECKER, conseiller à la Cour d'appel,  
Sandra KERSCH, avocat général,  
Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef.

**Entre:**

**X**, demeurant à (...),

**demandeur en cassation,**

**comparant par la société à responsabilité limitée NAUTADUTILH AVOCATS LUXEMBOURG**, inscrite à la liste V du tableau de l'Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l'étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Vincent WELLENS, avocat à la Cour,

**et:**

**1) la société anonyme SOC1**, ayant son siège social à (...), représentée par son conseil d'administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (...),

**2) la société anonyme SOC2**, déclarée en état de faillite en date du (...), établie et ayant eu son siège social à (...), inscrite au registre de commerce du Canton de Vaud sous le Numéro (...), représentée par son représentant légal,

**3) la société de droit chinois SOC3**, établie et ayant son siège social à (...), inscrite au Companies Registry de la Hong Kong Special Administrative Region sous le Numéro (...), représentée par ses organes statutaires,

**défenderesses en cassation,**

**comparant par Maître Nicolas DECKER**, avocat à la Cour, en l'étude duquel

domicile est élu.

---

## **LA COUR DE CASSATION :**

Vu l'arrêt attaqué, numéro 84/18, rendu le 25 avril 2018 sous le numéro 42680 du rôle par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 8 août 2018 par X à la société anonyme SOC1), à la société anonyme SOC2) et à la société de droit chinois SOC3), déposé le 10 août 2018 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 7 septembre 2018 par la société anonyme SOC1), la société anonyme SOC2) et la société SOC3) à X, déposé le 24 septembre 2018 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions du procureur général d'Etat adjoint John PETRY ;

### **Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :**

Attendu que les défenderesses en cassation soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi au motif que les moyens de cassation seraient irrecevables ;

Attendu qu'une éventuelle irrecevabilité d'un moyen de cassation est sans incidence sur la recevabilité du pourvoi ;

Qu'il en suit que le moyen d'irrecevabilité du pourvoi n'est pas fondé ;

Attendu que le pourvoi, introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable ;

### **Sur les faits :**

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisi par X, qui, par contrats du 24 mai 2006 et du 8 mars 2007, avait cédé ses droits de propriété intellectuelle sur des inventions à la société SOC1), d'une demande dirigée contre les sociétés SOC1) et SOC2) aux fins de voir déclarer abusifs, pour avoir été effectués en violation de ses droits sur différentes inventions, des dépôts de demandes de brevet d'invention par lesdites sociétés, pour voir annuler les cessions de demandes de brevet par la société SOC1) à la société SOC2) et pour voir ordonner à celle-ci de transférer à son bénéficiaire ces demandes de brevet d'invention ainsi que tous contrats de cession et de licence

se rapportant à ces demandes, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg avait ordonné une expertise et, sur le vu de celle-ci, avait rejeté la demande ; qu'au cours de l'instance d'appel introduite par X, la société SOC3) a repris l'instance de la société SOC2) ; que la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ;

### **Sur le premier moyen de cassation :**

*« Dispositions légales violées*

*- les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;*

*- les articles 1108 et 1129 du Code civil ;*

*- un principe général de droit en matière de propriété intellectuelle de décrire avec précision dans un écrit les éléments à céder, principe tiré, en autres, de l'article 72 de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973 (telle que modifiée), telle qu'introduite dans l'ordre juridique luxembourgeois par la Loi du 27 mai 1977 portant a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973 ; b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets, telle que modifiée par la Loi du 20 juillet 1992.*

*Décision attaquée*

*La Cour d'appel de Luxembourg a décidé dans l'arrêt attaqué que l'appel et la demande initiale du demandeur en cassation n'étaient pas fondés, au motif que :*

*<< Tant dans le préambule de la convention de cession du 18 septembre 2006 relatif à l'invention concernant un procédé et dispositif de thermoélectrique de traitement microbiologique d'une solution aqueuse, que dans le préambule de la convention du 8 mars 2007 concernant un procédé et dispositif concernant le traitement microbiologique d'une solution aqueuse, par voie thermoélectrique et d'un champ électrique pulsé, y compris de récipients scellés, X a reconnu que lesdites inventions ont bien été faites dans le cadre de son contrat de service et qu'il en a cédé la pleine et entière propriété à la société SOC1) ainsi que le droit de les faire breveter au nom de cette dernière.*

*(...)*

*C'est encore à juste titre que les juges de première instance ont entériné les conclusions formelles de l'expert A), suivant lesquelles les domaines techniques et les applications visées par les inventions cédées sont les mêmes, exprimées de façon plus générale et succincte dans les contrats, et de façon plus complète et détaillée dans les demandes de brevet et que les inventions concernées par les brevets européens déposées le 21 mars 2007 par la société SOC1) et par les demandes PCT déposées les 17 et 20 mars 2008 par la société SOC2) correspondent à celles visées par le contrat de service du 25 mai 2006 et par le contrat de cession du 8 mars 2007. (cf page 13 et 15 du rapport). >> (arrêt attaqué, p. 7 et 8)*

*Griefs*

## **Première branche**

*En vertu des articles 1319 et 1320 du Code civil, la foi due aux actes ne peut être méconnue.*

*Dans l'arrêt attaqué, la Cour d'appel a statué que les conclusions formelles de l'expert A) indiquent que les inventions visées dans le contrat de services du 24 mai 2006 et dans le contrat de cession du 8 mars 2007 sont les << mêmes >> que celles visées dans les demandes de brevet litigieux.*

*Or, l'expert a conclu que << Les contenus techniques du contrat de service du 24/05/2006 (...) sont compatibles et cohérents avec les contenus techniques plus précis et plus complets des inventions objets des demandes de brevets en cause >>.*

*L'arrêt attaqué a, dès lors, clairement méconnu la foi due aux conclusions formelles de l'expert A), en se permettant de déduire une identité entre, d'un côté, l'objet du contrat de services du 24 mai 2006 et du contrat de cession du 8 mars 2007 et, de l'autre côté, le contenu des demandes de brevets en question, tandis que l'expert n'a pas constaté une telle identité mais seulement une certaine correspondance, dans le sens où il y a << compatibilité >> entre les objets en question, ce qui n'est pas la même chose qu'une << identité >>.*

## **Deuxième branche**

*Dans l'arrêt attaqué, la Cour d'appel admet que le contrat de cession du 8 mars 2007 et/ou le contrat de services du 24 mai 2006 liant le demandeur en cassation à SOCI) décrit de manière << succincte >> ou de manière << plus générale >> des activités inventives, en d'autres mots dans des termes vagues.*

*Or, en vertu des articles 1108 et 1129 du Code civil, l'objet d'un contrat doit être << certain >>, et la chose objet de l'obligation doit être << déterminée >>. La Cour d'appel a donc violé ces dispositions en validant le transfert des inventions qui font l'objet des demandes de brevet litigieuses sur la base de clauses contractuelles qui, de par leur caractère vague, ne donnent pas de certitude quant à l'objet visé.*

## **Troisième branche**

*L'article 72 de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973 (telle que modifiée), telle qu'introduite dans l'ordre juridique luxembourgeois par la Loi du 27 mai 1977 portant a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973 ; b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets, telle que modifiée par la Loi du 20 juillet 1992 dispose que << La cession de la demande de brevet européen doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat >>.*

*Cette règle consacre un principe général de droit en matière de propriété intellectuelle, ce qui implique nécessairement que l'acte de cession identifie de manière précise l'élément cédé.*

*Dans son arrêt attaqué, la Cour d'appel s'est fondée sur des contrats par lequel le demandeur en cassation aurait transféré ses droits relatifs aux inventions résultant dans les demandes de brevet en cause. Or, aucun de ses contrats n'identifiait précisément lesdites demandes de brevet qui ont toutefois été déposées très brièvement.*

*L'arrêt attaqué a, dès lors, méconnu le principe général sous-tendant l'article 72 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, en acceptant qu'une cession d'une invention puisse avoir lieu sur la base de conventions qui font référence à une cession de droits intellectuels dans un certain domaine, mais qui n'identifient pas plus avant les inventions concrètes en cause. » ;*

#### **Sur la première branche du moyen :**

Attendu que sous le couvert du grief tiré de la violation de la foi due aux actes et des dispositions légales visées à cette branche du moyen, le demandeur en cassation ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation, par les juges d'appel, des faits et éléments de preuve, plus particulièrement de la valeur probante du rapport d'expertise, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Qu'il en suit que le moyen, pris en sa première branche, ne saurait être accueilli ;

#### **Sur la deuxième branche du moyen :**

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces versées en cause que le demandeur en cassation ait soulevé le moyen de l'irrégularité pour défaut d'objet certain et déterminé des contrats du 24 mai 2006 et du 8 mars 2007 devant les juges du fond ;

Que le moyen, pris en sa deuxième branche, est partant nouveau et, en ce qu'il comporterait l'examen de la portée de dispositions contractuelles, mélangé de fait et de droit ;

Qu'il en suit qu'il est irrecevable ;

#### **Sur la troisième branche du moyen :**

Attendu que dans la troisième branche du moyen, le demandeur en cassation fait grief aux juges d'appel d'avoir violé un principe général du droit qui serait consacré par l'article 72 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973, approuvée par la loi du 27 mai 1977, suivant lequel un acte de cession d'un droit de propriété intellectuelle doit identifier de manière précise l'élément cédé, circonstance qui ferait défaut en l'espèce ;

Attendu que l'article 72 de la Convention précitée dispose que « *la cession de la demande de brevet européen doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat* » ; que l'objet de cet article est de définir la forme que doit respecter la cession d'une demande de brevet ; que cet article, spécifique à la cession de la demande de brevet, ne définit donc pas une exigence de précision de l'invention formant l'objet d'une cession de droits intellectuels ; qu'il ne peut donc servir de fondement au principe général du droit allégué et qu'il est étranger au grief d'un défaut de précision des inventions visées par les contrats en cause ;

Qu'il en suit que le moyen, pris en sa troisième branche, est irrecevable ;

### **Sur le second moyen de cassation :**

*« Dispositions légales violées*

*- les articles 1174 et 1170 Code civil. Décision attaquée*

*Décision attaquée*

*La Cour d'appel de Luxembourg a décidé dans l'arrêt attaqué que l'appel et la demande initiale du demandeur en cassation, tirée de la nullité de son contrat de services du 24 mai 2006, n'étaient pas fondés, au motif que :*

*<< C'est à bon droit, par une motivation exhaustive que la Cour fait sienne, que le tribunal a rejeté le moyen de nullité du contrat de service, tiré du caractère prétendument potestatif de l'article III du contrat de service subordonnant le paiement du "success fee" à la construction et l'installation de la machine utilisant la technologie développée par l'appelant, la jurisprudence refusant d'annuler le contrat lorsque l'appréciation de l'acte extérieur à accomplir est susceptible d'un contrôle judiciaire, à partir de données objectives au niveau de l'exécution >> (arrêt attaqué p. 8) ;*

*étant entendu que le jugement de première instance, dont la motivation est faite sienne par la Cour d'appel, a exclu l'existence d'une clause potestative au motif que la réalisation de la condition dépend << à la fois de la volonté du cessionnaire et des aléas liés à l'exploitation de l'invention >>.*

*Grief*

*En vertu de l'article 1174 du Code civil, << Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. >> L'article 1170 du Code civil précise que << La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher. >>*

*La Cour d'appel a dû se pencher sur une clause dans l'article III du contrat de services du 24 mai 2006 qui faisait dépendre un << success fee >> de la condition suivante :*

*<< The measurement of the success will be the effective construction by SOC1) (or any other entity controlled or directed by SOC1)) and the effective field implementation of any industrial serial equipment using the technology which may be developed by X under this contract. >>*

*Traduction libre :*

*<< La mesure du succès dépendra de la construction effective par SOC1) (ou toute entité contrôlée ou dirigée par SOC1)) et la mise en œuvre effective sur le terrain de tout équipement industriel de série utilisant la technologie qui peut être développé par X sous ce contrat. >>*

*La Cour d'appel, en faisant sienne la motivation des premiers juges, souscrit donc à leur conclusion selon laquelle la clause litigieuse doit être analysée comme une clause qui dépendrait à la fois de la volonté du débiteur et des aléas liés à l'exploitation de l'invention, ce qui exclurait l'existence d'une clause potestative.*

*En suivant cette interprétation, la Cour d'appel a toutefois méconnu la définition d'une clause potestative, dans le sens où, même si d'autres événements externes peuvent avoir comme conséquence que la condition ne soit pas réalisée, il y a sans aucun doute une condition potestative lorsqu'il est également dans le pouvoir du débiteur d'empêcher, seul et par lui-même, que la condition soit remplie. » ;*

*Vu les articles 1170 et 1174 du Code civil ;*

*Attendu qu'aux termes des articles 1170 et 1174 du Code civil, la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution d'une convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre partie de faire arriver ou d'empêcher ;*

*Attendu que le contrat de cession du 24 mai 2006 subordonne l'obligation de rémunération par la société SOC1) des inventions d'X à la condition de l'exploitation effective en série des inventions par la société SOC1) ou par une entité contrôlée par celle-ci ;*

*Attendu que cette condition est une condition potestative, dès lors qu'elle permet à la société SOC1) d'empêcher, discrétionnairement et sans inconvénient, cette exploitation en vendant ses droits sur les inventions à une tierce personne, de sorte que l'exploitation par elle-même ou par une entité contrôlée par elle ne peut plus se faire ;*

*Attendu que les juges d'appel, en admettant qu'il n'y a pas condition potestative, ont partant violé les dispositions visées au moyen ;*

*Qu'il en suit que l'arrêt encourt la cassation ;*

**Sur la demande en allocation d'une indemnité de procédure :**

Attendu que les défenderesses en cassation étant à condamner aux dépens de l'instance en cassation, leur demande en allocation d'une indemnité de procédure est à rejeter ;

**Par ces motifs,**

casse et annule l'arrêt numéro 84/18, rendu le 25 avril 2018 sous le numéro 42680 du rôle par la Cour d'appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s'en sont suivis, remet les parties dans l'état où elles se sont trouvées avant l'arrêt cassé et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel, autrement composée ;

rejette la demande en allocation d'une indemnité de procédure ;

condamne les défenderesses en cassation aux dépens de l'instance en cassation ;

ordonne qu'à la diligence du procureur général d'Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d'appel et qu'une mention renvoyant à la transcription de l'arrêt sera consignée en marge de la minute de l'arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Romain LUDOVICY, en présence de Madame Sandra KERSCH, avocat général, et de Monsieur Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef.