

COM.22 JUILLET 1986
BREVET 1.088.565 ET AUTRES
AFF.AOIP c/BEYRARD
INEDIT

DOSSIERS BREVETS 1986.IV.2

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

- | | |
|---|-----|
| - BLOCAGE DE BREVET DE PERFECTIONNEMENT | *** |
| - CONTRAT DE LICENCE : | |
| - CLAUSE DE PERFECTIONNEMENT | ** |
| - CLAUSE DE DUREE | ** |
| - CLAUSE D'EXTENSIONS DE REDEVANCES | *** |
| - CLAUSE DE MINIMUM DE REDEVANCES GARANTI | ** |

V.- COM.CEE 2 DECEMBRE 1975, DOSSIERS BREVETS 1976.I.10
- PARIS 19 SEPTEMBRE 1984, DOSSIERS BREVETS 1985.I.6

I - LES FAITS

- 1945-1950-1951 : BEYRARD est titulaire de brevets "dits de la première génération" sur des "appareils électriques à résistance liquide".
- 15 et 17 Sept.1951: BEYRARD et AOIP concluent un contrat de licence de fabrication de vente en France et dans les pays de l'Union française portant sur les brevets "de la première génération", comportant les clauses suivantes :
- . Clause d'exclusivité (art.1 al.1) :
"Le donneur de licence concède à la licenciée licence exclusive sur ses brevets français n..., en vue de la fabrication et de la distribution des objets conformément à l'enseignement desdits brevets sur le territoire de la France et de l'Union française".
 - . Clause de prorogation de la durée du contrat (art.7) :
"Le présent contrat est conclu pour la durée du brevet le plus récent de base ou de perfectionnement actuel ou à venir".
 - . Clause de "communication de perfectionnements" (art.8) :
"Les modifications ou perfectionnements apportés par l'une des parties aux appareils brevetés profiteront de plein droit à l'autre partie sans faire novation, les brevets ou addition les concernant devant être déposés au nom de la partie qui les aura trouvés".
 - . Clause de minimum de redevances garanti (art.4) :
"A partir du quatrième exercice, le licencié assurera au concédant un minimum annuel garanti de redevances de un million cinq cent mille francs".
 - . Clauses de paiement élargi de redevances (art.9 al.3) :
"La licenciée payera des redevances sur les produits visés au contrat alors même qu'ils seraient fabriqués en dehors des brevets du donneur de licence sur la base de développements de la licenciée ou d'une licence en provenance d'un tiers".
- 1952 - 1953 : BEYRARD dépose deux nouveaux brevets "dits de la 2ème génération".
- 31 Décembre 1953 : Avenant élargissant le contrat aux nouveaux brevets.

- 1965 - 1969 : BEYRARD dépose trois brevets dits "de la 3ème génération".
- 1967 - 1968 : AOIP dépose deux demandes de brevet
- 28 Mai 1971 : AOIP notifie à BEYRARD son intention de ne plus verser de redevance à compter du 7 Août 1975, date d'expiration du dernier brevet visé dans le texte initial de licence.
- 7 Août 1971 : Expiration du dernier brevet "de la 1ère génération".
- 10 Août 1971 : AOPI . assigne BEYRARD en annulation du contrat de licence pour contrariété aux articles 59 bis de l'ordonnance du 30 Juin 1945 et 85 du Traité C.E.E
. porte plainte contre BEYRARD devant la Commission CEE pour violation de l'article 85 du Traité de Rome.
- 13 Février 1973 : BEYRARD assigne AOIP en exécution du contrat de licence et paiement de redevances.
- 2 Décembre 1978 : La Commission CEE déclare différentes clauses du contrat contraires au Traité de Rome.
- : La décision de la Commission CEE, non frappée de recours, acquiert l'autorité de chose jugée.
- 9 Juillet 1980 : TGI PARIS . joint les deux instances
. rejette la demande de BEYRARD
. constate la nullité de certaines clauses du contrat condamnées par la Commission CEE.
- 7 Août 1980 : BEYRARD interjette appel.
- 19 Septembre 1984 : La Cour de PARIS confirme le jugement.
- : BEYRARD forme pourvoi en cassation
- 22 Juillet 1986 : La Chambre commerciale rejette le pourvoi.

II - LE DROIT

PREMIER PROBLEME (BLOCAGE DE PERFECTIONNEMENTS BREVETES)

A - LE PROBLEME

1°) *Prétention des parties*

a) le demandeur (BEYRARD)

prétend que les brevets déposés par BEYRARD postérieurement à 1951 ont été reproduits par l'exploitation des brevets AOIP de 1967-1968

b) le défendeur (AOIP)

prétend que les brevets déposés par BEYRARD postérieurement à 1951 n'ont pas été reproduits par l'exploitation des brevets AOIP de 1967-1968.

2°) *Énoncé du problème*

Les brevets BEYRARD postérieurs à 1951 ont-ils été reproduits par l'exploitation des brevets AOIP de 1967-1968.

B - LA SOLUTION

1°) *Énoncé de la solution*

"La Cour d'appel, analysant et comparant les deux brevets et concluant à leur indépendance a répondu aux conclusions".

2°) *Commentaire de la solution*

La Cour de cassation a retenu la solution de fait énoncée par les juridictions du fond; il ne pouvait en être autrement.

DEUXIEME PROBLEME (CLAUDE DE MINIMUM DE REDEVANCE GARANTI)

La question était posée de savoir si la clause de minimum de redevance garanti jouait en cas de non-exploitation des brevets contractuels.

La Cour de cassation a répondu par la négative :

"Attendu en second lieu qu'après avoir constaté que seul le brevet numéro 1.088.565 demandé le 7 Août 1951 avait été exploité par la licenciée et qu'aucun des autres brevets de M.BEYRARD n'avait pu être mis en oeuvre industriellement malgré de nombreux essais, la Cour d'appel a retenu d'une part que l'article 4 du contrat fixait une redevance annuelle minimale en contrepartie de l'exclusivité consentie par M.BEYRARD et d'autre part que la clause d'exclusivité était nulle à la suite de la décision de la Commission des Communautés Européennes; qu'en l'état de ces énonciations et constatations la Cour d'appel abstraction faite de tous autres motifs surabondants, a pu décider qu'à partir du 7 Août 1971 aucune redevance minimale ni aucune indemnité n'étaient dues".

La solution est importante car elle lie le jeu de la clause de minimum de redevance garanti à l'exploitation effective d'un brevet couvert par le contrat ou, sans doute, de la non-exploitation illicite de celui-ci. Si nul brevet contractuel n'a été exploité, il n'y a pas matière à (minimum de) redevances.

COMM.

DOCUMENT A CONSERVER
PAR L'AUTEUR

MB

M. Neumann

COUR DE CASSATION

Audience publique du 22 juillet 1986

Rejet

M. PERDRIAU, Conseiller
le plus ancien faisant fonctions
de Président

Arrêt n° 640 S

Pourvoi n° 84-17.420 V

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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

Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger
Norbert BEYRARD, demeurant 24, avenue Raphaël à Paris
(16ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1984,
par la Cour d'appel de Paris (4ème chambre A), au
profit de l'ASSOCIATION DES OUVRIERS EN INSTRUMENTS
DE PRECISION dite A.O.I.P., dont le siège social est
8 à 14, rue Charles Fourier à Paris (13ème),

défenderesse à la cassation,

Le demandeur invoque, à l'appui de son
pourvoi, les deux moyens de cassation suivants :

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

4 Ce moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. BEYRARD de sa demande tendant à l'application du contrat de licence conclu avec l'AOIP jusqu'au 29 janvier 1973, date de l'expiration du brevet le plus récent à la date de conclusion de l'avenant du 31 décembre 1953, et notamment de la redevance minimale garantie prévue à l'art. 4 du contrat,

AUX MOTIFS que, selon la décision de la Commission des Communautés économiques européennes, la durée du contrat de licence expire le 29 janvier 1973, mais que la commission a constaté la nullité de l'art. 9 § 3 "qui oblige la licenciée à payer les redevances lorsqu'elle fabrique les produits visés au contrat sans utiliser les brevets du donneur de licence" et que "ceci tout comme l'obligation de payer les redevances après l'échéance d'un brevet est également incompatible avec l'art. 85 § 1" du Traité de Rome " ; qu'il convient d'approuver la décision du "tribunal qui, sur la demande en paiement de redevances de BEYRARD, avait retenu que pour la période allant du 7 août 1971, date d'expiration du brevet le plus récent visé dans le contrat du 5 septembre 1951 au 29 janvier 1973, date d'expiration du brevet le plus récent visé dans l'avenant du 31 décembre 1953, l'AOIP est tenue de payer la redevance convenue mais seulement dans la mesure où elle a exploité pendant cette période les brevets BEYRARD 105545 et 1072765 concédés par ledit avenant" ; mais qu'il n'est pas établi, ni même allégué que ces deux brevets objets de l'avenant aient été exploités par la licenciée" ;

ALORS QUE D'UNE PART, la Commission des Communautés Economiques Européennes a décidé que l'art. 9 § 3 du contrat de licence constituait une infraction à l'art. 85 § 1 du Traité de Rome en ce qu'il avait pour objet la prise en compte, pour le calcul des redevances, du chiffre d'affaires relatif à la vente de produits visés au contrat mais fabriqués sur

./.

la base des propres développements de la licenciée ou d'une licence d'un tiers ; que la disposition de cette clause ne saurait dispenser la licenciée d'exécuter les obligations résultant pour elle du contrat de licence jusqu'à l'expiration de la durée de celui-ci. Si bien qu'en se fondant sur l'annulation de l'art. 9 § 3 susvisé du contrat pour dispenser l'AOIP de l'exécuter jusqu'à son terme, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 1134 du code civil.

ALORS, D'AUTRE PART, que le contrat de licence met à la charge du licencié l'obligation d'exploiter les brevets concédés à moins qu'il ne justifie d'une impossibilité d'exploitation provenant d'une cause étrangère, si bien qu'en dispensant la licenciée de payer les redevances convenues au seul motif qu'il n'était pas établi que les brevets objets de l'avenant aient été exploités par la licenciée la Cour a :

- 1) violé l'art. 1147 du code civil,
- 2) inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'art. 1313 du code civil. *10*

SECOND MOYEN DE CASSATION :

"Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. BEYRARD de sa demande d'indemnisation de la perte de gains résultant pour lui de l'exécution sans contrepartie des clauses annulées du contrat de licence.

AU MOTIF QUE "AOIP objecte exactement que le préjudice dont BEYRARD se dit la victime a pour origine la nullité des clauses du contrat condamnées par la Commission des Communautés Européennes comme étant contraires aux règles de la concurrence qui sont d'ordre public, clauses qui ont été annulées par le jugement".

ALORS, D'UNE PART, qu'en cas de nullité d'une convention, les parties doivent être remises dans leur situation antérieure ; que, si en raison de la nature des obligations il leur est impossible de se restituer réciproquement ce qu'elles ont reçu, le juge doit évaluer les indemnités correspondantes en tenant compte des prestations fournies par chacune d'elles et des avantages que l'autre a reçus, si bien qu'en refusant de réparer le préjudice subi par M. BEYRARD au seul motif qu'il était la conséquence de la nullité des clauses du contrat, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 431 du code civil.

ALORS, D'AUTRE PART, que M. BEYRARD faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il était tenu aux termes du contrat de licence exécuté par lui de communiquer le fruit de ces travaux à l'AOIP et que celle-ci avait bénéficié sans contrepartie de ses recherches et expériences ce qui lui avait permis la mise au point des dispositifs couverts par le brevet AOIP 1549390,

Qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour a violé l'art. 455 du nouveau code de procédure civile.

Sur quoi, LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1986, où étaient présents : M. Perdriau, Conseiller le plus ancien faisant fonctions de Président, M. Le Tallec, Rapporteur, MM. Gigault de Crisenoy, Defontaine, Hatoux, Patin, Nicot, Conseillers, M. Lacan, Conseiller référendaire, M. Montanier, Avocat général, Madame Arnoux, Greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le Conseiller Le Tallec, les observations de la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Beyrard, de la société civile professionnelle Riché et Blondel, avocat de l'Association des Ouvriers en Instruments de Précision, les conclusions de M. Montanier, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1984) et les documents produits, par contrat des 15, 17 septembre 1951 M. Beyrard a concédé à l'Association des Ouvriers en Instruments de Précision (A.O.I.P.) la licence exclusive d'exploitation en France et dans les pays de l'Union Française de cinq brevets dont celui demandé le 7 août 1951 et délivré sous le numéro 1.088.565, exploité par la licenciée pour la fabrication et la commercialisation de rhéostats de démarrage pour moteurs électriques ; que par avenant du 31 décembre 1953 deux autres brevets dont un demandé le 29 janvier 1953 ont été inclus dans le contrat, celui-ci, selon son article 7 modifié, étant établi pour "la durée du brevet le plus récent originaire ou de perfectionnement actuel ou à venir" ; qu'en outre M. Beyrard a déposé le 14 décembre 1965 une demande de brevet délivré sous le numéro 1.492.814 ; que de son côté l'A.O.I.P. a déposé le 6 octobre 1967 une demande de brevet sous le numéro 1.549.390 ; que l'A.O.I.P. ayant notifié à M. Beyrard que la validité du dernier brevet visé au contrat de licenciement expirant le 7 août 1971 elle cesserait alors de lui verser une redevance, l'a ensuite assigné pour voir déclarer nul le contrat comme contraire à l'article 85 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne (le Traité) ; que M. Beyrard a demandé la condamnation de la licenciée au paiement de redevances pour la période postérieure au 7 août 1971, notamment pour les perfectionnements apportés par le brevet n° 1.492.814 du 14 décembre 1965 ou au paiement d'une "indemnité pour l'exploitation de ses inventions" ; que parallèlement l'A.O.I.P. a déposé une plainte à la Commission des Communautés Européennes ; que par décision du 2 décembre 1975 celle-ci a constaté que certaines des clauses du

contrat complété par l'avenant constituaient des infractions à l'article 85 paragraphe 1 du Traité ; que la Cour d'appel a prononcé la nullité de ces clauses, a dit que les fabrications de l'A.O.I.P. postérieures au 7 août 1971 n'étaient pas dépendantes des brevets de M. Beyrard et a déboute ce dernier de sa demande en paiement de redevances et d'indemnité ;

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que M. Beyrard fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le pourvoi, d'une part, la Commission des communautés Européennes a décidé que l'article 9 paragraphe 3 du contrat de licence constituait une infraction à l'article 85 paragraphe 1 du Traité instituant la Communauté économique Européenne en ce qu'il avait pour objet la prise en compte, pour le calcul des redevances, du chiffre d'affaires relatif à la vente de produits visés au contrat mais fabriqués sur la base des propres développements de la licenciée ou d'une licence d'un tiers ; que la disparition de cette clause ne saurait dispenser la licenciée d'exécuter les obligations résultant pour elle du contrat de licence jusqu'à l'expiration de la durée de celui-ci, si bien qu'en se fondant sur l'annulation de l'article 9 paragraphe 3 susvisé du contrat pour dispenser l'A.O.I.P. de l'exécuter jusqu'à son temps, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, alors que d'autre part, le contrat de licence met à la charge du licencié l'obligation d'exploiter les brevets concédés à moins qu'il ne justifie d'une impossibilité d'exploitation provenant d'une cause étrangère, si bien qu'en dispensant la licenciée de payer les redevances convenues au seul motif qu'il n'était pas établi que les brevets objets de l'avenant aient été exploités par la licenciée la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil et inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil, alors qu'en outre, en cas de nullité d'une convention, les parties doivent être remises dans leur situation antérieure ; que si, en raison de la nature des obligations il leur est impossible de se restituer réciproquement ce qu'elles ont reçu, le juge doit évaluer les indemnités correspondantes en tenant compte des prestations fournies par chacune d'elles et des avantages que l'autre a reçus, si bien qu'en refusant de réparer le préjudice subi par M. Beyrard au seul motif qu'il

était la conséquence de la nullité des clauses du contrat, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1131 du Code civil, et alors, qu'enfin M. Beyrard faisant valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il était tenu aux termes du contrat de licence exécuté par lui de communiquer le fruit de ces travaux à l'A.O.I.P. et que celle-ci avait bénéficié sans contrepartie de ses recherches et expériences ce qui lui avait permis la mise au point des dispositifs couverts par le brevet A.O.I.P. 1549390 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu en premier lieu que M. Beyrard faisait valoir dans ses conclusions qu'il était tenu par le contrat de communiquer le fruit de ses travaux à l'A.O.I.P. et qu'en conséquence celle-ci, en exploitant le dispositif faisant l'objet du brevet numéro 1.519.390 déposé à son nom avait par là-même exploité le dispositif couvert par le brevet numéro 1.492.814 de M. Beyrard ; que la Cour d'appel, analysant et comparant les deux brevets et concluant à leur indépendance, a répondu aux conclusions ;

Attendu en second lieu qu'après avoir constaté que seul le brevet numéro 1.088.565 demandé le 7 août 1951 avait été exploité par la licenciée et qu'aucun des autres brevets de M. Beyrard n'avait pu être mis en oeuvre industriellement malgré de nombreux essais, la Cour d'appel a retenu d'une part que l'article 4 du contrat fixait une redevance annuelle minimale en contrepartie de l'exclusivité consentie par M. Beyrard et d'autre part que la clause d'exclusivité était nulle à la suite de la décision de la Commission des Communautés Européennes ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations la Cour d'appel, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, a pu décider qu'à partir du 7 août 1971 aucune redevance minimale ni aucune indemnité n'étaient dues ;

D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

