

TGI PARIS 18 DECEMBRE 1985

DOSSIERS BREVETS 1986.IV.5

SAMEX c.INTERMAS

BREVET N° 72-37186

PIBD 1986.390.III.175

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

- LICENCE : OBLIGATION D'EXPLOITATION **

I - LES FAITS

- 1972 : La Société SAMEX est titulaire du brevet français 72-37186 couvrant un procédé d'extrusion
- 1er Avril 1976 : SAMEX concède à INTERMAS une licence exclusive du brevet avec réserve d'exploitation au profit du breveté et règlement de redevances.
- 1976-1984 : A raison de difficultés techniques et commerciales, INTERMAS n'exploite pas l'invention brevetée.
- 24 Septembre 1984 : SAMEX assigne INTERMAS en résolution du contrat et réparation pour inexécution de son obligation d'exploitation, sur la base de l'article 1184 C.Civ.
- : INTERMAS réplique par voie de demande en résiliation du contrat pour inexploitabilité de l'invention brevetée.
- 18 Décembre 1985 : TGI PARIS - rejette la demande principale de SAMEX
- fait droit à la demande reconventionnelle de INTERMAS.

II - LE DROIT

A - LE PROBLEME

1°) Prétention des parties

a) Le demandeur en résolution (SAMEX)

prétend que les conditions d'application de l'article 1184 C.Civ sont réunies puisque l'obligation d'exploitation du licencié n'a pas été respectée.

b) Le défendeur en résolution (INTERMAS)

prétend que les conditions d'application de l'article 1184 C.Civ. n'ont pas été réunies puisque

- . ou bien il n'était pas tenu à une obligation d'exploitation
- . ou bien les obstacles techniques et commerciaux de l'exploitation justifiaient le défaut d'exploitation.

2°) Énoncé du problème

La non-exploitation d'une invention brevetée à raison de "difficultés techniques dans la fabrication du produit" constitue-t-elle une faute permettant la résolution du contrat de licence sur la base de l'article 1184 C.Civ ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Attendu qu'un rapport de la direction commerciale de la société INTERMAS en date du 4 Janvier 1983 établit l'impossibilité d'exploiter commercialement le procédé après de multiples essais... Attendu que la société INTERMAS n'a donc pu commercialiser l'invention principalement parce que sa mise en oeuvre n'était réalisable qu'à des prix de revient trop élevés compromettant gravement l'accès au marché... Attendu qu'aucune faute ne saurait donc être retenue à la charge de la Société INTERMAS".

2°) Commentaire de la solution

La décision étudiée s'ajoute aux nombreuses décisions de justice qui, depuis des dizaines d'années, traitent de l'obligation d'exploitation du licencié, notamment exclusif. La décision appelle quelques observations :

- Dans la mesure même où le Tribunal recherche si le défaut d'exploitation du licencié constituait ou non une faute contractuelle, il admet, tacitement, l'existence d'une obligation d'exploitation de l'invention brevetée à la charge du licencié.

Le Tribunal ne fonde pas l'existence de pareille obligation tacite d'exploitation; retenons, toutefois, que le breveté concédant s'était réservé la faculté d'exploiter, lui-même, l'invention sous contrat; il n'est, donc, pas possible de justifier cette obligation d'exploitation par l'obligation légale d'exploitation du brevet : le fondement de l'obligation sur le caractère proportionnel du prix dû par le licencié se trouve indirectement, fortifiée (V.FORTIER, Le prix proportionnel, Th.dr.Montpellier 1986).

- Pour écarter toute faute du licencié, le Tribunal retient "des difficultés techniques dans la fabrication du produit..." et des difficultés de commercialisation "parce que sa mise en oeuvre n'était réalisable qu'à des prix de revient trop élevés compromettant gravement l'accès du marché". Pareilles excuses à l'inexécution de l'obligation d'exploitation paraissent en retrait sensible par rapport aux excuses jusqu'ici retenues par les Tribunaux. Citons, par exemple, l'arrêt rendu par la Cour de Paris, le 2 Juillet 1981 :

"Considérant que la Sellerie Vendéenne ne produit aucun élément de preuve établissant qu'elle se soit heurtée à une difficulté insurmontable d'exploitation qui, seule, aurait pu excuser sa carence" (Dossiers Brevets 1982.V.5).

Relevons aussi dans le sens d'une exigence plus forte le jugement rendu par le Tribunal de Paris, le 20 Mars 1976 :

"Le licencié ne saurait invoqué le caractère trop onéreux de la mise au point" (cité par J.J.BURST D.1979, Chr.1, p.5).

La question se pose, donc, de savoir si le jugement étudié amorce un revirement de jurisprudence dans le sens d'un allègement de l'obligation d'exploitation mise à la charge du licencié débiteur de la redevance.

A défaut de prononcer la résolution du contrat pour défaut d'exploitation du licencié, le Tribunal prononce la résiliation demandée par le licencié, "aux torts de la société SAMEX". Il le fait de façon extrêmement laconique :

"Il convient en conséquence de prononcer la résiliation du contrat de licence du 1er Février 1976 aux torts de la Société SAMEX".

On peut être surpris du laconisme de cette formule car si le Tribunal peut retenir l'accord des deux parties sur la destruction du contrat, il n'a pas établi la faute du breveté qui permettrait de décider que la résiliation doit être prononcée à ses torts. Le fait que le licencié n'ait pas commis de faute n'établit pas la faute du breveté.

15 997/84 /
ASS/24.9.84

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

RESILIATION
DE CONTRAT
DEBOUTE

3° CHAMBRE - 1° SECTION

N° 5

JUGEMENT RENDU LE 18 DECEMBRE 1985

DEMANDERESSE : - La Société SAMEX, SARL
dont le siège est à SAINT-VINCENT DES PRES
(Sarthe),

représentée par :

Me Yves MARCELLIN, Avocat - D 420.

DEFENDERESSE : - La Société INTERMAS,
Société de droit espagnol,
dont le siège est à 32 BARCELONE
(Espagne)CARDEDEU-GOYA

représentée par la S.C.P. d'Avocats

Y. BODIN, Ph. LUCET, A. GENTY postulants - A 135
assistée par :

Me Philippe COMBEAU, Avocat plaidant.

PAGE PREMIERE

STOSSE... le 30 12 85 page
Marcellin - Bodin
expédition le 29 1.76
30 12 85

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant délibéré :

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

GREFFIER

Madame BOISDEVOT.

DEBATS à l'audience du 20 novembre 1985,
tenue publiquement,

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

7237186
cib: B29D →
B29C →

Par contrat du 1er avril 1976, la Société SAMEX a concédé à la Société de droit espagnol INTERMAS une licence d'exploitation pour la France du brevet n° 72.37 186 ayant pour objet un procédé et un dispositif pour réaliser, par extrusion, un film tubulaire perforé sans soudure.

Estimant que la société INTERMAS n'a procédé à aucune exploitation industrielle et commerciale de ce brevet et qu'elle lui a causé de ce fait un préjudice, la Société SAMEX a, par acte du 24 septembre 1984, assigné la Société INTERMAS en demandant :

- de prononcer la résolution du contrat de licence du 1er avril 1976 aux torts et griefs exclusifs de la Société INTERMAS,
- de désigner un expert afin de déterminer l'étendue du préjudice subi par la société SAMEX du fait du non respect de l'obligation d'exploiter le brevet concédé en licence,

PAGE DEUXIEME

MINUTE

AUDIENCE DU
18 DECEMBRE 1985

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 5 SUITE

- de condamner la société INTERMAS à payer à la Société SAMEX la somme de 400 000 francs à titre de provision et celle de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- d'ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux au choix de la demanderesse et aux frais de la défenderesse, le coût de chaque insertion ne pouvant excéder la somme de 15 000 francs,
- le tout avec exécution provisoire.

Par conclusions signifiées le 3 octobre 1985, la Société INTERMAS demandait de prononcer la résiliation du contrat de licence du 1er avril 1976, le brevet n° 72.37 186 étant pratiquement inexploitable, et de condamner la Société SAMEX à lui payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts. Subsidiairement, elle sollicitait une mesure d'expertise afin de déterminer si le brevet en cause était exploitable pratiquement tant sur le plan technique que sur le plan commercial. En outre, elle demandait de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la résolution du contrat de licence et dans cette hypothèse, sollicitait la condamnation de la Société SAMEX à lui restituer l'intégralité des redevances versées en exécution de ce contrat et à lui rembourser les frais exposés par elle pour mise au point du procédé breveté, soit la somme de 500 000 francs, outre celle de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 30 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le 29 octobre 1985, la Société SAMEX réfutait les arguments de la défenderesse et maintenait l'intégralité de sa demande.

*

* *

1 - Attendu que, par contrat du 1er avril 1976, la Société SAMEX a concédé à
PAGE TROISIEME

page

la Société INTERMAS une licence d'exploitation pour la France de son brevet n° 72.37 186 ; que l'invention concerne un procédé pour réaliser par extrusion d'une matière synthétique, de préférence thermoplastique, un film tubulaire perforé et sans soudure ;

Attendu que la Société SAMEX s'est engagée (I-4) à ne pas octroyer en France d'autre licence dépendant de ladite invention, mais s'est réservé le droit d'exploiter pour son propre compte l'invention ; que l'article 25 du contrat limite en quantité l'exploitation de la Société SAMEX ;

Attendu qu'un avenant signé le 28 octobre 1977 par la société INTERMAS et le 31 octobre 1977 par la Société SAMEX a modifié l'article 25 du contrat de licence en supprimant la limitation de quantité imposée à la Société SAMEX ;

Mais attendu que cette restriction n'enlève pas à la licence consentie à la Société INTERMAS son caractère exclusif, le breveté conservant toujours le droit d'exploiter personnellement l'invention ;

2 - Attendu que la Société SAMEX reproche à la Société INTERMAS de n'avoir pas exploité le brevet en France, ce qui a abouti au gel de la licence pendant plus de 8 ans ;

Attendu que la Société INTERMAS réplique que le brevet n'était pas pratiquement exploitable, en raison de difficultés techniques et commerciales ;

Attendu que le produit réalisé par le procédé breveté est appelé TRANSEX FILM et est destiné à l'emballage en sacs, des légumes et produits de consommation analogues ;

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats que la société INTERMAS s'est heurtée à des difficultés techniques dans la fabrication de son produit en

PAGE QUATRIEME

AUDIENCE DU
18 DECEMBRE 1985

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 5 SUITE

raison de l'impossibilité d'obtenir une épaisseur régulière du film plastique ; qu'à de nombreuses reprises, elle a fait part de ce problème à la Société SAMEX en insistant sur les inconvénients qui en résultaient ; qu'ainsi elle relève dans une lettre du 22 mai 1981 que le produit présente une faible résistance, un aspect peu agréable en raison de l'allongement des orifices et qu'il est difficile à imprimer ;

Attendu qu'un rapport de la Direction Commerciale de la Société INTERMAS en date du 4 janvier 1983 établit l'impossibilité d'exploiter commercialement le procédé après de multiples essais ; qu'il souligne, en effet, que le fait de compenser le manque de résistance du TRANSEX FILM par une plus grande épaisseur de matière première entraîne des prix de revient et de vente trop élevés ;

Attendu que la Société SAMEX fait valoir qu'elle a fourni à la Société INTERMAS l'assistance technique réclamée ; que ce même procédé est utilisé par la société INTERMAS pour sa fabrication espagnole et qu'elle lui verse régulièrement des royalties pour cette exploitation

Mais attendu que la plupart des documents produits par la Société SAMEX concernent le "TRANSEX MESH" ; que dans une lettre du 9 septembre 1982 adressée à la société INTERMAS, M. HUREAU indique au nom de la Société SAMEX :

"Vous trouverez ci-joint photos d'une utilisation
"du TRANSEX MESH...

"Ce grille ~~bleu~~ est utilisé pour la protection
"des jeunes plants de vignes, arbres fruitiers
"et arbres d'ornement...

"Nous avons réalisé une tête spéciale pour la fa-
"brication de ce produit" ;

Attendu qu'il s'agit donc
d'un produit différent du TRANSEX FILM qui permet
la fabrication de sacs d'emballage en matière
PAGE CINQUIEME



plastique ; que les factures de redevances produites par la Société SAMEX concernent le TRANSEX MESH, le TRANSEX, le TRANSEX MALLA et non le TRANSEX FILM ; que, pourtant, s'adressant à la Société INTERMAS dans un courrier du 3 juin 1981, M. HUREAU fait bien référence au procédé appelé "TRANSEX FILM" ;

Attendu que la Société INTERMAS n'a donc pu commercialiser l'invention principalement parce que sa mise en oeuvre n'était réalisable qu'à des prix de revient trop élevés compromettant gravement l'accès du marché ;

Attendu qu la Société SAMEX qui s'était réservé l'exploitation du procédé breveté n'établit pas avoir diffusé son produit dans des conditions satisfaisantes du point de vue commercial ;

Attendu qu'aucune faute ne saurait donc être retenue à la charge de la Société INTERMAS ;

Attendu qu'il convient en conséquence de prononcer la résiliation du contrat de licence du 1er février 1976 aux torts de la Société SAMEX ;

Attendu qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de débouter la Société SAMEX de l'ensemble de ses demandes ;

3 - Attendu que la société INTERMAS sollicite l'allocation d'une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Mais attendu que la Société SAMEX a pu de bonne foi se méprendre sur la portée et l'étendue de ses droits ; qu'il convient donc de débouter la Société INTERMAS de cette demande de dommages-intérêts ;

Attendu en revanche qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la

PAGE SIXIEME

MINUTE

AUDIENCE DU
18 DECEMBRE 1985

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 5 SUITE

Société INTERMAS la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense ; qu'il y a donc lieu de condamner la Société SAMEX à lui payer la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Prononce, aux torts exclusifs de la Société SAMEX la résiliation du contrat de licence conclu le 1er avril 1976 entre la Société SAMEX et la Société INTERMAS ;

En conséquence, déboute la Société SAMEX de toutes ses demandes ;

Déboute la Société INTERMAS de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne la Société SAMEX à payer à la Société INTERMAS la somme de CINQ MILLE francs (5 000) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la Société SAMEX aux dépens ;

Autorise la S.C.P. BODIN, LUCET, GENTY, à recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision.

Fait et jugé à PARIS, le
18 décembre 1985.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT



P. BAISDEVOT
PAGE SEPTIEME & DERNIERE.



J.C.I. GUERIN

