

TGI PARIS 5 FEVRIER 1985

BREVETS N.79-17153, 80-08.538 et 80-08539

PIBD 1985.371.III.184

DOSSIERS BREVETS 1985.V.6

G U I D E D E L E C T U R E

LICENCE - NON EXPLOITATION - RESOLUTION (*)

- RESPONSABILITES (**)

I - LES FAITS

- 1979 - 1980 : JM.NOUEL dépose trois demandes de brevet sur la "réalisation de plaques Offset à support en acier"
- 25 Mars 1981 : JM.NOUEL concède licence exclusive de ses brevets à la société EFI
- : EFI ne parvient pas à exploitation industrielle
- 24 Décembre 1982 : JM.NOUEL assigne EFI en résolution du contrat avec versement de huit millions d'indemnités
- 9 Février 1983 : EFI réplique par voie de demande reconventionnelle en résolution du contrat avec remboursement du prix payé et paiement de 38 millions d'indemnités.
- 13 Juillet 1983 : TGI PARIS décide une expertise
- 1984 : Remise du rapport d'expertise établissant que les inventions concédées sont *"parfaitement réalisables avec des moyens techniques modestes et dans des conditions matérielles précaires"* mais que les résultats obtenus ont été *"médiocres et exclusifs d'une fabrication industrielle acceptable"* et que *"les problèmes à résoudre pour aboutir à un produit techniquement au point étaient particulièrement délicats"*.
- 5 Février 1985 : TGI PARIS . prononce la résiliation du contrat . rejette les demandes en réparation

II - LE DROIT

- Demandant, toutes deux, la résolution judiciaire du contrat (art.1184 C.civ), les deux parties s'accordaient pour mettre fin à leur accord; le Tribunal prononce, alors, la résiliation du contrat, c'est à dire son extinction pour le futur avec, toutefois, prise d'effet à la date de l'assignation dans la mesure où le licencié est libéré des minima de redevances garantis pour la période écoulée entre l'assignation et le jugement.

- Le seul problème posé était, alors, celui des indemnités éventuellement dûes par l'une des parties à l'autre. Le Tribunal prononce "la résiliation du contrat aux torts réciproques des parties".

A - LE PROBLEME

1°) Prétention des parties

a) Le premier demandeur en résolution (JM.NOUEL)

prétend que la responsabilité de l'échec de l'entreprise incombe au licencié qui a délibérément cherché à "geler" son invention

b) le second demandeur en résolution (E.F.I.)

prétend que la responsabilité de l'échec de l'entreprise incombe au concédant à raison de sa mauvaise collaboration.

2°) Enoncé du problème (de fait)

A quelle responsabilité incombe l'échec de l'exploitation industrielle de l'invention sous licence ?

B - LA SOLUTION

1°) *Enoncé de la solution*

"Attendu en définitive que la responsabilité de l'échec de l'entreprise envisagée d'un commun accord ne saurait être rejetée exclusivement sur l'une ou l'autre des parties; qu'en effet, si l'expert estime que cet échec se situe essentiellement au niveau de la mise au point de la chaîne qui incombait à la société E.F.I., il note par ailleurs que JM.NOUEL, s'étant comporté non comme un donneur de licence, mais comme un véritable coordinateur de projet, doit également supporter une large part de responsabilité...

Attendu que l'échec du projet étant, au vu du rapport d'expertise, essentiellement imputable à la société E.F.I., il n'y a pas lieu de condamner M.NOUEL au paiement des diverses sommes par elle sollicitées...

Attendu de même que Monsieur NOUEL devant, selon l'expert, supporter une part de responsabilité dans l'échec enregistré, il n'y a pas lieu de condamner la société EFI au paiement de redevances complémentaires, étant observé qu'elle a investi 18 millions de francs pour parvenir à l'exploitation de son invention et que la somme de 830 666,44 Francs qu'elle lui a déjà versée doit être considérée comme suffisante pour le dédommager du retard pris dans cette exploitation".

2°) Commentaire de la solution

- La solution retenue par le Tribunal relève davantage de l'équité que de la rigueur juridique. Le raisonnement sous-tendant la solution paraît, en effet, être le suivant : NOUEL a peu fauté mais il a peu souffert; EFI a beaucoup fauté mais a beaucoup souffert et Salomon renvoie dos à dos les plaideurs". Il sera intéressant de savoir si la Cour de Paris, éventuellement saisie, se limitera à pareille observation.

- On retiendra, toutefois, la part de responsabilité imputée à Monsieur NOUEL dans la mesure où il s'est comporté *"non comme un donneur de licence mais comme un véritable coordinateur de projet"*. Les rédacteurs de contrats doivent bien noter que l'extension de leurs fonctions en termes de contrôle, ou de coordination de la mise au point de l'invention industrielle... a pour effet, non seulement d'accroître leurs charges, mais également de réduire leurs éventuelles prétentions à responsabilité.

- Devons-nous indiquer notre "trouble" à la lecture de l'attendu suivant :

"Attendu que EFI relève par ailleurs à juste titre que l'article suivant dans lequel il -NOUEL- décline toute garantie au sujet du résultat industriel doit être considéré comme non avenu, puisque ce résultat est une condition de la brevetabilité de l'invention concédée en licence".

. Si le brevet est annulé -pour défaut de caractère industriel, par exemple- le contrat de licence doit être déclaré nul pour défaut d'objet. Le problème de l'application d'une clause de garantie ou d'une clause de mise du contrat aux risques et périls du licencié" se pose alors et l'annulation du contrat n'entraîne pas automatiquement élimination de la clause dont on peut penser qu'elle correspond à un autre contrat conclu pour le cas justement où, le brevet étant annulé, le contrat principal serait également annulé.

. Si le brevet n'est pas annulé, la clause de non garantie de l'exploitation industrielle ou de la qualité des résultats obtenus par ceux-ci est valable en l'absence de mauvaise foi de son bénéficiaire.

MINUTE

PiBD 1985, 371, III - 184

†
B⁶⁴³

252/83 /
ASS/24.12.82

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

RESILIATION
DE CONTRAT
DEBOUTE

3° CHAMBRE - 1° SECTION

N° 1

JUGEMENT RENDU LE 5 FEVRIER 1985

DEMANDEUR : - Jean-Marie NOUEL,
nationalité : française,
demeurant à PARIS 8ème,
67, rue de Miromesnil,

représenté par :

Me Philippe MEZIN, Avocat postulant - E 1039,
assisté par :
Me Philippe NOUEL, Avocat plaidant.

DEFENDERESSE : - La Société E.F.I., S.A.
dont le siège est à FONTENAY-sous-BOIS
(Val-de-Marne) 8-10 bis, rue de Trucy,

représentée par :

Me Marcel LEGRAND, Avocat - C 240.
PAGE PREMIERE

copie de l'original le 22/85
Me Mezin.
expédition le
L
copie le 11/2/85

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant délibéré :

Monsieur GUERIN, Président,
Madame DISSLER, Juge,
Madame MAGUEUR, Juge.

GREFFIER

Madame BOISDEVOT.

DEBATS à l'audience du 8 janvier 1985, tenue
publiquement,

JUGEMENT prononcé en audience publique,
contradictoire,
susceptible d'appel.

8008539
CIB B41N
Nouveaux supports de
plaques offset en
fer noir

7917153

Nouvelle plaque offset
à surface rendue
mate par du chrome
CIB: B41N

Par contrat du 25 mars 1981,
M. Jean-Marie NOUËL a concédé à la Société E.F.I.
(Equipement et Fourniture pour l'Imprimerie) le
droit exclusif d'exploiter trois demandes de brevets
par lui déposés sous les numéros 79,17 153,
80.08 538 et 80.08 539 qui devaient permettre la
réalisation de plaques offset à support en acier
ou en fer noir.

80 08 538
Nouvelles plaques
offset en acier
utilisant des surfaces
à base d'oxyde
de chrome

La Société E.F.I. n'étant pas
parvenue à assurer l'exploitation industrielle de
cette invention, M. NOUËL lui notifiait par let-
tre recommandée avec accusé de réception du 19 no-
vembre 1982 la résiliation de son contrat, puis
l'assignait le 24 décembre SUIVANT en demandant
de prononcer judiciairement cette résiliation et
de condamner cette Société à lui payer notamment
la somme de 3 millions de francs pour perte de
redevances et celle de 5 millions de francs en
réparation de son préjudice commercial,
PAGE DEUXIEME

CIB: B41N
C 23C
C 23F
C 25D

AUDIENCE DU
5 FEVRIER 1985

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 1 SUITE

Estimant que l'échec constaté était imputable à M. NOUEL, la Société E.F.I. a par conclusions reconventionnelles du 9 février 1983 demandé :

- de prononcer à ses torts la résolution du contrat
- et de condamner M. NOUEL à lui rembourser la somme de 830 666,44 francs par elle versée et à lui payer la somme de 28 millions de francs représentant le montant des investissements effectués ainsi que celle de dix millions en réparation de son préjudice commercial,
- subsidiairement d'ordonner une expertise afin de rechercher si M. NOUEL est capable de réaliser en laboratoire l'application de son procédé pour obtenir des plaques identiques à celles par lui présentées en vue de la conclusion du contrat et s'il a respecté les obligations mises à sa charge par les articles 2, 4, 6 et 7 de ce contrat,

Par jugement avant dire droit du 13 juillet 1983, le Tribunal a commis M. GUILGUET en qualité d'expert, avec mission de rechercher si les plaques qui ont été présentées à la Société E.F.I. pour la déterminer à signer le contrat litigieux correspondent bien aux plaques définies dans les trois demandes de brevet concédées en licence et si la Société E.F.I. pouvait, au vu de ces documents et des autres renseignements fournis par M. NOUEL, en réaliser la fabrication.

Après que M. GUILGUET ait accompli sa mission avec l'assistance de M. LEONETTI, expert spécialisé en chimie industrielle, M. NOUEL, se fondant sur certains passages du rapport de l'expert a, par conclusions du 26 mai 1984, réitéré ses prétentions initiales en demandant :

- de prononcer aux torts de la Société E.F.I. la résiliation du contrat de licence du 25 mars 1981 à compter du 19 novembre 1982,
 - de condamner cette Société à lui payer :
- PAGE TROISIEME

- les sommes de 193 500 francs et de 148 250 francs correspondant aux redevances minimales restant dues pour 1982, ainsi que la somme de 7 333,33 francs représentant le montant de la T.V.A.,
- la somme de 2 850 000 francs correspondant aux pertes de redevances escomptées pour 1983 et 1984,
- la somme de 5 millions de francs en réparation de son préjudice commercial,
- ainsi que celle de 2 500 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- le jugement à intervenir devant être assorti de l'exécution provisoire.

Invoquant d'autres passages du rapport d'expertise, la Société E.F.I. a réitéré le 26 juin 1984 ses précédentes demandes formulées dans ses conclusions du 9 février 1983, en sollicitant en outre la somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Puis, M. NOUEL ayant maintenu l'intégralité de ses prétentions le 18 juillet 1984, la Société E.F.I. a par conclusions du 5 octobre suivant demandé de déclarer nulle la clause de non garantie insérée au contrat.

Enfin, après que le demandeur ait conclu en réplique le 22 octobre, la Société E.F.I. a par conclusions du 19 novembre 1984 demandé de prononcer la nullité du contrat du 25 mars 1981 pour dol.

*

* *

1 - Attendu que dans ses dernières conclusions, la Société E.F.I. demande de
PAGE QUATRIEME

AUDIENCE DU
5 FEVRIER 1985

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 1 SUITE

prononcer la nullité du contrat par elle conclu.

Mais attendu qu'il ressort de l'expertise par elle sollicitée (III.4) :

- d'une part que les plaques qui ont été présentées à la Société E.F.I. avant la conclusion du contrat et qui ont déterminé sa signature étaient "parfaitement conformes aux enseignements des brevets de M. NOUEL",
- d'autre part que les inventions protégées par les demandes de brevet concédées en licence sont "parfaitement réalisables avec des moyens techniques modestes et dans des conditions matérielles précaires" ;

Attendu que dès lors le contrat litigieux ne saurait être annulé pour dol ou pour absence de cause ;

2 - Attendu que, se fondant sur les conclusions précitées, M. NOUEL demande de prononcer la résiliation du contrat du 25 mars 1981 aux torts exclusifs de la Société E.F.I.

Mais attendu que l'expert relève que les résultats obtenus lors des essais par lui effectués ont été "médiocres et exclusifs d'une fabrication industrielle acceptable" (III.5), en soulignant que "les problèmes à résoudre pour aboutir à un produit techniquement au point étaient particulièrement délicats" (III.13) ;

Attendu par ailleurs que M. NOUEL ne saurait soutenir que la Société E.F.I. a délibérément cherché à "geler" son invention, alors qu'il ressort du rapport d'expertise qu'elle a investi 18 millions de francs pour parvenir à son exploitation et qu'il était de son intérêt évident de mener à bien cette opération ;

3 - Attendu que pour sa part la Société E.F.I. demande de prononcer la
PAGE CINQUIEME

page




résolution du contrat litigieux aux torts de M. NOUEL, en faisant valoir que selon l'article 6 de ce contrat, il devait "fournir sa collaboration technique pour que les résultats obtenus soient conformes au but recherché"

Attendu qu'elle relève par ailleurs à juste titre que l'article suivant dans lequel il décline toute garantie au sujet du résultat industriel doit être considéré comme non avenue, puisque ce résultat est une condition de la brevetabilité de l'invention concédée en licence ;

Mais attendu qu'il ressort du rapport d'expertise (III, 8 à 10) que M. NOUEL a, conformément à son engagement, effectué de nombreuses diligences pour tenter de parvenir à la mise au point de son invention ;

4. Attendu en définitive que la responsabilité de l'échec de l'entreprise envisagée d'un commun accord ne saurait être rejetée exclusivement sur l'une ou l'autre des parties ; qu'en effet, si l'expert estime que cet échec se situe essentiellement au niveau de la mise au point de la chaîne qui incombait à la Société E.F.I. (III.13), il note par ailleurs que M. NOUEL, s'étant comporté non comme un donneur de licence, mais comme un véritable coordinateur de projet, doit également supporter une large part de responsabilité (III.10) ;

Attendu que dès lors, la Société E.F.I. n'ayant pu, près de quatre ans après la conclusion du contrat, parvenir à la réalisation projetée, il apparaît nécessaire de dégager M. NOUEL de ses obligations à son égard pour lui permettre de rechercher d'autres Sociétés susceptibles de mener à bien son invention ;

Attendu que l'échec du projet étant, au vu du rapport d'expertise, essentiellement imputable à la Société E.F.I., il n'y a pas
PAGE SIXIEME

AUDIENCE DU
5 FEVRIER 1985

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 1 SUITE

lieu de condamner M. NOUEL au paiement des diverses sommes par elle sollicitées, étant observé que selon l'expert les investissements réalisés ne peuvent être considérés comme totalement perdus ;

Attendu de même que M. NOUEL devant selon l'expert supporter une part de responsabilité dans l'échec enregistré, il n'y a pas lieu de condamner la Société E.F.I. au paiement de redevances complémentaires, étant observé qu'elle a investi 18 millions de francs pour parvenir à l'exploitation de son invention et que la somme de 830 666,44 francs qu'elle lui a déjà versée doit être considérée comme suffisante pour le dédommager du retard pris dans cette exploitation ; qu'enfin celle-ci n'ayant pu, en partie par son fait, être réalisée à ce jour, le préjudice commercial par lui invoqué ne saurait être retenu ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens par elle exposés et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu de même qu'il convient de partager par moitié les dépens, qui comprendront les frais d'expertise, cette mesure ayant été ordonnée dans l'intérêt des parties, qui auraient pu bénéficier des investigations effectuées pour parvenir à la mise au point de leur projet commun ;

Attendu qu'il y a lieu d'assortir le présent jugement de l'exécution provisoire, pour permettre à M. NOUEL de relancer sans délai l'exploitation de son invention dans le cadre d'autres rapports contractuels ;

P A R C E S M O T I F S

LE TRIBUNAL,

Statuant par jugement

contradictoire,
PAGE SEPTIEME

page

Prononce la résiliation du contrat conclu le 25 mars 1981 entre M. Jean-Marie NOUEL et la Société E.F.I. aux torts réciproques des parties ;

Dit que chacune d'entre elles conservera à sa charge les frais par elle exposés pour tenter de parvenir à l'exploitation concédée en licence ;

Les déboute de toutes leurs demandes de condamnations pécuniaires ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

Dit que les dépens, qui comprendront les frais d'expertise, seront partagés par moitié entre les parties.

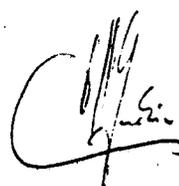
Fait et jugé à PARIS, le 5 février 1985.

LE GREFFIER



P. BOISDEVOT
PAGE HUITIEME & DERNIERE

LE PRESIDENT



J.C.I. GUERIN