

PARIS 22 MAI 1990

Brevet 1.164.181

PESTRE c: Soc. ORIL

DOSSIERS BREVETS 1990.III.8

GUIDE DE LECTURE

- LICENCE - DUREE - CADUCITE

I - LES FAITS

- 12 mai 1958 : Demande d'un brevet français sur la "*Fusafungine*" à Mesdames COUCHOUD, LIEVRE et PESTRE.
- 5 janvier 1966 : Contrat mixte de licence de brevet et de savoir-faire entre Mesdames COUCHOUD, LIEVRE et PESTRE, concédantes et la Société ORIL licenciée sur le brevet français 1.164.181 et les brevets étrangers correspondants concernant la Fusafungine avec communication de tous renseignements nécessaires à la fabrication moyennant le paiement par ORIL de redevances pendant une durée de 50 ans.
- 12 mai 1978 : Expiration du brevet
- 1983 : L'administration fiscale, considérant l'expiration du brevet, estime que les paiements de redevances effectués aux brevetées ne sont plus des "*redevances*" (imputables sur les frais généraux avant paiement de 'impôt sur les sociétés) mais des "*libéralités*" (non imputables sur les frais généraux et payables après règlement de l'impôt sur les sociétés).
- 3 décembre 1983 : ORIL informe les ex-brevetées qu'elle "*ne pouvait continuer à en assurer le règlement*".
- : PESTRE et les autres ayants-cause des brevetées assignent ORIL en exécution du contrat.
- 26 mars 1986 : TGI PARIS . prononce la résiliation (caducité ?) du contrat . rejette la demande en exécution.
- 23 juin 1986 : PESTRE et les héritiers COUCHOUD font appel.
- 22 mai 1990 : La Cour de PARIS infirme le jugement

II - LE DROIT

A - LE PROBLEME

1°) Prétention des parties

- a) Les demandeurs en exécution du contrat (PESTRE et autres)

prétendent qu'il y a lieu à exécution du contrat jusqu'à expiration des 50 ans parce que le contrat de licence était une licence mixte de brevet et de savoir-faire non breveté.

- b) Le défendeur en exécution du contrat (ORIL)

prétend qu'il n'y a pas lieu à exécution du contrat jusqu'à expiration des 50 ans parce que le contrat était pour l'essentiel une licence de brevet et point une licence de savoir-faire non breveté.

2°) *Enoncé du problème*

Un contrat de licence mixte de savoir-faire et de savoir-faire non breveté peut-il être conclu pour une période excédant la durée de vie du brevet ?

B - LA SOLUTION

1°) *Enoncé de la solution*

"Mais considérant qu'en l'espèce il est constant que le savoir-faire indispensable à l'exploitation du brevet revêt une importance considérable ainsi que le reconnaissait le docteur Servier lui-même dans sa lettre du 3 août 1959 estimant qu'un "long délai" serait nécessaire pour s'occuper de façon active du produit; que les renseignements indispensables à la fabrication de la matière première non inclus dans les spécifications techniques du brevet...

Considérant qu'il résulte de ces éléments de fait qu'aussi bien dans l'intention des parties que dans son expression formelle, l'accord conclu portait non seulement sur l'exploitation du brevet proprement dit mais sur la transmission d'un savoir-faire décisif (la qualité de celui-ci étant d'ailleurs démontrée par le fait que, malgré l'entrée du brevet dans le domaine public en 1978 et la forte demande du produit sur le marché, celui-ci n'a pu jusqu'à ce jour être commercialisé par des entreprises concurrentes, faute des connaissances indispensables pour procéder à sa fabrication);

Que la redevance stipulée rémunère aussi bien la licence du brevet que le savoir-faire communiqué, l'extinction du monopole attaché au premier élément ne pouvant réduire à néant la valeur du second;

Que, si les parties sont convenues d'échelonner sur 50 ans la rémunération (au lieu de la concentrer sur la seule période de validité du brevet) aussi bien dans l'intérêt des concédantes (et de leurs héritiers) que pour éviter aux sociétés intimées une lourde aggravation, même temporaire, de leurs coûts de fabrication, il y a lieu de maintenir l'économie du contrat ainsi librement déterminée par les parties".

2°) *Commentaire de la solution*

- Le jugement du Tribunal n'avait pas attaché d'importance et de valeur au savoir-faire non breveté visé par le contrat de 1962 et, en conséquence, avait traité le contrat comme une licence de brevet :

"Attendu que les demandeurs ne sauraient davantage invoquer pour justifier le maintien des redevances en dépit de l'expiration du brevet la communication des renseignements nécessaires à la fabrication de la Fusafungine alors que ces renseignements ne faisaient que compléter les indications contenues dans le brevet concédé et ne peuvent en conséquence justifier le maintien des redevances distinctes qui n'ont d'ailleurs pas été précisées dans le contrat".

- L'arrêt de la Cour d'appel fait une analyse autre de l'objet du contrat et retient l'importance du savoir-faire et même, semble-t-il, l'aspect principal de celui-ci. Elle en déduit que l'expiration du brevet ne doit pas avoir d'incidence sur la survie de la licence mixte.

Tout comme l'analyse de l'objet du contrat imposait la solution du Tribunal, l'analyse inverse de l'objet du contrat imposait la solution retenue par la Cour.

On retiendra que la qualification du Tribunal tient compte non seulement de "*l'intention des parties*" que de "*l'expression formelle du contrat*". A notre sentiment, c'est davantage la réalité effective et l'importance effective du savoir-faire dans l'objet du contrat qui impose la solution plus que les choix des parties. A défaut, c'est ramener la discussion au problème de savoir si les parties ont ou non voulu organiser sur 50 ans le règlement des redevances. Cela ne faisait pas de doute.

DEUXIEME PROBLEME (Application du Droit communautaire)

La Cour envisage l'application à ce contrat du règlement n.2349/84 du 23 juillet 1984 sur les licences de brevet :

"Le dit accord entre de plein droit dans le champ de l'exception catégorielle prévue par le règlement de la Commission n.2349/84 du 23 juillet 1984".

On peut, en effet, estimer que les conditions de l'article 3-4° dudit règlement ne sont pas réunies :

"Les articles 1 et 2 § 2 - exemption - ne s'appliquent pas lorsque ...

4) Le licencié est tenu de payer une redevance pour des produits qui ne sont ni entièrement, ni partiellement brevetés, ni fabriqués selon le procédé breveté, pour l'utilisation d'un savoir-faire tombé dans le domaine public pour autant que l'entrée dans le domaine public ne soit pas imputable à la faute du licencié ou d'une entreprise qui lui est liée".

En l'occurrence, les redevances sont dues pour des produits qui ne sont plus couverts par un brevet mais pour un savoir-faire non tombé dans le domaine public.

On retiendra, également, la dernière justification retenue par la Cour :

"Par ailleurs, l'échelonnement sur une longue période du paiement des redevances constitue pour les sociétés licenciées une facilité de paiement ainsi qu'il a été déjà précisé, l'assiette de la redevance sur les quantités vendues n'étant qu'une application d'usage commercial en la matière".

Le dispositif pouvait, alors, se prévaloir des derniers termes de l'article 3-4° du règlement :

"Cette disposition n'exclut pas que les redevances pour l'utilisation de l'invention concédée puissent, pour des raisons de facilité de paiement, être échelonnées sur une période allant au-delà de la durée des brevets concédés ou de l'entrée du savoir-faire dans le domaine public".

Nous ne sommes pas convaincus qu'à défaut de la justification précédente, la dernière justification ait pu être retenue par la Cour. De façon ordinaire, en effet, le paiement de redevances de licence sur un brevet ayant une validité maximale de 12 ans au moment de la conclusion du contrat, pendant 50 ans à compter de ce même moment, ne peut être considéré comme une simple facilité de paiement.

JMM

N° Répertoire Général :

86/ 12981 - 88/10704 - 88/13329

Sur appels du jugement du T.G.I.
de Paris-3ème ch.Ière sect.du
26 mars 1986

Arrêt au fond.

AIDE JUDICIAIRE

Admission du
au profit de -----

Date de l'ordonnance de
clôture : 10.4.90

Copie à conserver par l'Auteur

COUR D'APPEL DE PARIS

5ème chambre, section A

ARRÊT DU 22 mai 1990

(N° 5) 7 pages

PARTIES EN CAUSE

1°/ M. Albert Pestre, demeurant 1, rue
de Coloin au Puy (Haute Loire)

Appelant,
représenté par Me Lecharny, avoué,
assisté de Me Waquet, avocat.

2°/ M. Yves Simart, demeurant 100, boule-
vard de Sébastopol à Paris (3ème),
administrateur judiciaire de la
succession de Marie, Anne, Rose
Couchoud.

Appelant et intimé,
représenté par Mes Fanet, avoués assoc.
assisté de Me Lalanne-Berdouticq, avoca

3°/ Société Oril, SA ayant siège 26, rue
de Berthollet à Paris (5ème)

4°/ Société les Laboratoires Servier,
SA ayant siège 905, route de Saran
à Gidy (Loiret)

Intimées,
représentées par Me Maumont, avoué,
assistées de Me Leibovici, avocat.

COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats et du délibéré

Président: M. Chavanac.
Conseillers: M. Chardon et Mme Briotte

GREFFIER: Mme Lequen.

DEBATS à l'audience publique du 10
avril 1990

ARRET contradictoire,

9

J3+10

prononcé publiquement par M. Chavanac, président, lequel a signé la minute avec Mme Lequen, greffier.

+

+

+

La Cour statue sur les appels interjetés:

- 1) le 23 juin 1986 par M. Albert Pestre,
- 2) le 8 juillet 1986 par M. Simart, es-qualité d'administrateur judiciaire de la succession de Marie Couchoud, du jugement du 26 mars 1986 par lequel le tribunal de grande instance de Paris (3ème ch. 1ère sect.) a dit que les redevances mises à la charge de la société Oril par le contrat du 5 janvier 1966 avaient cessé d'être dues depuis le 12 mai 1978, date à laquelle le brevet concédé en licence était tombé dans le domaine public, a prononcé en conséquence la résiliation de ce contrat à la demande de la société Oril et a débouté M. Pestre et M. Simart es-qualité de leurs prétentions.

A la suite de la découverte, en 1954, d'un antibiotique dénommé "Fusafongine" et de son procédé de préparation, l'inventrice, Marie Couchoud, pharmacienne, a obtenu, le 12 mai 1958, la délivrance d'un brevet.

Pour son exploitation, Marie Couchoud a conclu, le 21 septembre 1959, un premier contrat, avec les Laboratoires Servier et la société Biofarma, dans lequel l'inventrice concédait à ces derniers la licence du brevet déposé ainsi que les licences des brevets étrangers et des brevets éventuels. Elle s'engageait en outre à approvisionner les licenciés en quantités suffisantes de produit et à leur fournir tous les renseignements nécessaires à sa fabrication. En contrepartie, les Laboratoires Servier et la société Biofarma s'engageaient à verser une redevance à Marie Couchoud.

Celle-ci n'ayant pu fournir les quantités voulues du produit, les parties (auxquelles s'était jointe, pour les licenciés, la société Oril) convenaient, le 11 janvier 1961, que celui-ci serait désormais fabriqué par cette dernière société, Marie Couchoud lui fournissant tous les renseignements nécessaires et apportant, pendant plusieurs années, l'aide technique indispensable.

Le produit, commercialisé sous le nom de "Locabiotal", connaissait un assez grand succès et, le 5 janvier 1966, les parties concluaient une nouvelle convention reprenant les clauses antérieures, mais répartissant les redevances entre Marie Couchoud, inventeur initial, et ses collaboratrices, MMes Lièvre et Pestre; le contrat était conclu pour une durée de cinquante ans par la société Oril, les Laboratoires Servier intervenant à titre de caution.

Courant 1982, l'administration fiscale estimait que le brevet était tombé dans le domaine public en 1978 et considérait que les sommes versées au titre de redevances constituaient en réalité des libéralités imposables à ce titre; elle notifiait les redressements correspondants.

Ch 5ème A

date 22.5.90

2ème page

A compter du 1er décembre 1983, la société Oril refusait de poursuivre l'exécution du contrat au motif que cette position de l'administration fiscale, son économie était bouleversée.

7 par. /.

2

MMmes Pestre et Couchoud étant décédées durant l'année 1983, leurs ayants-droits: M. Albert Pestre, le 7 mars 1985, et M. Simart, es-qualités d'administrateur judiciaire de la succession Couchoud, le 3 juin 1985, ont fait assigner la société Oril devant le tribunal de grande instance de Paris en exécution forcée du contrat du 5 janvier 1966 et en paiement de dommages-intérêts. Le 16 septembre 1985, la société des Laboratoires Servier était appelée en la cause en sa qualité de caution solidaire.

C'est dans ces conditions qu'est intervenue la décision déférée.

Les premiers juges ont estimé que la cause de la convention résidant dans le monopole du brevet concédé, celle-ci ne pouvait exister pour le licencié que pendant la période d'exploitabilité du brevet, les renseignements nécessaires à la fabrication du produit ne pouvant à eux seuls justifier le maintien des redevances d'ailleurs non précisées au contrat.

M. Albert Pestre, appelant, conclut, par infirmation du jugement entrepris, à la condamnation solidaire des sociétés Oril et Laboratoires Servier au paiement de la part des redevances lui revenant aux termes du contrat en sa qualité de légataire universel de Renée Pestre, depuis le 1er décembre 1983, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 1984; par écritures signifiées le 22 mars 1990, il demande la capitalisation des intérêts échus et sollicite l'octroi d'une somme de 100.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

M. Simart, es-qualité, appelant, conclut, par infirmation de la décision entreprise, à la condamnation de la société Oril, solidairement avec la société Laboratoires Servier, prise en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 5.000.000 F à titre de provision sur le montant des redevances dues à compter du 1er décembre 1983 et à la nomination d'un expert pour déterminer leur montant et le préjudice financier subi; il sollicite la capitalisation des intérêts échus à la date du 20 avril 1988 et la condamnation des sociétés intimées au paiement de la somme de 50.000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que de la somme de 100.000 F en remboursement des frais non compris dans les dépens.

Les sociétés Oril et Laboratoires Servier, intimées, concluent à la confirmation du jugement déféré.

Ch 5ème A

date 22.5.90

..... 3ème page

1

Sur quoi, la Cour,

Considérant qu'à l'appui de leur demande tendant à la confirmation de la décision entreprise, les sociétés Oril et Laboratoires Servier soutiennent tout d'abord:

- qu'une transaction serait intervenue entre les parties, le II janvier 1961, en ce qui concerne le savoir-faire, lorsque Marie Couchoud, dans l'incapacité de fournir aux licenciées la quantité de produits nécessaires, a donné à celles-ci les renseignements indispensables à sa fabrication, la transmission du savoir-faire étant ainsi pleinement et définitivement assurée;
- que, dès lors, le contrat litigieux ne pouvait porter que sur l'exploitation du brevet et voyait sa cause pour les licenciées limitée à la durée légale de cette exploitation;
- que l'intention des parties était le versement d'une redevance et non celui d'une libéralité ainsi que l'aurait révélé l'intervention de l'administration fiscale;

Qu'elles font valoir, en outre, que la clause les obligeant à payer des redevances après l'expiration du brevet concédé serait nulle comme contraire aux dispositions de l'article 85 § I du Traité de Rome en ce qu'elle grèverait les coûts de fabrication sans justification économique, le bénéfice d'une exemption par catégorie étant impossible à raison de l'absence de tout produit concurrent;

Mais considérant qu'en l'espèce il est constant que le savoir-faire indispensable à l'exploitation du brevet revêt une importance considérable ainsi que le reconnaissait le docteur Servier lui-même dans sa lettre du 3 août 1959 estimant qu'un "long délai" serait nécessaire pour s'occuper de façon active du produit; que les renseignements indispensables à la fabrication de la matière première non inclus dans les spécifications techniques du brevet, sont longuement évoqués dans l'article e) du contrat du 21 septembre 1959; que, lors de l'avenant du II janvier 1961 - qui ne saurait être regardé comme une transaction faite de concession, réciproque et de toute contestation même éventuelle - le savoir-faire de Marie Couchoud est à nouveau mis en évidence par le fait que non seulement elle devra remettre la souche nécessaire à la fabrication du produit mais qu'elle devra l'entretenir elle-même pendant trois ans et préciser comment "il est possible de se la procurer et de l'entretenir"; qu'enfin, dans la convention litigieuse du 5 janvier 1966, la nécessité du transfert de ce savoir-faire est à nouveau développée (article d) du contrat), référence étant expressément faite aux "détails non brevetés du procédé de fabrication";

Considérant qu'il résulte de ces éléments de fait qu'aussi bien dans l'intention des parties que dans son expression formelle, l'accord conclu portait non seulement sur l'exploitation du brevet proprement dit mais sur la transmission d'un savoir-faire décisif (la qualité de celui-ci étant d'ailleurs démontrée par le fait

Ch 5ème A

date 22.5.90...

..... 4ème page

que, malgré l'entrée du brevet dans le domaine public en 1978 et la forte demande du produit sur le marché, celui-ci n'a pu jusqu'à ce jour être commercialisé par des entreprises concurrentes, faute des connaissances indispensables pour procéder à sa fabrication);

Que la redevance stipulée rémunère aussi bien la licence du brevet que le savoir-faire communiqué, l'extinction du monopole attaché au premier élément ne pouvant réduire à néant la valeur du second;

Que, si les parties sont convenues d'échelonner sur 50 ans la rémunération (au lieu de la concentrer sur la seule période de validité du brevet) aussi bien dans l'intérêt des concédantes (et de leurs héritiers) que pour éviter aux sociétés intimées une lourde aggravation, même temporaire, de leurs coûts de fabrication, il y a lieu de maintenir l'économie du contrat ainsi librement déterminée par les parties;

Que, par ailleurs, la cause de l'obligation des sociétés intimées réside autant dans la licence du brevet que dans la transmission du savoir-faire, dont le bénéfice se poursuit au-delà de l'extinction du monopole du brevet;

Qu'enfin, rémunérant sur une certaine période une prestation correctement exécutée par les concédantes, la redevance requise ne saurait présenter le caractère de libéralité allégué par l'administration fiscale;

Considérant, par ailleurs, sur le plan du droit communautaire, qu'en l'espèce, l'accord conclu le 5 janvier 1966 ne saurait porter atteinte au libre jeu de la concurrence, le produit incriminé ne couvrant pas à lui seul la totalité du champ d'application des antibiotiques de sa nature et se trouvant précisément sur le marché en concurrence avec d'autres produits similaires;

Qu'au surplus, ainsi qu'il a été démontré plus haut, l'accord portant autant sur l'exploitation du brevet que sur la communication d'un savoir-faire indispensable et important, sa validité ne saurait être limitée à la durée du brevet; que ledit accord entre de plein droit dans le champ de l'exception catégorielle prévue par le Règlement de la Commission n° 2349/84 du 23 juillet 1984; que, par ailleurs, l'échelonnement sur une longue période du paiement des redevances constitue pour les sociétés licenciées une facilité de paiement ainsi qu'il a été déjà précisé, l'assiette de la redevance sur les quantités vendues n'étant qu'une application de l'usage commercial en la matière;

Que le moyen tiré de la nullité de la clause stipulant le paiement des redevances pendant une durée de cinquante ans ne peut donc être accueilli;

Considérant que le jugement doit donc être réformé et que, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction, la société Oril doit être condamnée, solidairement avec la société Laboratoires Servier, prise en sa qualité de caution, à payer aux ayants-droits de Marie Couchoud et Renée Pestre les redevances stipulées au contrat et ce depuis le 1er décembre 1983, avec

Ch 5ème A

date 22.5.90

5ème page

les intérêts au taux légal à compter du 7 mars 1985 pour M.Pestre et du 3 juin 1985 pour M.Simart es-qualité, et à l'exclusion, en raison de son caractère indirect, de toute indemnisation du préjudice financier;

Considérant, sur les demandes d'anatocisme, qu'aux dates des 22 mars 1990 pour M.Pestre et 20 avril 1988 pour M.Simart es-qualités, les conditions de l'article II54 du code civil étaient remplies; qu'il échet de faire droit à ces demandes;

Considérant, sur la demande en dommages-intérêts formée par M.Simart es-qualités, que le caractère abusif de la résistance opposée par les sociétés intimées, aux prétentions des appelants, n'est pas démontrée; que cette demande, non fondée, doit être rejetée;

Considérant qu'au vu des faits de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de M.Pestre et de M.Simart es-qualité les frais, non compris dans les dépens, exposés par eux au cours de l'instance et que la Cour est en mesure de fixer à 10.000 F pour chacun d'eux;

Par ces motifs,

Prononce la jonction des procédures inscrites au rôle général de la Cour sous les numéros 86/I298I, 88.I0704 et 88/I3329;

Infirme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

Dit que le contrat conclu le 5 janvier 1966, pour une durée de cinquante ans, continue de produire tous ses effets;

Condamne la société Oril, solidairement avec la société Laboratoires Servier, prise en sa qualité de caution, à payer à M.Pestre, légataire universel de Renée Pestre, et à M.Simart, es-qualité d'administrateur judiciaire de la succession Marie Anne Couchoud, les redevances stipulées au contrat et ce depuis le 1er décembre 1983, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 mars 1985 pour M.Pestre et du 3 juin 1985 pour M.Simart;

Dit que les intérêts échus le 22 mars 1990 pour M.Pestre et le 20 avril 1988 pour M.Simart seront capitalisés à ces dates pour porter eux-mêmes intérêts jusqu'à complet paiement;

Condamne, sous la même solidarité, les sociétés Oril et Laboratoires Servier à payer à M.M.Pestre et Simart es-qualités la somme de dix mille francs (10.000 F) à chacun d'eux, sur le fondement de l'article 700 du NCPC;

Ch 5ème A

date 22.5.90

.....6ème page

Rejette toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires à la motivation retenue, notamment la demande en dommages-intérêts formée par M. Simart, es-qualités;

Condamne solidairement les sociétés Oril et Laboratoires Servier aux dépens de première instance et d'appel;

Autorise Me Lecharny, avoué, d'une part, Mes Fanet, avoués associés, d'autre part, à recouvrer ceux d'appel, chacun en ce qui le concerne, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.

Approuvé

h

h

