

TGI PARIS 1er MARS 1989
Aff.KEPES c. METRAVIB
Brevet n.79-4585
PIBD 1989.459.III.375

DOSSIERS BREVETS 1990.II.8

GUIDE DE LECTURE

LICENCE :

- OBLIGATION D'EXPLOITATION : OBSTACLE **
- OBLIGATION DE MISE AU POINT **

I - LES FAITS

- 22 février 1979 : M.KEPES dépose une demande française de brevet 79-04585 relative à *"un procédé et un dispositif de détermination des propriétés rhéométriques des matériaux"*.
- 21 avril 1982 : KEPES et la Société METRAVIB concluent pour sept ans un contrat de licence exclusive comportant obligation pour la seconde de *"faire tous ses efforts pour exploiter sérieusement et effectivement la licence concédée"* et plus particulièrement de réaliser un prototype avant le 30 juin 1983;
. régler un *cash* de 100.000 F et des redevances calculées sur le prix de vente du dispositif.
- : KEPES *"garantit la faisabilité du dispositif ainsi que son intérêt scientifique, technique et industriel dans le domaine de la rhéologie"*.
- 30 juin 1983 : METRAVIB ne présente pas le prototype.
- 1982/1986 : METRAVIB abandonne le brevet pour 4 pays sans en informer KEPES.
- 24 avril 1986 : METRAVIB *"met fin"* au contrat en invoquant un défaut d'assistance de KEPES mais, plus probablement, pour des raisons de défaut de trésorerie et diminution de l'opportunité économique du dispositif.
- 26 mai 1987 : KEPES assigne METRAVIB en - résolution du contrat aux torts exclusifs de celle-ci.
- réparation du dommage en résultant.
- 1er mars 1989 : TGI PARIS . rejette la résiliation du contrat par METRAVIB
. prononce la résolution du contrat aux torts de METRAVIB
. fait droit à la demande en réparation formée par KEPES.

METRAVIB réplique en affirmant le caractère *"légitime"* de la résiliation d'un contrat concernant un *"dispositif de réalisation techniquement et commercialement impossible"*.

II - LE DROIT

A - LE PROBLEME

1°) *Prétention des parties*

a) Le demandeur en résolution du contrat (concedant : KEPES)

prétend que faute de rapporter la preuve d'obstacle insurmontable à cette exploitation, le licencié a commis une faute en n'exécutant pas son obligation d'exploitation .

b) Le défendeur en résolution du contrat (licencié : METRAVIB)

prétend que, en rapportant la preuve d'obstacle insurmontable à cette exploitation, le licencié n'a pas commis de faute en n'exécutant pas son obligation d'exploitation .

2°) *Enoncé du problème*

Faute de rapporter la preuve d'obstacle insurmontable à cette exploitation, le licencié a-t-il commis une faute en n'exécutant pas son obligation d'exploitation ?

B - LA SOLUTION

1°) *Enoncé de la solution*

- (1) *"Attendu que la possibilité d'une invention doit s'entendre d'abord du point de vue technique mais également du point de vue commercial; qu'une invention qui n'est réalisable qu'en laboratoire ou à des prix qui interdisent l'accès du marché est inexploitable;*

(2 et 5) *"que toutefois l'impossibilité doit être constituée par des difficultés insurmontables... la charge et la difficulté de mise au point industrielle constituant normalement une obligation et un risque incombant au licencié.*

(3) *Attendu que si André Kepes a garanti la faisabilité du dispositif, ainsi que son intérêt scientifique, technique et industriel dans le domaine de la rhéologie (art.IX), il n' a pas pour autant garanti la valeur commerciale de l'invention, que c'est au licencié débiteur d'une obligation d'exploiter l'invention, à plein et au maximum de ses moyens et de ses facultés, d'apporter la preuve de l'impossibilité et non au breveté de démontrer le caractère techniquement et commercialement inexploitable.*

(4) *Attendu que si la Société METRAVIB produit des documents internes, notamment un compte-rendu de réunion du 16 avril 1986, prévoyant des travaux d'un coût de 2.600.000 F (2.600 KF) pour aboutir à un appareil industriel une décision de l'ANVAR, en date du 20 octobre 1986 constatant l'échec de l'invention au motif que "ce rhéoprocasseur n'est plus adapté aux exigences du marché" ainsi que des correspondances adressées à André Kepes pour lui faire part des difficultés financières que pose à sa société le*

développement du rhéoprocasseur, elle ne démontre pas pour autant l'existence de difficultés insurmontables au plan technique ou au plan commercial, de nature à interdire la commercialisation du produit du brevet au cours des années 1983-1984 convenues pour cette commercialisation...

Attendu que, faute par la Société METRAVIB d'avoir rapporté la preuve du caractère insurmontable des difficultés rencontrées dans l'exploitation du rhéoprocasseur d'André Kepes, il y a lieu de rejeter ses moyens de défense, de prononcer aux torts et griefs de la Société METRAVIB la résolution de la convention du 21 avril 1982".

2°) Commentaire de la solution

La décision étudiée traite de la plupart des questions relatives à l'obstacle à l'exploitation obligatoire d'une invention sous licence.

- (1) L'obstacle peut être *"tant d'ordre technique que d'ordre commercial"*.

- (2) L'obstacle doit consister en *"difficultés insurmontables"*. La solution est conforme à la jurisprudence actuelle sur l'obligation d'exploitation du licencié qui ne cesserait qu'en présence d'obstacles insurmontables à sa réalisation.

- (3) En l'absence de clause de garantie, *"cette difficulté insurmontable doit être prouvée par le licencié"*.

- (4) Les *difficultés* doivent être *appréciées au regard de la période durant laquelle l'exploitation avait été convenue*.

Il doit s'agir sinon du moment où le contrat est conclu, du moins du moment où, dans l'esprit des deux parties, l'exploitation devrait commencer. En l'occurrence, les retards mis par METRAVIB à aborder le marché lui interdisent de se prévaloir d'une inexploitable à un moment qu'elle avait différé par sa propre faute.

- (5) *La charge (et le risque) de la mise au point industrielle pèsent sur le licencié.*



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3° CHAMBRE I° SECTION

JUGEMENT RENDU LE 1er MARS 1989

N° du Rôle Général

10.762/87

DEMANDEUR : Monsieur André KEPES
demeurant 99 rue de Sèvres
75006 PARIS

Assignation du

26 MAI 1987

représenté par :

Me Jean TALANDIER, Avocat C 518

RESOLUTION DE CONTRAT
DOMMAGES-INTERETS

N° 2

DEFENDERESSE : La Société dite "SOCIETE
POUR LA MESURE ET TRAITEMENT DES VIBRA-
TIONS ET DU BRUIT - METRAVIB"
S.A. dont le siège social est 24 bis
chemin des Mouilles
69130 ECULLY

représentée par :

Me Philippe MEZIN, Avocat E 1039

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré

Madame ANTOINE Président
Monsieur BOURLA Juge
Madame REGNIEZ Juge

GREFFIER :
Madame RINGRESSI

copie délivrée le 9/3/89
- Talandier
- addition le

page première

copie le 9/3/89

DEBATS : à l'audience publique du 23 Janvier 1989.

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

André KEPES, ingénieur, a déposé le 22 Février 1979 une demande de brevet français n° enregistrement 790.4585 relative à "un procédé de détermination des propriétés rhéométriques des matériaux et appareil pour la mise en oeuvre dudit procédé" (rhéomètre continu).

Par convention du 21 Avril 1982 André KEPES confia à la Société METRAVIB le soin de procéder à la mise au point et à la fabrication de cet appareil lui concédant la licence exclusive du brevet susvisé et d'autres brevets parallèles correspondants étrangers moyennant le versement d'une somme forfaitaire de 100.000 fr et le paiement d'une redevance calculée sur le prix de vente du dispositif ou des accessoires.

Invoquant l'inexécution par la société METRAVIB de ses obligations, André KEPES, par acte du 26 Mai 1987, l'a assignée afin de :

- constater la résiliation unilatérale du contrat du 22 Avril 1982, avant son terme, par la Société METRAVIB ;

- prononcer en conséquence la résolution du contrat du 21 Avril 1982 ;

- condamner la Société METRAVIB à verser à André KEPES en réparation de son préjudice moral la somme de 250.000 ₣ à titre provisionnel sauf à parfaire, et en réparation de son préjudice matériel la somme de 1.000.000 ₣ également à titre provisionnel ;

- au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 8.000 ₣,

et ce avec l'exécution provisoire.

Le 15 Avril 1988, la Société METRAVIB a conclu au rejet comme injustifié et mal fondé de l'ensemble des demandes d'André KEPES, motif pris de ce qu'elle avait légitimement résilié un contrat de licence concernant un dispositif dont la réalisation était techniquement et commercialement impossible.

A titre reconventionnel la Société METRAVIB a demandé au Tribunal de dire et juger qu'il a été mis fin de fait au contrat par André KEPES lui-même et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 1.500.000 ₣ à titre de dommages-intérêts, outre celle de 30.000 ₣ au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A titre subsidiaire, la société défenderesse a sollicité qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'opposait pas à une expertise.

Le 1er Juin 1988, André KEPES a fait injonction à la Société METRAVIB de verser aux débats divers documents, a conclu au débouté de la demande reconventionnelle et ajoutant à ses prétentions initiales a demandé la condamnation de la Société METRAVIB à lui payer 1 million de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les allégations mensongères et malveillantes

contenues dans ses conclusions.

Le 4 Octobre 1988, la Société METRAVIB a conclu au mal fondé de cette nouvelle demande.

Le 25 Octobre 1988 l'ordonnance de clôture a été rendue en l'absence des conseils des parties.

Les pièces dont la production avait été requise par le demandeur lui ont été transmises le 21 Novembre. L'avocat du demandeur a sollicité en conséquence le rabat de l'ordonnance de clôture.

X

X X

Attendu qu'afin de respecter le principe du contradictoire, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 25 Octobre 1988, de déclarer en conséquence recevables les pièces communiquées le 21 Novembre et de prononcer la clôture de l'instruction le 23 Janvier 1989.

Attendu que selon la Convention du 22 Avril 1982 art. I, André KEPES concède à la Société METRAVIB une licence de ses brevets et de ses connaissances techniques exclusive pour la fabrication, la vente et l'utilisation des dispositifs dans tous les pays :

Art. V, METRAVIB fera tous ses efforts pour... exploiter sérieusement et effectivement la licence concédée ;

METRAVIB réalisera un premier pro-

prototype de démonstration d'ici le 30 Juin 1983 à l'aide du modèle existant à l'Université de Saint-Etienne ;

KEPES s'engage à communiquer diligemment à METRAVIB ses connaissances techniques actuelles et futures.

Art. IX, KEPES ne donne aucune autre garantie que celle de son fait personnel et que celle de l'existence matérielle des brevets et des connaissances techniques ;

KEPES garantit toutefois la faisabilité du dispositif ainsi que son intérêt scientifique, technique et industriel dans le domaine de la rhéologie.

Art. XII, le contrat est conclu pour une première période de 7 ans, en l'absence de faute de METRAVIB ce contrat n'est pas résiliable par KEPES.

I - SUR LA DEMANDE EN RESOLUTION DU CONTRAT.

Attendu qu'il est acquis aux débats que la Société METRAVIB n'a pas, dans les délais convenus, avant le 31 Juin 1983, réalisé le prototype de démonstration du dispositif breveté et ce, malgré de nombreuses promesses consécutives aux lettres de rappel d'André KEPES ;

qu'elle a présenté pour la première fois un prototype en Décembre 1984, que ce rhéoprocésseur a été monté et testé dans les locaux de la Société METRAVIB, mais n'a fait l'objet d'aucune mise au point en vue de sa commercialisation ;

que la Société METRAVIB a ainsi méconnu ses engagements définis à l'art. V du contrat du 21 Avril 1982.

2 - Attendu qu'André KEPES démontre que la Société METRAVIB a procédé, sans l'en aviser au préalable, à l'abandon de son brevet pour quatre pays : l'Italie, la Suède, le Brésil et le Japon, en produisant les telex du 22 Octobre 1982, la lettre du 14 Mai 1984 et du 1er Janvier 1986.

Attendu que la Société METRAVIB prétend inexactement avoir, par une lettre du 24 Avril 1986, averti André KEPES de son intention de renoncer à entretenir les brevets, cette correspondance postérieure aux documents susanalysés ne constituant, en aucune façon, un avertissement préalable.

Attendu qu'en agissant au mépris des stipulations de l'article VI 3, la Société METRAVIB a engagé sa responsabilité à l'égard d'André KEPES.

3 - Attendu que par lettre recommandée du 24 Avril 1986 la Société METRAVIB s'adressait à André KEPES en ces termes :

"Nous estimons à l'heure actuelle ne pas être en mesure de poursuivre le développement du rhéoprocasseur afin d'industrialisation et d'exploitation commerciale jugeant que les moyens supplémentaires à mettre en oeuvre dépassent les capacités d'autofinancement de notre société.

... Nous vous informons de notre décision de cesser l'entretien des brevets...

"Nous prenons l'initiative de vous proposer de transformer la licence exclusive en licence simple".

Attendu que les termes de cette lettre sont incompatibles avec les stipulations de l'article VI du contrat ci-dessus analysées ;

qu'en renonçant unilatéralement à exploiter le brevet d'André KEPES et en cessant de payer les annuités de ce titre de propriété industrielle, la Société METRAVIB a délibérément violé l'une de ses obligations ; que cette obligation était d'autant plus impérative que la licence était exclusive.

Attendu que pour s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe du fait de l'inexécution des dispositions des articles V et VI du contrat, la Société METRAVIB fait valoir d'une part qu'André KEPES n'ayant pas respecté son engagement d'apporter son concours sans réserve pour la réalisation de ce prototype, il est pratiquement seul responsable du retard d'exploitation par suite de sa carence et de son incompétence à résoudre les problèmes posés par son brevet ; d'autre part que le prototype réalisé était inexploitable dans les conditions économiques prévues, précisant "le marché du rhéoprocasseur en continu ne pouvait être abordable que si l'appareil n'excédait pas 50.000 fr, ce qu'André KEPES avait indiqué au départ comme prix de vente plausible".

Mais attendu que le premier de ces arguments n'est pas sérieux ;

qu'il appartenait, conformément aux dispositions de l'article XII I° de la convention, à la Société METRAVIB de mettre par lettre recommandée en demeure André KEPES de remplir son obligation d'assistance et de lui donner un délai de 60 jours pour y remédier, ce qu'elle n'a pas fait ;

que la correspondance produite aux débats ne comporte aucune demande de renseignements, de plans ou de communication de savoir-faire formulée par la Société METRAVIB à l'adresse du breveté, le donneur de licence imputant les difficultés de mise au point du produit à ses sous-traitants (lettre du 28 Mars 1984) ;

que la Société METRAVIB n'a pas cru devoir organiser les deux réunions annuelles de travail prévues au contrat puisque les documents produits ne rapportent la preuve que d'une réunion en Décembre 1984 et une seconde en Février 1985 ;

qu'il se déduit de ces circonstances que la Société METRAVIB estimait suffisante la collaboration d'André KEPES.

Attendu que, dans son rapport du 18 Août 1983, la Société METRAVIB a admis "la faisabilité du rhéoprocasseur" (p. 29).

Attendu enfin qu'André KEPES a accepté l'arbitrage de Mr. RODIER, consultant désigné par la Société METRAVIB, afin d'établir les causes du retard de réalisation du prototype et de l'éclairer sur la faisabilité du produit ; que la Société METRAVIB, faute de verser aux débats les conclusions de ce consultant, est particulièrement mal venue à soutenir, en produisant des comptes rendus d'essais rédigés par elle-même, que la partie mécanique du rhéoprocasseur n'est pas réalisable.

Attendu que la Société METRAVIB a d'ailleurs admis dans sa lettre du 16 Juin 1982 "son développement long et difficile n'aboutit pas à proprement parler à un échec technique".

Attendu qu'au vu de ces éléments, il convient de considérer que le grief de mauvaise exécution de son obligation d'assistance et de conseil allégué à l'encontre d'André KEPES n'est pas établi par la Société METRAVIB.

Attendu qu'au soutien de son second argument, la Société METRAVIB fait essentiellement

valoir que le coût d'un seul prototype serait de l'ordre de 3.000.000 F et que, sans chiffrer le coût du prototype d'essai, tout appareil qui serait offert sur le marché serait d'un coût de l'ordre de 500.000 F, donc inexploitable en pratique.

Attendu qu'il importe de souligner qu'aucun document produit aux débats ne vient étayer les affirmations de la Société METRAVIB selon lesquelles "André KEPES avait indiqué un prix de vente de l'appareil d'environ 50.000 F" ; qu'il ne peut donc lui être reproché un prix de revient supérieur.

Attendu que, faute d'établir "les conditions économiques normalement prévues au départ", la Société METRAVIB n'est pas fondée à se plaindre de ce que le coût du prototype dont elle ne justifie que par ses documents internes, excéderait le coût initialement promis", qu'au surplus, lors d'une étude de marché (avril 1984) la Société METRAVIB évaluait le prix de revient du rhéoprocasseur à 150.000 F (150 Kf) et concluait néanmoins :

" le rendement espéré d'un tel appareillage devrait nous permettre d'entretenir et de développer une gamme d'instruments de laboratoire... nous plaçant très loin en avant sur ce marché extrêmement mouvant et concurrentiel".

Attendu que la possibilité d'une invention doit s'entendre d'abord du point de vue technique mais également du point de vue commercial ; qu'une invention qui n'est réalisable qu'en laboratoire ou à des prix qui interdisent l'accès du marché est inexploitable ; que toutefois l'impossibilité doit être constituée par des difficultés insurmontables, la charge et la difficulté de mise au point industrielle constituant normalement une obligation et un risque incombant au licencié.

Attendu que si André KEPES a garanti la

faisabilité du dispositif, ainsi que son intérêt scientifique, technique et industriel dans le domaine de la rhéologie (art. IX), il n'a pas pour autant garanti la valeur commerciale de l'invention, que c'est au licencié débiteur d'une obligation d'exploiter l'invention, à plein et au maximum de ses moyens et de ses facultés, d'apporter la preuve de l'impossibilité et non au breveté de démontrer le caractère techniquement et commercialement inexploitable.

Attendu que si la Société METRAVIB produit des documents internes, notamment un compte-rendu de réunion du 16 Avril 1986, prévoyant des travaux d'un coût de 2.600.000 F (2.600 KF) pour aboutir à un appareil industriel une décision de l'ANVAR, en date du 20 Octobre 1986 constatant l'échec de l'invention au motif que "ce rhéoprocasseur n'est plus adapté aux exigences du marché" ainsi que des correspondances adressées à André KEPES pour lui faire part des difficultés financières que pose à sa société le développement du rhéoprocasseur, elle ne démontre pas pour autant l'existence de difficultés insurmontables au plan technique ou au plan commercial, de nature à interdire la commercialisation du produit du brevet au cours des années 1983-1984 convenues pour cette commercialisation ;

qu'en effet, la Société METRAVIB ne fournit aucune étude de marché réalisée pendant cette période, démontrant que la commercialisation en France était alors impossible ;

que l'étude du 16 Avril 1984, ci-dessus mentionnée, conclut en sens contraire, que le constat d'échec de l'ANVAR, intervenu deux ans après la date prévue pour la commercialisation est sans portée dans la mesure où de l'aveu même de la Société METRAVIB "le temps perdu en matière de produit nouveau n'est pas rattrapable et nous risquons d'être devancés par la concurrence

(lettre du 28 Mars 1984) ce que confirme Mr GENILLON dans son attestation du 30 Septembre 1988 selon laquelle "l'évolution parallèle des techniques dans le domaine des programmes d'innovation peut quelquefois rendre ceux-ci rapidement inopportuns du point de vue économique".

Attendu que, faute par la Société METRAVIB d'avoir rapporté la preuve du caractère insurmontable des difficultés rencontrées dans l'exploitation du rhéoprocasseur d'André KEPES, il y a lieu de rejeter ses moyens de défense, de prononcer aux torts et griefs de la Société METRAVIB la résolution de la convention du 21 Avril 1982 et de débouter la Société METRAVIB de sa demande reconventionnelle, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner d'office une expertise, cette mesure d'instruction ne pouvant être prescrite en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

II - SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES-INTERETS.

Attendu que la résolution du contrat par la faute de la Société METRAVIB cause à André KEPES un incontestable préjudice de notoriété vis à vis des scientifiques du domaine de la rhéologie qui avaient été informés de l'invention d'André KEPES par la Société METRAVIB elle-même et qui en attendaient l'exploitation ; qu'il sera fait une juste réparation de ce préjudice en allouant au demandeur la somme de 150.000 F à titre de dommages-intérêts.

Attendu que la résolution du contrat prive André KEPES des redevances qu'il était en droit d'espérer après avoir renoncé pendant plusieurs années à exploiter lui-même ou à faire exploiter par un tiers son invention ; qu'en compensation de ce préjudice certain et actuel, il convient d'allouer à André KEPES la somme de 250.000 F à titre de dommages-intérêts.

Attendu que le demandeur fait grief à la Société METRAVIB d'avoir usé dans ses écritures de propos qui sont non seulement mensongers, mais en outre insultants à son égard.

Mais attendu que, faute de caractériser de façon précise les termes qu'il estime insultants, André KEPES n'est pas fondé en fait en ce chef de demande que le Tribunal n'est pas à même d'apprécier et qui sera en conséquence rejeté.

Attendu que la Société METRAVIB ne démontre pas que les promesses d'André KEPES étaient irréalisables puisqu'il résulte des divers documents ci-dessus analysés et en particulier du rapport du 18 Août 1983 que le rhéoprocasseur en continu était faisable, que sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts n'est donc pas fondée et sera rejetée.

Attendu qu'eu égard à l'équité, il échet de condamner la Société METRAVIB à verser au demandeur au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 8.000 F ; que la demande à ce titre formée par la société défenderesse, qui succombe en ses prétentions, sera rejetée.

Attendu que l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement n'est pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement :

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 25 Octobre 1988.

Prononce la clôture de l'instruction
le 23 Janvier 1989.

Dit et juge que la Société METRAVIB
n'était pas fondée à mettre fin aux relations
contractuelles le 24 Avril 1986.

Dit André KEPES bien fondé en sa deman-
de principale.

Prononce la résolution du contrat du 21
Avril 1982 aux torts de la Société METRAVIB pour
inexécution de ses obligations.

Condamne la Société METRAVIB à payer à
André KEPES

- en réparation du préjudice moral consé-
cutif à la résolution du contrat en date du 21
Avril 1982, la somme de 150.000 ₣ à titre de
dommages-intérêts, ainsi qu'en réparation de son
manque à gagner la somme de 250.000 ₣.

Rejette la demande additionnelle d'André
KEPES.

Déboute la Société METRAVIB de l'ensemble
de ses demandes reconventionnelles comme non fon-
dées.

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution
provisoire.

Condamne la Société METRAVIB aux dépens.

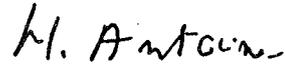
Condamne la Société METRAVIB à verser

au demandeur la somme de 8.000 ₣ au titre de
l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Ci-
vile.

Fait à PARIS le 1er MARS 1989

Le Greffier

Le Président



Madame RINGRESSI

Madame ANTOINE