

PARIS 6 JANVIER 1983  
Aff. GOURDAIN c/GUETTA  
et STE MICRO-SYSTEME  
Brevet n° 6918008

DOSSIERS BREVETS 1983.III.6

GUIDE DE LECTURE

-LICENCE . INTUITUS PERSONAE \*\*

I - LES FAITS
---------------

- 2 Juin 1969 :Monsieur GUETTA dépose un brevet pour la protection d'un "contrôleur d'appel d'indicatif téléphonique".
- :Il dépose un certain nombre de certificats d'addition ainsi que la marque INFORMAPHONE
- 19 Mars 1976 :Il donne licence non-exclusive de ses divers droits à la société SICAT.
- :La société SICAT tombe en liquidation des biens.
- 1978 :Le syndic de la Société SICAT entre en pourparlers avec la société MICRO-SYSTEME
- Avril-AOUT 1978 :La dite société envisage la reprise du contrat de licence
- 30 Octobre 1978 :Le tribunal de Commerce de Paris autorise le syndic à négocier la cession du fonds de commerce avec "reprise" par le cessionnaire de l'utilisation des brevets et marques.
- :Le breveté s'oppose au projet
- :Il assigne le Syndic es-qualité en résolution (résiliation?) du contrat de licence (ainsi que la société MICRO-SYSTEME en contrefaçon de brevet et de marque et en concurrence déloyale).
- 3 Juillet 1981 :Le Tribunal de Grande Instance de PARIS prononce la résolution (résiliation?) du contrat de licence aux torts de la société SICAT représentée par son syndic .
- :Le syndic es-qualité interjette appel
- 6 Janvier 1983 :La Cour d'appel de PARIS confirme le jugement . entrepris

II-LE DROIT
-------------

A-LE PROBLEME

---

1°-Prétentions des parties

a) le demandeur (GUETTA)

prétend que le contrat qui l'unit à son licencié en liquidation des biens peut être résilié faute d'exécution de la contre prestation due (le paiement des redevances).

b) le défendeur (GOURDAIN)

prétend que le contrat qui unit le licencié en liquidation des biens au breveté ne peut pas être résilié malgré la non-exécution de la contre-prestation due (le paiement des redevances).

## 2°) Enoncé du problème

Le contrat qui unit un breveté et un licencié en liquidation des biens peut-il être résilié en cas d'inexécution de la contreprestation due par le licencié (le paiement des redevances)?

### B-LA SOLUTION

#### 1°) Enoncé de la solution

*"Si l'article 38 de la loi du 13 Juillet 1967 habilite généralement le syndic à poursuivre l'exécution des contrats en cours, encore est-ce à la condition, non remplie en l'espèce, de fournir la prestation promise au breveté, c'est à dire de payer les redevances dues à celui-ci."*

#### 2°) Commentaire de la solution

Sur le point précis ici retenu, l'arrêt ne fait qu'appliquer un point indiscutable du droit (actuel) des procédures collectives, exprimées en termes exprés par l'article 38 de la loi de 1967 à savoir que "le syndic conserve en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise à l'autre partie". Cela étant, était-il besoin comme le fait par la suite l'arrêt, de se demander si le fait que le contrat ait pu être inséré dans une opération de cession de fonds de commerce et en prendre peut-être la nature juridique, portait atteinte à l'intuitus personæ qui est attaché aux contrats de licence et fait que ceux-ci échappent à la règle de l'article 38? Sans doute, non. La logique voulait qu'on écartât éventuellement ce jeu de l'article 38, et qu'à ne pas l'écarter on se posât alors, -et seulement alors, -la question de savoir comment l'appliquer au cas. Le problème essentiel était, donc, de savoir si l'intuitus personæ de la licence était tel qu'il faisait obstacle à l'article 38 de la loi de 1967. Le tribunal retient une solution positive.

*"...le breveté, à raison du caractère essentiellement personnel de la licence, est investi du pouvoir de s'opposer à ladite opération".*

N° Répertoire Général :

**I 13981**

**5/appeal d'un jugement du Tribunal  
de Grande Instance de Paris,  
3° chambre, 2° section du  
3 juillet 1981**

AIDE JUDICIAIRE

Admission du  
au profit de

Date de l'ordonnance de  
clôture :

**21 OCTOBRE 1982**

**I° ARRET**

**AU FOND**

COUR D'APPEL DE PARIS

**4° chambre, section B**

ARRET DU 6 JANVIER 1983

(N° UNIQUE

7 pages

PARTIES EN CAUSE

**I° - Me GOURDAIN**

**pris en sa qualité de Syndic  
à la liquidation de biens de la  
STE SICAT, demeurant 174 Bd  
St-Germain PARIS 6°**

**Appelant au principal**

**Intimé incidemment**

**représenté par Me. VARIN, avoué  
assisté de Me. GARNIER, avocat**

**2° - Monsieur Guy Claude QUETTA  
demeurant 52 quai de Mesnil  
94210 LA VARENNE ST-HILAIRE**

**Intimé au principal**

**Appelant incidemment**

**représenté par SCP REGNIER, avoué  
assisté de Me. X. DESJEUX, avocat**

**3° - Société MICRO-SYSTEME  
dont le siège est 86 Bd Baron  
du Marais, 42300 ROANNE**

**Intimé au principal**

**Intimé incidemment**

**représentée par Me. CARETO, avoué  
assistée de Me. S. BENHAMOU, avocat**

COMPOSITION DE LA COUR  
(lors des débats et du délibéré)

**Président : Monsieur FOUDEON**

**Conseillers : M. E. FONTANA  
Mme BETEILLE**

**GREFFIER : Mme TOUSSAINT**

**MINISTERE PUBLIC : représenté aux  
débats par Monsieur LEVY, avocat  
général,**

**I° page**

**DEBATS :** à l'audience publique du 28 octobre 1982

**ARRÊT :** contradictoire - prononcé publiquement par  
Monsieur FOULON, Président, lequel a signé  
la minute avec Madame TOUSSAINT, greffier;

Ce litige oppose :

1°- M. Claude GUETTA, titulaire d'un brevet d'invention déposé le 2 juin 1969 pour la protection d'un "contrôleur d'appel d'un indicatif téléphonique", de certificats d'addition et d'une marque "INFORMAPHONE";

2°- Me. GOURDAIN, syndic à la liquidation de biens de la sté SICAT, licenciée non exclusive de ces titres;

3°- la société MICRO SYSTEME;

Par son jugement critiqué, du 3 juillet 1981, le Tribunal de Grande Instance de Paris (3<sup>e</sup> chambre, 2<sup>e</sup> section) a :

1°- Prononcé aux torts de la sté SICAT représentée par Me. GOURDAIN, syndic à la liquidation de ses biens, la résiliation du contrat de licence de brevet et de marque en date du 19 mars 1976 consenti par M. Guy GUETTA;

2°- Dit que par la faute exclusive de Me. GOURDAIN en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société SICAT, la cession consentie au profit de la société MICRO SYSTEME du bénéfice de ce contrat de licence n'a pu être réalisée;

3°- Dit que la sté SICAT étant en liquidation des biens toutes demandes pécuniaires formées dans la présente instance tant par Guy GUETTA que par la société MICRO SYSTEME sont à rejeter;

4°- Déclaré la sté SICAT mal fondée en sa demande tant en contrefaçon de sa marque son brevet 69 18008 et ses additifs qu'en contrefaçon de sa marque INFORMAPHONE qu'elle a formée contre la société MICRO SYSTEME;

5°- Rejeté également comme mal fondée sa demande en concurrence déloyale à l'encontre de cette même société ;

6°- Dit sans objet la demande de Me.GOURDAIN es-qualités tendant à la réalisation par la sté MICRO SYSTEME du contrat de cession de la licence dont SICAT avait le bénéfice ;

7°- Rejeté comme mal fondée la demande de Me.GOURDAIN tendant à obtenir la garantie de M. GUETTA ;

8°- Ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne la résolution du contrat du 19 mars 1976 ;

9°- Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;

Devant la Cour Me.GOURDAIN, es-qualités reprenant ses moyens, non accueillis par les Premiers Juges, sollicite qu'il plaise à la Cour ;

1°- dire qu'il n'y a lieu à résolution de la concession de licence ;

2°- l'autoriser à poursuivre la cession de la licence en tant qu'élément du fonds de commerce ;

3°- constater que la vente de ce fonds de commerce est parfaite et condamner la société MICRO SYSTEME à en payer le prix, fixé à 80.000 F. ;

4°6 subsidiairement, condamner M. GUETTA à le garantir ;

5°- condamner celui-ci en 270.000 F. de dommages intérêts pour action abusive ;

En voie contraire, M. GUETTA sollicite ;

1°- la confirmation du jugement, notamment en ce qu'il en a prononcé la résolution du contrat de licence de brevet et de marque du 19 mars 1976 par lui consenti ;

3° page

2°- par voie d'appel incident, la condamnation de la société MICRO SYSTEME à lui payer :

- a) 100.000 F. à titre d'indemnité provisionnelle pour contrefaçon de brevet et de marque et pour concurrence déloyale ;
- b) 20.000 F. à u titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Enfin, de son côté la société MICRO SYSTEME sollicite :

1°- le débouté de Me.GOURDAIN en qualité et de M. GUETTA de leurs demandes dirigées contre elle ;

2°- la condamnation de ceux-ci ; " ou de qui d'entre eux mieux se devra " tant aux entiers dépens qu'en 10.000 F. au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

#### SUR QUOI LA COUR

qui se réfère au jugement critiqué pour un plus ample exposé des faits et de la procédure ;

#### Sur la résolution du contrat de licence

CONSIDÉRANT que Me.GOURDAIN fait état :

1°- de sa lettre du 12 octobre 1978 dans laquelle il écrit à M. GUETTA : " Je suis sur le point de céder le fonds de commerce avec les brevets " ;

Qu'il s'agit là d'une rédaction quelque peu approximative, puisque le brevet (et ses certificats d'addition) n'a pas cessé d'être la propriété de M. GUETTA ;

2°- de sa lettre du 17 octobre 1978 dans laquelle il écrit à son avocat : " J'ai trouvé un acquéreur susceptible de reprendre le fonds de commerce mais qui souhaite pouvoir utiliser ledit brevet " ;

3°- du jugement sur requête du 30 octobre 1978, par lequel le Tribunal de Commerce de Paris, statuant conformément à l'article 88 de la Loi 13.7.67, l'a autorisé

à accepter l'offre de MICRO DIFFUSION d'acquérir le fonds de commerce de la sté SICAT et de reprendre l'utilisation des brevets et marques " GUETTA " moyennant un prix de 241.500 F. ;

Qu'en dépit des termes de ce jugement, il ne semble pas contesté que celui-ci visait en réalité un projet de cession à MICRO-SYSTEME ;

Que dans ses conclusions du 21 septembre 1982 puis à la Barre, la société MICRO SYSTEME fait au contraire valoir qu'il n'a : " jamais été question pour elle d'acquérir le fonds de commerce ", mais seulement le bénéfice du contrat de licence ;

Que cette assertion trouve un soutien dans les termes de la lettre qu'elle adressait le 24 avril 1978 à Me. GOURDAIN et où elle écrivait à celui-ci : " ... nous pourrions à donc racheter à la société SICAT, par votre intermédiaire, sous la forme déjà évoquée entre nous, le seul élément tangible qu'elle possède en l'occurrence son contrat avec l'inventeur de l'INFORMAPHONE, M. GUETTA ; ; " et encore : " Il conviendrait en outre de demander dans les formes requises l'accord de cet inventeur au sujet de la transmission de son contrat de licence de la société SICAT à notre société " ;

Qu'elle est encore confirmée par la lettre de Me. GOURDAIN lui même du 3 août 1978 où il écrit à MICRO SYSTEME : " Je vous demande de me faire tenir rapidement votre proposition en ce qui concerne le rachat du procédé INFORMAPHONE. Je vous confirme à nouveau qu'il appartient à la masse des créanciers que je représente de faire son affaire personnelle des problèmes l'opposant au sieur GUETTA " ;

CONSIDERANT qu'il résulte de ce qui précède que jusqu'au mois d'août 1978, l'accent était mis sur l'intention de MICRO SYSTEME d'acquérir le bénéfice du contrat de licence ; qu'au contraire à partir d'octobre 1978, Me. GOURDAIN prévoit une cession du fonds de commerce ;

Que si l'article 38 de la Loi du 13 juillet 1967 habilite généralement le syndic à poursuivre l'exécution des contrats en cours, encore est-ce à la condition, non remplie en l'espèce, de fournir la prestation promise au breveté, c'est-à-dire de payer les redevances dues à celui-ci ;

Que les termes de l'article X du contrat " Les présentes conventions vaudront de plein droit pour les ayants droit des parties contractantes en cas de mutation de propriété de l'une ou l'autre des parties contractantes, sous réserve de s'informer mutuellement des mutations intervenues " ; démontrent qu'il a été écrit dans la considération de l'éventualité d'un décès du breveté, de la cession par celui-ci de son contrat, ou du changement de contrôle de la sté SICAT, mais non pour le cas d'une cession par celle-ci de son fonds de commerce ; qu'on n'en saurait en tous cas déduire que les parties ont par là entendu retirer au contrat son caractère d' "intuitus personae " ;

Que dès lors et à admettre que l'opération envisagée s'analyse comme un transfert du fonds de commerce, le breveté, à raison du caractère essentiellement personnel de la licence, est investi du pouvoir de s'opposer à ladite opération ;

Qu'il était d'autant mieux fondé à le faire que la licence en question constituait la principale sinon la seule valeur du fonds de commerce (V. lettre précitée et non démentie de MICRO SYSTEME du 24 avril 1978) ;

Que M. GUETTA ayant ainsi des objections valables à opposer au projet de cession à la SICAT, qui ne lui apparaissait pas comme un licencié qualifié, ce quel'événement a confirmé, a porté ses objections à de multiples reprises et sans ambiguïté, à la connaissance du Syndic (qui a alors écrit à SICAT la lettre précitée du 3 août 1978) ;

Que s'est donc avec raison et par des motifs que la Cour adopte, que le Tribunal a :

1°- prononcé la résolution du contrat de licence ;

+ versés

2°- retenu la grave imprudence de Me. GOURDAIN es-qualité (qui a d'ailleurs en définitive judiciairement restitué à MICRO SYSTEME les 30.000 F. par dette société à titre d'acompte) ;

Sur les demandes dirigées contre la société MICRO-SYSTEME :

+ a

CONSIDERANT que par des motifs que la Cour adopte, le Tribunal+encore exactement écarté les griefs de contrefaçon de brevet et de marque, ainsi que de concurrence déloyale, articulés par M. GUETTA, contre la société MICRO-SYSTEME ;

Qu'en égard à la résolution prononcée, il échet pareillement de débouter Me. GOURDAIN de la demande en paiement d'une somme de 80.000 F. par lui dirigée contre MICRO SYSTEME ;

Qu'il n'existe aucune raison pour que M. GUETTA garantisse Me. GOURDAIN es qualité ;

Qu'il n'y a lieu de faire application en la cause des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

et ceux non contraires des Premiers juges ;

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement critiqué ;

Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ;

1 -  
6