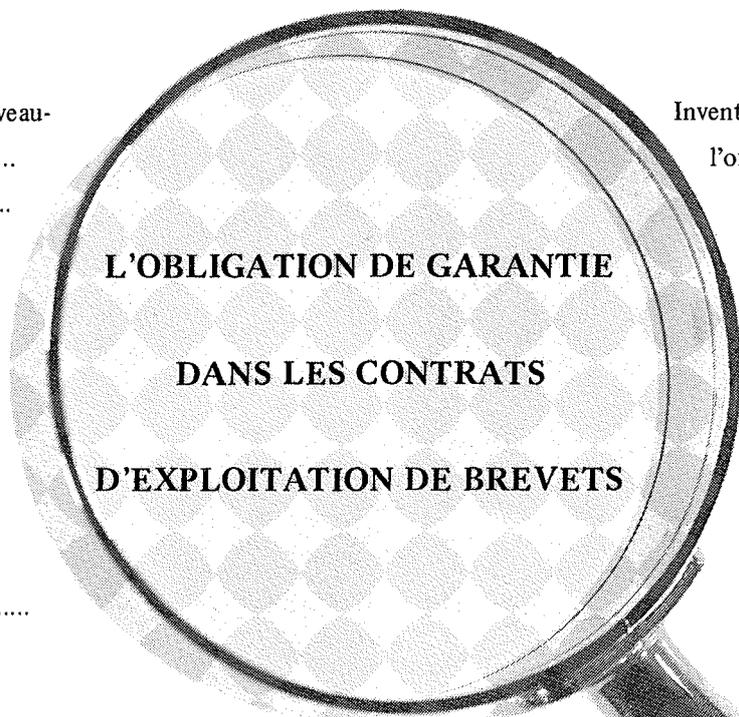


DOSSIERS

BREVETS 1978 I

Conditions de brevetabilité... nouveauté... antériorité de toutes pièces.....
combinaison..... emploi nouveau...
activité inventive....avis documentaire..... restauration..... certificat d'utilité cession.....
combinaison de moyens connus.
licence obligatoire..... taxes
contrefaçon action.....
saisie-contrefaçon.... divulgation..
action en revendication.... possession personnelle..... nullité.....



**L'OBLIGATION DE GARANTIE
DANS LES CONTRATS
D'EXPLOITATION DE BREVETS**

Invention d'employé l'homme du métier...
l'office européen des brevets.... procédure
d'examen contenu de la demande
de brevet européen.... rôle des examinateurs..... représentation devant
l'O.E.B..... le brevet communautaire émanation du Traité C.E.E.....
P.C.T..... sous-licence..... contrat de communication de savoir-faire.....
compétence..... arbitrage

ELEMENTS DE DOCUMENTATION

- . J.-M. MOUSSERON : L'obligation de garantie dans les contrats d'exploitation de brevets d'invention, in Mélanges H: DESBOIS, Libr. Dalloz 1974.
- . O. LESTRADE : L'obligation de garantie dans les contrats d'exploitation de brevets d'invention, Th. Dr. Montpellier, 1974.
- . IXe Journées d'Actualités de Droit de l'Entreprise : Transfert de techniques et garantie de résultat, Montpellier, septembre 1977, à paraître juin 1978.
- . J.-P. LE GALL : L'obligation de garantie dans le louage de choses, L.G.D.J. 1962.
- . B. GROSS : La notion d'obligation de garantie dans le droit des contrats, L.G.D.J., 1964.

.-. Dans la construction et l'exécution de tous les contrats, les problèmes de garantie se posent toujours de manière délicate pour plusieurs séries de raisons :

- . les problèmes de garantie se posent dans un climat conflictuel
- . la politique judiciaire visant la couverture la plus large des préjudices a perturbé à plusieurs reprises le fonctionnement des mécanismes mis en place par le législateur ou les parties, elles-mêmes, compliquant sensiblement la matière
- . l'expression de "garantie" est, souvent, utilisée à tort et à travers (cf. IXèmes Journées d'Act. Dr. de l'Entr., Montpellier 1977 : Transfert de techniques et garantie de résultat).

.-. Pour la présentation du mécanisme de garantie il faut envisager l'hypothèse d'un dommage ressenti à l'occasion d'un rapport contractuel. Pour assurer sa couverture, le Droit a prévu deux séries de mécanismes

- Le premier est le mécanisme de la responsabilité. Pour que ce mécanisme joue, il faut que les éléments constitutifs de la faute dommageable soient réunis :

- . il faut un dommage : le mécanisme de la responsabilité contractuelle a un rôle uniquement réparateur et point préventif,
- . il faut une faute consistant en l'inexécution d'une obligation contractuelle et la difficulté tiendra le plus souvent à la définition de l'obligation contractuelle elle-même : son existence, son contenu, ses partenaires, son autorité.

Le mécanisme de la responsabilité contractuelle est le mécanisme de principe, le mécanisme de droit commun : il jouera normalement dans toutes les situations où l'on pourra établir l'inexécution dommageable d'une obligation contractuelle.

- Le second est le mécanisme de la garantie. Pour que le mécanisme joue les exigences sont allégées :

. La présence d'un dommage, acquis et point seulement menaçant, n'est pas nécessaire car le mécanisme de garantie a un rôle important en matière de prévention et point simplement un rôle de réparation.

. La présence d'une faute n'est pas considérée. La bonne foi ou la mauvaise foi, la faute ou l'absence de faute du garant n'ont rien à voir ; l'essentiel des mécanismes de garantie est d'imposer à un garant la (prévention ou la) charge d'un dommage sans avoir à rechercher la présence d'une faute de sa part et, par conséquent, d'une obligation antérieure qu'il n'aurait pas exécutée et dont l'inexécution aurait causé le préjudice.

Le mécanisme de la garantie est un mécanisme d'exception : il ne jouera que quand l'auront prévu soit le législateur (.) soit les parties (..).

(.) Le législateur intervient à l'égard de nombreux contrats pour prévoir dans certains cas, les obligations de garantie à la charge de certaines personnes.

. C'est le cas pour la vente, dont relève la cession de brevet (1). Ses articles 1625 à 1649 tels qu'interprétés par une jurisprudence originale, ces dix dernières années, régissent la cession de brevet et jouent de plus à certains égards le rôle d'un véritable droit commun de la garantie, applicable au louage de choses notamment.

. C'est le cas pour le louage, dont relève la concession de licence sur brevet (2) ; les articles 1721 à 1727 C. civ. s'appliquent.

. C'est le cas, de façon plus douteuse, pour le contrat d'entreprise, le contrat de louage d'ouvrage, dont relèvent le contrat de recherche et le contrat de communication de savoir-faire (know how) dont nous ne parlerons que de façon accessoire ici.

(..) Le contrat peut lui-même intervenir à côté de la loi :

- soit pour créer des obligations "conventionnelles" de garantie où le législateur n'en crée pas ; les parties peuvent organiser comme elles le veulent et de manière extensive les obligations de garantie.

- soit, plus fréquemment, pour modifier les obligations "légales" de garantie créées par le législateur. La plupart du temps, les clauses inscrites dans les contrats ne sont pas des clauses de garantie mais des clauses de non-garantie, c'est-à-dire des clauses limitatives, restrictives, voire suppressives de garantie.

Loi et contrat vont intervenir pour prévenir ou réparer les troubles de jouissance provenant soit des vices de l'invention ou du droit qui la couvre et l'on évoquera l'"OBLIGATION DE GARANTIE DES VICES CACHES" (section I), soit des comportements de personnes diverses et l'on évoquera l'"OBLIGATION DE GARANTIE D'EVICITION" (section II).

SECTION I - LE TROUBLE DE JOUISSANCE TROUVE SON ORIGINE DANS LE VICE DE L'INVENTION OU DU DROIT QUI L'A POUR OBJET : L'OBLIGATION DE GARANTIE DES VICES CACHES :

Le négociateur d'un contrat doit, d'abord, connaître ce qui se passe s'il se tait et ensuite savoir dans quelle mesure il peut modifier le dispositif applicable dans le silence de la convention. Aussi envisagerons-nous, tour à tour, les deux hypothèses de :

- absence de clause, où le "régime légal de garantie" s'applique (§ 1)
- existence de clause, où le "régime conventionnel de garantie" s'applique (§ 2).

§ 1 - EN L'ABSENCE DE CLAUSE : LE REGIME LEGAL DE GARANTIE DES VICES CACHES

Le régime posé par le législateur et précisé par le juge traite des problèmes d'EXISTENCE (I) et de MISE EN OEUVRE (II) de l'obligation de garantie.

I - EXISTENCE DE L'OBLIGATION DE GARANTIE

Envisageons, tour à tour, les règles régissant les CONDITIONS (A) et les EFFETS (B) de pareille obligation de garantie.

A - CONDITIONS DE LA GARANTIE

Il faut qu'il y ait vice (1°) et que ce vice ait été caché (2°).

1°) LE VICE

Le vice peut se rencontrer soit au niveau de l'invention, de la recette industrielle elle-même, et l'on parlera de "vice technique" ou mieux de "vice de l'invention" (a), soit au niveau du droit couvrant cette invention et l'on parlera de vice juridique, ou mieux de "vice du droit" (b).

a.- Vice technique ou vice de l'invention

Une jurisprudence homogène écarte du régime de la garantie légale un certain nombre d'éléments d'insatisfaction. L'obligation légale de garantie ne couvre pas la réussite commerciale (3), la valeur, le rendement de l'invention ; l'arrêt déclare à juste droit que le contrat litigieux est une cession de brevet, que le breveté garant de la validité du brevet, ne l'est pas de la valeur commerciale de l'invention (4). La jurisprudence est donc très nette.

Le vice technique correspond en revanche, aux hypothèses de mauvais fonctionnement de l'invention dans la mesure où sa mise en oeuvre débouche, par exemple, sur des explosions (5) inattendues, ou sur la mauvaise qualité des produits obtenus (V. arrêt C. cass. civ. 24 juin 1975, aff. Technove, note J. SCHMIDT : voir ci-contre), voire pour un insecticide ou des engrais la mauvaise qualité des végétaux obtenus (6).

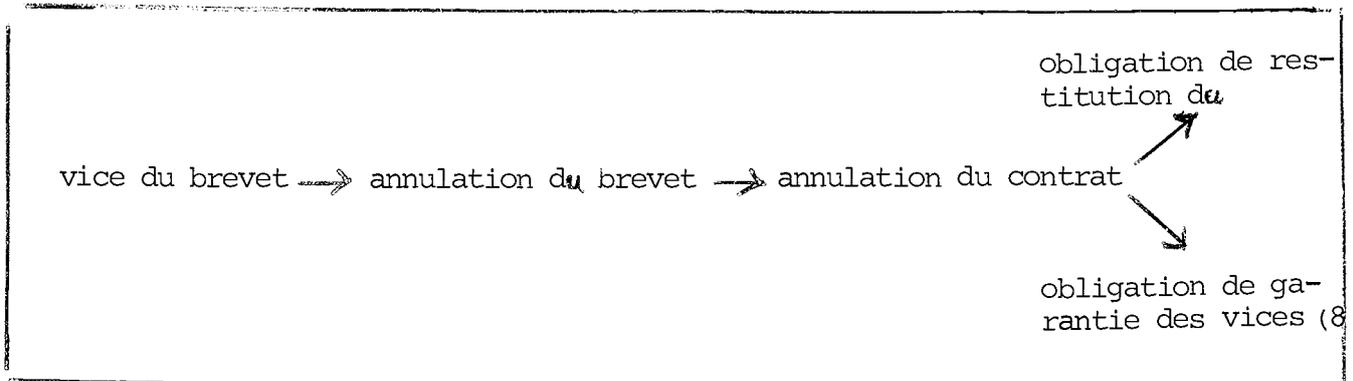
b.- Vice juridique ou vice du droit

L'hypothèse d'un vice juridique comporte une partie commune au vice technique et une partie propre.

a) La partie commune est celle où le vice consiste dans l'inaptitude totale de l'invention à procurer un résultat industriel quelconque ; le vice juridique consiste, alors, en l'absence de caractère industriel.

provoquant la non-brevetabilité de l'invention et, partant, la nullité du brevet. Une autre hypothèse est celle où le licencié, mettant en oeuvre l'enseignement de la description, ne parvient pas au résultat, en raison de l'insuffisance des informations ; on peut, alors, se demander si on est en présence d'un vice de l'invention elle-même, puisque la recette industrielle est insuffisante pour obtenir le résultat, ou si l'on doit surtout prêter attention au vice du droit puisque l'insuffisance de description est une cause d'annulation du brevet .

β) La zone propre au vice juridique correspond aux cas où l'invention donne des résultats mais où le brevet sera nul pour manquement aux conditions de brevetabilité et tout particulièrement de nouveauté et d'activité inventive. Dans ce cas, l'invention est satisfaisante mais nul droit ne la couvre. Le professeur J.J. BURST a proposé de rattacher la couverture des dommages ayant cette origine à la garantie d'éviction (7). Le schéma est, à notre avis le suivant :



2°) VICE CACHE

Il n'est pas suffisant qu'il y ait un vice ; il faut aussi que ce vice soit caché. Le mot "caché" est regrettable car ambigu. Aussi préférons-nous le terme vice "occulte".

.-. "Occulte" ne veut pas dire dissimulé par le débiteur de garantie : cédant ou concédant. L'indifférence à la bonne ou mauvaise foi du garant caractérise, en effet, la naissance de l'obligation de garantie.

.-. "Occulte" signifie, seulement que le partenaire du breveté n'a ni connu ni pu connaître le vice :

. Le licencié et le cessionnaire "n'ont pas connu le vice". Une situation délicate se présente lorsque la non-brevetabilité de l'invention résulte d'une antériorité signalée par l'avis documentaire. Dans ce cas-là, la garantie peut-elle jouer ? La réponse est négative .

. Le licencié ou le cessionnaire "n'ont pas pu connaître le vice". Ici intervient un élément important pour la modulation du jeu de l'obligation de garantie des vices cachés. Il ne faut pas que l'ignorance du vice soit imputable à la négligence de l'éventuel garanti et cette possible insouciance doit être mesurée aux moyens effectifs dont il disposait pour surprendre les vices susceptibles d'infecter l'invention ou le droit qui la couvre (9). Il y aura moins, par exemple, de vices cachés dans sa spécialité pour une entreprise importante, disposant de moyens de recherche, d'un service de propriété industrielle, que pour une entreprise de moindre taille, disposant à cet égard de moyens inférieurs.

Dès lors que ces différentes conditions tenant à la nature et au caractère du vice se trouvent réunies, l'obligation de garantie doit, en l'absence de clauses, prendre naissance et se pose le problème des effets qui lui sont attachés.

B - LES EFFETS DE LA GARANTIE

On peut, tour à tour, rechercher ces effets au plan de la prévention (1°) puis de la réparation (2°).

1°) AU PLAN DE LA PREVENTION

Les effets préventifs de l'obligation de garantie des vices cachés sont très faibles et vont rapidement s'épuiser. Certains auteurs, sans doute comme le professeur J.-J. BURST et quelques décisions de justice isolées, avaient un temps suggéré que l'obligation de garantie devait impliquer l'obligation pour le cédant ou le concédant de licence de communiquer son savoir faire et de prêter une assistance technique au partenaire. En vérité, le problème de l'obligation du breveté à communiquer son savoir faire ou

à prêter une assistance technique au licencié ne se résoud pas à travers l'obligation de garantie mais trouve sa solution au niveau de l'obligation de délivrance. Il faut, alors, assurer l'interprétation du contrat et rechercher la commune intention des parties. Je pense qu'il convient de distinguer, en fonction du contexte contractuel, selon que le contrat de licence est un contrat "lourd" visant à développer les relations entre les partenaires -et on peut imaginer, dans ce cas, qu'ils aient eu la volonté d'obliger le breveté à communiquer son savoir faire à son cocontractant- ou qu'il s'agit d'un contrat "léger", tel celui qui résulte d'une transaction destinée à mettre un terme à un conflit, où les parties visent à restreindre au strict minimum leurs relations : on ne voit pas, dans ce cas, comment on pourrait rattacher à leur commune intention l'obligation du breveté de communiquer un know how à son partenaire.

2°) AU PLAN DE LA REPARATION

L'obligation de garantie des vices cachés joue un rôle essentiel en assurant la réparation par dommages-intérêts des vices de l'invention ou du droit qui la couvre.

Deux niveaux d'effets doivent, alors, être dissociés et il faut distinguer les sanctions objectives atteignant le contrat et les sanctions subjectives atteignant le garant, c'est-à-dire la personne tenue de supporter la charge des dommages.

a.- Les sanctions objectives

Le garanti a le choix entre une action dite redhibitoire et une action dite estimatoire.

. L'action redhibitoire permet au garanti d'obtenir la rédhibition du contrat, c'est-à-dire sa destruction rétroactive ; la rédhibition a des effets très proches de ceux d'une annulation.

. L'action estimatoire permet au garanti d'obtenir le maintien du contrat révisé dans le sens de la diminution des obligations financières du garanti. Le choix de cette deuxième voie sera retenu quand le garanti préférera le maintien du contrat à sa disparition ; il en sera notamment ainsi lorsque le vice atteindra un brevet, mais pas tous ceux que couvre le contrat, une revendication mais pas toutes et même en cas d'annulation partielle d'une revendication.

b.- Les sanctions subjectives

Les sanctions subjectives consistent en obligations de réparation. Elles se présentent différemment selon qu'il s'agit d'une cession ou d'une licence.

*) Au cas de cession

L'objet de l'obligation de garantie du cédant diffère, d'après les textes du Code civil, selon que le débiteur de garantie est de bonne ou de mauvaise foi.

(*) Dans une première hypothèse où le cédant est de bonne foi s'applique l'article 1646 du Code civil :

"Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente".

.-. Les EFFETS de pareille règle sont clairs pour le garant :

. Le cédant devra restituer le prix. Mais cela nous paraît relever davantage des conséquences de l'annulation du contrat que des prestations liées au jeu de la garantie.

. Le cédant, devra, également, indemniser le garanti des "frais occasionnés par la vente". Pendant une courte période, les tribunaux avaient envisagé une interprétation très extensive de cette formule et songeaient à y inclure toutes les indemnités susceptibles de couvrir les dommages causés par le vice (10). Mais la jurisprudence a rapidement abandonné cette orientation (11) et le concept de "frais occasionnés par la vente" est de portée très limitée et couvre, par exemple, les frais occasionnés par l'inscription du contrat au Registre National des Brevets.

Il apparaît, dès lors, que l'obligation du garant sera, dans cette hypothèse très mince.

.-. Il devient, alors intéressant de savoir à quelles CONDITIONS, le garanti pourra se prévaloir de pareille situation ; lorsque le Code civil évoque la bonne foi du garant, il le fait en indiquant que ce garant ignorait les vices et c'est alors un problème de preuve de pareille

situation qui se présente. Telle est la situation de principe et le problème est moins d'établir la présence de telle situation que celle de la situation inverse.

(*) Dans une deuxième hypothèse où le cédant est de mauvaise foi s'applique l'article 1645 du C. civ :

"Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur".

.-. Les EFFETS de pareille règle sont, également, clairs et l'obligation de garantie sera beaucoup plus lourde.

.-. Il convient, alors, de s'interroger sur les CONDITIONS qui devront être satisfaites pour que pareille obligation puisse naître à la charge du garant. Il semble à cet égard qu'il faille appliquer la jurisprudence développée par les tribunaux à propos de la vente de meubles corporels. A propos de pareille démonstration de la mauvaise foi du débiteur éventuel de garantie, la jurisprudence, en effet, a réalisé, au cours des dernières années, une construction très importante qui distingue selon que le débiteur de garantie est ou n'est pas un "professionnel". L'expression, elle-même, est ambiguë. Nous ne pensons pas qu'il faille retenir le concept étroit de celui qui est un professionnel de la commercialisation des inventions brevetées. Il faut, sans doute, retenir la formule large de celui qui commercialise l'invention dans le cadre de son activité professionnelle. La société qui cède un brevet sera un "professionnel" ; l'"inventeur du dimanche" n'en sera pas un. La distinction est extrêmement importante si l'on songe que la grande majorité des cessions sont le fait de simples particuliers et ont des entreprises pour cessionnaires :

- Si le cédant du brevet n'est pas un professionnel, les règles de preuve sont les règles du droit commun et il appartiendra à l'acquéreur du brevet de prouver que l'inventeur connaissait bel et bien l'antériorité destructrice de la brevetabilité de son invention et qu'il y a eu une véritable mauvaise foi de sa part puisque, dissimulant l'antériorité, il dissimulait la nullité de son brevet et adoptait presque une attitude dolosive.

- Si le cédant du brevet est un professionnel, la jurisprudence le présume de mauvaise foi (12). On considère que le cédant doit assurer la garantie et derrière une règle de preuve se dissimule mal une règle de fond. Le problème demeure de l'application aux cessions de brevet -réalisées par un professionnel- de telles règles énoncées à l'occasion de ventes de meubles corporels. En sa faveur on retiendra comme argument fondamental la qualification de la cession comme vente, d'une part, et l'absence de toute distinction limitative dans les décisions de justice sus-énoncées ; on retiendra, également, certaines décisions de justice rendues en matière de contrefaçon qui pour la démonstration de la mauvaise foi du contrefacteur tiennent compte non seulement des connaissances possibles mais aussi des ignorances impossibles (13). A son encontre, on fera valoir que la règle générale vise à faire remonter la charge d'un dommage vers un assuré potentiel que n'est guère un cédant de brevet. Il nous semble, cependant, que les premiers arguments doivent l'emporter sur le second. Le seul combat valable devrait porter non pas sur le jeu mais sur l'autorité de la présomption. On pourrait souhaiter qu'au lieu d'être tenue pour irréfragable (14), cette présomption soit simple, réfragable, relative. Se poserait, alors, le problème de savoir si le cédant de brevet appelé en garantie pourrait établir sa bonne foi en prouvant que l'avis documentaire ne mentionnait pas l'antériorité qui a provoqué l'annulation du contrat. Si ce raisonnement était admis, les conséquences en seraient très importantes pour le rôle juridique de l'avis documentaire :

- si l'information figure à l'avis documentaire : il n'y a pas de vice caché
- si l'information ne figure pas à l'avis documentaire : le cédant de brevet serait considéré comme étant de bonne foi sous réserve d'une preuve directe de sa connaissance du vice au jour de la conclusion du contrat.

b) Au cas de concession de licence

On constate que le Code civil ne distingue plus selon que le locateur, ici le concédant, est ou non de bonne foi. En toute circonstance, le locateur devra supporter la totalité des dommages. L'article 1721 du Code civil dispose, en effet, de manière générale :

"Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser".

La situation du concédant de licence est donc beaucoup plus lourde que celle du cédant de brevet. La solution s'explique aisément si l'on songe que le premier conserve dans son patrimoine un droit dont le second n'est plus, au contraire, titulaire.

II - MISE EN OEUVRE DE L'OBLIGATION DE GARANTIE

Nous devons envisager les règles relatives à la mise en œuvre de cette obligation de garantie des vices cachés et qui répondent aux questions : qui, à qui, où, quand, comment ?

A - SUJETS DE L'OBLIGATION DE GARANTIE

La première question est de désigner les personnes entre lesquelles les mécanismes de la garantie peuvent jouer.

Il faut distinguer entre les hypothèses de relation contractuelle isolée (1°) et de relations contractuelles en chaîne (2°).

1°) RELATION CONTRACTUELLE ISOLEE

Dans le premier cas, il existe un cédant ou concédant et un cessionnaire ou licencié. La relation de garantie va s'établir entre eux et la mise en œuvre de l'obligation de garantie se limitera aux rapports entre le cédant ou le concédant de brevet, d'une part, et le cessionnaire ou le licencié d'autre part.

2°) RELATIONS CONTRACTUELLES EN CHAÎNE

Dans le deuxième cas, les choses se compliquent du fait qu'après un premier contrat portant sur le brevet, d'autres contrats ont été conclus, soit de même nature, soit de natures différentes.

.. Il peut s'agir de contrats de même nature : un contrat de licence entre concédant et licencié principal étant suivi de contrat de sous-licence conclu entre le licencié principal et un sous licencié.

.. Il peut aussi s'agir de contrats de natures différentes. Le premier est, par exemple, un contrat de licence de brevet conclu entre un concédant et un licencié alors que le second est un contrat de vente conclu entre ce licencié et un acheteur de dispositifs, avec possibilité de revente en chaîne. C'est le cas de la série TECHNOVE-MURAT-ARMEL. Deux formules sont, alors, possibles : La première consiste en une cascade de recours qui remontent, contrat par contrat, la chaîne des conventions jusqu'à l'auteur initial, le breveté, par

conséquent. La seconde abrège ces suites de recours en garantie. Il est, en effet, admis que chaque partenaire inférieur de la chaîne des garanties a une action directe contre tout partenaire d'amont (15). Cette faculté présente différents avantages du point de vue technique puisqu'on évite ainsi une cascade de recours au profit d'une action directe ; du point de vue de leur sécurité, les créanciers de garantie pourront ainsi choisir leur débiteur. Cela ne signifie pas que cette option sera toujours pratiquée : Dans le cas de TECHNOVE : le créancier de garantie sait parfaitement qui lui a vendu ou loué son appartement mais ne connaît peut être pas le nom de son entrepreneur ; a fortiori ne sait-il pas si les cloisons qui connaissent des désordres chez lui sont ou non faites en application du procédé breveté par la Société TECHNOVE dont il ignore même le nom.

B - COMPETENCE

Des problèmes de compétence peuvent se poser quand la chaîne de conventions unit des contrats liant des partenaires de nationalités différentes et, par conséquent, des contrats relevant tant de lois nationales que d'autorités judiciaires différentes. Tel était le cas dans l'affaire LOUMA contre EUROFRUITS (16).

C - DELAIS

On doit se demander jusqu'à quand le recours en garantie peut être formulé. Il est généralement demandé que les appels en garantie soient faits dans des délais assez brefs après la constatation du vice. "Ces délais brefs" constituent une formule lâche. Il appartiendra, chaque fois, aux tribunaux de vérifier si la créance de garantie a été exercée assez rapidement. En réalité, on tient surtout compte de la bonne foi et de la diligence manifestée par le créancier de garantie et si, avant d'exercer sa créance de garantie, voire de saisir le juge à cette fin, le créancier de garantie a commencé à rechercher un arrangement amiable avec le garant, on considérera que les délais ne courent pas et qu'il n'y aura pas lieu d'écarter l'action en garantie même si, de ce fait, le créancier de garantie ne s'est manifesté aux tribunaux qu'un certain temps après la révélation du vice

16.

CLAUSE 1

Le cédant (concedant) garantit le cessionnaire (licencié) contre les risques d'annulation du brevet à raison de l'antériorité constituée par ...

§ 2 : EN PRESENCE DE CLAUSE :

LE REGIME CONVENTIONNEL DE L'OBLIGATION DE GARANTIE DES VICES CACHES :

Connaissant les obligations de garantie très lourdes qui, dans le silence du contrat, pèsent sur le cédant de brevet et, plus encore, sur le concédant de licence, le cédant ou le concédant s'efforceront d'affaiblir le système légal en lui substituant un système conventionnel de garantie. Leur partenaire cherchera, au contraire, à s'éloigner le moins possible de ce régime supplétif.

En principe, la règle de la liberté contractuelle permet de prévoir le contenu le plus large de ces dispositions. Mais l'efficacité de ces clauses sera parfois battu en brèche par le juge car, si les tribunaux ont élaboré un système très lourd de garantie, ce n'est pas pour qu'il puisse être écarté d'un trait de plume par les rédacteurs de contrats. Nous envisagerons CONTENU (I) et EFFICACITE (II) de ces clauses.

I - CONTENU DES CLAUSES DE GARANTIE

Les clauses peuvent épouser tout le contenu du régime légal et les partenaires cherchent à le modifier par des clauses portant soit sur l'existence, soit sur la mise en oeuvre de l'obligation de garantie.

A - CLAUSES RELATIVES A L'EXISTENCE DE L'OBLIGATION DE GARANTIE

1°) CLAUSES MODIFIANT LES CONDITIONS DE L'OBLIGATION

a) Clauses extensives de garantie

On ne voit guère quelles elles peuvent être, étant donnée la rigueur des dispositions du régime légal. Un cas, ordinaire, cependant, tient à l'hypothèse où un contrat de cession ou de licence est conclu sur un brevet dont l'avis documentaire signale une ou deux antériorités. Le concédant propose son brevet à un licencié éventuel soupçonné à raison des informations données par l'avis. Le licencié exige, alors, du concédant qu'il prévoit une garantie qui jouerait au cas où le brevet serait annulé à ce titre. C'est le type même de clause extensive de garantie qui jouerait au cas de vice apparent (clause 1).

18.

CLAUSE 2

Le breveté concède à l'exploitant qui accepte la licence d'exploitation du contrat. Ladite licence est concédée avec la seule garantie de l'existence matérielle des brevets.

CLAUSE 3

L'obligation de garantie du cédant (concédant) sera plafonnée au montant des sommes qu'il aura effectivement reçues du cessionnaire (licencié).

CLAUSE 4

Au cas où des brevets contractuels seraient annulés en tout ou en partie par une décision de justice, le licencié ne sera pas admis à demander au breveté quelque somme que ce soit.

CLAUSE 5

Le présent contrat est conclu aux risques et périls du cessionnaire (licencié).

CLAUSE 6

Si ledit brevet venait à être frappé de nullité par une décision judiciaire ayant force de chose jugée, le présent contrat deviendrait nul de plein droit à partir de la date de signification de ce jugement ; mais le breveté ne serait pas sujet à rapport ou répétition des sommes qu'il aurait touchées ou devrait toucher à titre de redevance échue et ne serait non plus possible de dommages et intérêts d'aucune sorte à l'égard du licencié.

b) Clauses restrictives de garantie

Ces clauses peuvent être assez différentes. Le cédant ou concédant garantit la nouveauté mais pas l'activité inventive... ou la production d'un effet industriel mais point sa qualité. On peut aller jusqu'aux clauses de non-garantie totale où le breveté ne garantit rien hors l'existence même du brevet (clause 2). On est, alors, en présence de clauses suppressives de garanties, de clauses totales de non-garantie.

2°) CLAUSES MODIFIANT LES EFFETS DE L'OBLIGATION

Les clauses limitatives de garantie peuvent prévoir que le montant de la garantie due par le cédant ou le concédant sera plafonné à telle somme. On trouve plus souvent des clauses prévoyant que le montant de la garantie du cédant ou du concédant sera plafonné au montant des sommes qu'il aurait encaissées (clause 3).

La clause de non-garantie n'affecte ni l'obligation de restitution du prix, ni le fait que l'annulation du brevet provoque l'annulation du contrat. La jurisprudence est nette à ce sujet : à côté de décisions plus anciennes, citons le jugement le plus récent, à notre connaissance, rendu dans une affaire ABRAMOVICZ par le Tribunal de Grande Instance de LYON, le 2 déc. 1976 (16/En dépit de l'existence d'une clause de non-garantie un ^{bis} contrat doit être annulé s'il n'a pu se former faute d'objet. La clause suppressive de garantie supprime pour le cédant ou le concédant la prise en charge des dommages qui pourraient résulter pour le partenaire du vice de l'invention ou de la nullité du brevet.

En revanche, on peut aussi utiliser la clause de mise du contrat aux risques du partenaire (clauses 4, 5 et 6) (17) : Les tribunaux déclarant qu'en cas d'annulation du contrat, le cédant de brevet ou le concédant de licence ne devra pas restituer les sommes qu'il aurait encaissées... a fortiori en déboursant d'autres. En l'absence de pareille clause, et de bonne foi des deux partenaires, les tribunaux (18) affaiblissent, d'ailleurs, sensiblement les obligations de restitution du prix.

20.

CLAUSE 7

Le licencié (cessionnaire) fera siens les recours éventuels exercés par ses clients et ne mettra pas le breveté en cause devant les tribunaux.

CLAUSE 8

Aucune action en justice, quel qu'en soit le fondement, se rapportant à des actes effectués en vertu du présent accord, ne pourra être intentée par l'une ou l'autre partie après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la survenance du fait générateur de cette action.

B - CLAUSES RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DE L'OBLIGATION

1°) CLAUSE INTERDISANT LES APPELS EN GARANTIE

On peut trouver dans un contrat de licence une clause obligeant le licencié à faire siens les recours exercés par les acheteurs à raison de la mauvaise qualité, par exemple, des produits et à ne pas appeler, par conséquent, le breveté en garantie devant les tribunaux... Le but est généralement de ne pas affecter l'image de marque du breveté, de sa société et de ses produits (clause 7).

2°) CLAUSE DETERMINANT LES AUTORITES COMPETENTES POUR CONNAITRE LES RECOURS EN GARANTIE

Se pose le problème de l'efficacité de clauses compromissaires et attributives de compétence dans les contrats d'exploitation de brevet. Ils seront résolus différemment selon que le problème de validité des brevets et de garantie sont ou non liés. Dans le premier cas, les clauses ne pourront faire obstacle à l'intervention générale du juge du brevet ; dans le second, le caractère isolé des problèmes contractuels permettra le plein effet de ces dispositions conventionnelles.

3°) CLAUSE PRECISANT LES DELAIS DANS LESQUELS LA CLAUSE DE GARANTIE DOIT ETRE EXERCEE (clause 8)

Elles précisent ce que sont les "brefs délais" dont traitent les tribunaux et le législateur. Il a été, toutefois, précisé par les tribunaux que des délais trop brefs assimileraient la clause de délai à une clause suppressive de garantie.

II - EFFICACITE DES CLAUSES DE GARANTIE

Il faut, à propos de l'efficacité de ces clauses distinguer entre les clauses affectant l'existence de l'obligation de garantie (A) et les clauses organisant sa mise en oeuvre (B).

A - EFFICACITE DES CLAUSES RELATIVES A L'EXISTENCE DE L'OBLIGATION DE GARANTIE

A propos des clauses atteignant l'existence même de l'obligation de garantie, il faut appliquer la règle générale en vertu de laquelle un bénéficiaire de mauvaise foi ne peut pas profiter d'une clause de garantie et qui découle de l'article 1134 al. 3 C. civ. :

"les conventions doivent être exécutées de bonne foi".

1°) CLAUSES EXTENSIVES DE GARANTIE

Les clauses extensives de garantie ont pour bénéficiaire le garanti lui-même. Il va obtenir un système de garantie plus large que celui que le législateur prévoit à son bénéfice. On considèrera que le créancier de garantie, le garanti, de mauvaise foi ne peut pas se prévaloir d'une clause extensive de garantie. Se pose, alors, le problème de la validité des clauses par lesquelles un breveté prend en charge le risque d'annulation du brevet tenant à telle ou telle antériorité signalée par l'avis documentaire. En présence de pareille stipulation, le garanti obtient le bénéfice d'une protection élargie face à une menace qu'il connaît. A la limite, plus il a manifesté ses craintes quant à la pertinence de telle information, moins il aura de facilité à prouver sa bonne foi et moins il aura de facilité à invoquer la clause extensive de garantie. Nous opinons, cependant, pour l'efficacité de ces clauses.

2°) CLAUSES RESTRICTIVES DE GARANTIE

Les clauses suppressives voire restrictives de garantie ont pour bénéficiaire le garant, le débiteur de garanti, qui, dans l'hypothèse d'une clause totalement suppressive de garantie, sera libéré de toute obligation. Ce garant ne pourra pas invoquer la clause de non garantie s'il est de mauvaise foi.

Se pose, alors, le problème de la preuve de la mauvaise foi de ce garant. On utilisera les règles destinées à prouver la mauvaise foi du garant en l'absence de clauses :

- Si le cédant ou le concédant de licence est un non-professionnel, il faudra alors apporter directement la preuve de sa mauvaise foi et ce n'est que dans la mesure où cette mauvaise foi aura été directement prouvée que le bénéfice des clauses limitatives voire suppressives de garanties lui sera refusé.

- Si le cédant ou le concédant de licence est un professionnel, sa mauvaise foi sera rapportée par le jeu de la présomption et les clauses de non garantie incluses dans le contrat, naturellement valables, perdront leur efficacité au moment même où elles devenaient utiles et ne pourront pas être invoquées par le breveté à raison même de la présomption de mauvaise foi (18 bis). Le problème paraît ouvert à l'endroit des clauses limitant l'obligation de garantie dans l'objet, le temps, le montant de l'indemnité allouable. Si elles ne dissimulent pas un écart véritable de la garantie, leur efficacité pourrait être défendue.

Il ne faut donc pas se méprendre sur l'efficacité de ces clauses : elle est souvent très faible et cette fragilité met le breveté dans une situation très difficile car il y a alors retour au régime légal. Cédant et concédant seraient, donc, souvent plus sages de s'orienter vers les formules qui maintiennent une part de garantie à la charge du breveté que de retenir des protections... qui pourraient s'avérer fort illusoires au jour où il faudrait les mettre en oeuvre.

B - EFFICACITE DES CLAUSES RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DE L'OBLIGATION DE GARANTIE

Les clauses organisant les délais, les compétences... en matière de garantie, n'ont pas, en définitive, de bénéficiaires particuliers car elles ne sont pas véritablement établies au profit de l'une ou l'autre partie, du cédant ou du cessionnaire, par exemple. Aucun problème d'efficacité ne se posera; elles auront, donc, en principe, une pleine efficacité.

SECTION II - L'OBLIGATION DE GARANTIE D'EVICITION

Garantir l'éviction d'un partenaire signifie pour le cédant d'un brevet ou le concédant d'une licence qu'il doit le protéger de tous les troubles extérieurs à l'invention qui pourraient affecter sa jouissance. Ces troubles de jouissance sont, toutefois, divers à raison déjà de leur origine. Les uns peuvent provenir du breveté lui-même, cédant ou concédant ; d'autres peuvent provenir de tiers. Les règles du Code civil en matière d'éviction, identiques pour la vente et le louage, distinguent alors la garantie d'éviction du fait personnel (§ 1) et la garantie d'éviction du fait des tiers (§ 2).

§ 1 - L'OBLIGATION DE GARANTIE D'EVICITION DU FAIT PERSONNEL

On distinguera l'hypothèse du régime légal applicable dans le silence du contrat (I) de celle du régime conventionnel établi par une clause spéciale du contrat (II).

I - ABSENCE DE CLAUSE : REGIME LEGAL DE L'OBLIGATION DE GARANTIE D'EVICITION DU FAIT PERSONNEL

Dans le silence du contrat, le législateur définit CONDITIONS (A) et EFFETS (B) de l'obligation de garantie.

A - CONDITIONS DE LA GARANTIE

Cette forme de garantie jouera quand le breveté troublera, lui-même, la jouissance de son partenaire.

Il pourra le faire de différentes façons et l'éviction dont il se rend auteur pourra prendre la forme de troubles matériels comme de troubles juridiques.

1°) EVICITION MATERIELLE

Il y aura éviction matérielle si le cédant (19) ou le concédant troublent la jouissance de leur partenaire par la réalisation d'actes matériels d'exploitation de l'invention accomplis malgré la cession, la clause d'exclusivité.

. Mais le recours à l'action en garantie n'est pas, dans ce cas, très intéressant pour le cessionnaire ; il a l'action en contrefaçon et peut l'utiliser pour empêcher son cédant de continuer l'exploitation de l'invention qu'il lui a cédée.

. Le licencié exclusif peut également agir en garantie à l'encontre du concédant qui, malgré la clause d'exclusivité, engagerait, par exemple, une exploitation de l'invention (20). On peut, toutefois, noter qu'à la limite sa seule créance de jouissance exclusive de l'invention lui permettrait d'obtenir le résultat escompté. A ce niveau, par conséquent, l'intérêt du recours en garantie est faible.

2°) EVICITION JURIDIQUE

Il y aura éviction juridique si le cédant ou le concédant recourent à des moyens de droit pour perturber la jouissance de l'invention par son cocontractant. Nous citerons trois cas d'éviction juridique du partenaire par le cédant :

- . C'est le concédant de licence qui ne paie pas les annuités, provoquant ainsi la déchéance du brevet et occasionnant ainsi à son licencié (21) un grave préjudice ; de ce préjudice le licencié devra être couvert par le jeu de la garantie.
- . C'est aussi le cédant ou le concédant invoque un brevet dominant non cédé ou non concédé pour bloquer l'exploitation de l'invention par le cessionnaire ou le licencié ; le breveté prétend que l'exploitation du brevet dépendant contrefait le brevet dominant ; l'obligation de garantie découlant du contrat conclu sur le titre dépendant jouera pour autant que les parties n'avaient pas eu l'intention de réserver l'exploitation du brevet dépendant à l'expiration du brevet dominant.
- . C'est, enfin, le concédant d'une licence qui prétend interdire à son licencié l'exploitation de l'invention. Cela paraissait a priori une hypothèse d'école. La Cour d'appel de PARIS dans un arrêt du 21 mars 1977 Dossiers brevets 1978, I, n° 6, aff. CHERRAT c/S.A. GIRAUDET Emballages) en offre une illustration (ci-contre). Au titre de l'obligation de garantie d'éviction du fait personnel, le breveté doit indemniser le licencié de tous les préjudices supportés.

B - EFFETS DE LA GARANTIE

a) Effet de prévention

L'obligation de garantie du fait personnel peut jouer un rôle de prévention par application de la formule : "qui doit garantie, ne peut évincer". Prenons l'exemple du titulaire d'un brevet dominant qui a concédé licence sur un brevet dépendant et voudrait par action en contrefaçon du premier brevet interdire l'exploitation du second. Le licencié sur le second brevet pourra bloquer l'action en contrefaçon engagée par son auteur sur la base du brevet dominant, par application de cette formule et la mise en oeuvre, par conséquent, de l'obligation de garantie d'éviction du fait personnel.

b) Effet de réparation

Le débiteur de garantie devra réparer tous les dommages provenant du trouble de jouissance qu'il a occasionné. Ainsi, dans l'affaire précitée tranchée par la Cour d'appel de PARIS le 21 mars 1977, le breveté a-t-il été condamné à verser indemnité pour avoir à tort troublé par une action en contrefaçon la jouissance de l'invention par le licencié.

Le problème se pose de savoir si l'obligation de garantie d'éviction du fait personnel peut imposer au breveté d'agir en contrefaçon à l'égard d'un tiers. Notre réponse est négative tant en l'absence de clauses et à raison de la formule légale qui prévoit que le breveté a la maîtrise de l'action en contrefaçon qu'en présence de clauses prévoyant que le breveté demeurera seul juge de l'opportunité d'engager une action en contrefaçon. Il est bon de maintenir cette solution dans la mesure où la maîtrise de l'action en contrefaçon exprimera la stratégie d'exploitation de son brevet par le titulaire qui peut avoir intérêt à éviter une action en contrefaçon susceptible de déboucher sur l'annulation de son brevet. Il peut, aussi, pour d'autres nombreuses raisons ne pas vouloir engager une action en contrefaçon contre un tiers contrefacteur, son partenaire peut être à d'autres accords industriels. S'agissant plus particulièrement d'un licencié

simple la question se pose de savoir s'il souffre d'un dommage à raison de l'exploitation de l'invention par un tiers, alors que ce tiers pourrait être un licencié et apparaît presque comme un licencié tacite. S'agissant d'un licencié exclusif, on peut se demander si la tolérance d'une tierce exploitation n'équivaut pas à la méconnaissance de l'engagement d'exclusivité. Mais dans tous ces cas, qu'il y ait ou non clause, le breveté devra réparer les dommages que le trouble provenant de la contrefaçon du tiers non poursuivi par ses soins occasionnerait au licencié. Le trouble de jouissance n'est plus tant l'acte de contrefaçon du tiers que la passivité du breveté. L'obligation de garantie d'éviction du fait personnel doit, alors, se substituer à l'obligation de garantie d'éviction du fait des tiers. L'intérêt du déplacement de garantie tient, alors, à l'inefficacité des clauses de non garantie.

II - PRESENCE DE CLAUSE : REGIME CONVENTIONNEL DE L'OBLIGATION DE GARANTIE D'EVICITION DU FAIT PERSONNEL

Il n'y a pas place pour un régime conventionnel écartant le régime légal de la garantie d'éviction du fait personnel. L'article 1628 du Code civil dispose, en effet :

"Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure, cependant, tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle".

Le caractère impératif des dispositions légales marque l'obligation de garantie d'éviction du fait personnel. Affirmé pour la vente, la règle doit être élargie, pour identité de motifs, aux hypothèses de louage, de licence de brevet, par conséquent. On la tient, en effet, pour une manifestation de la disposition générale posée par l'article 1134 al 3 :

"elles (les conventions) doivent être exécutées de bonne foi".

Et il n'y a pas bonne foi à troubler la situation du licencié à qui l'on doit la jouissance paisible de l'invention louée.

En cas de contrat comprenant une clause de non garantie très large (21), un créancier de garantie a, donc, intérêt à faire apparaître le trouble de jouissance qu'il ressent comme lié au fait personnel du partenaire car, s'il est établi que le trouble de jouissance a pareille origine, l'application des clauses de garantie, même les plus larges, sera écartée. Ainsi l'avons-nous noté à propos du concédant refusant d'agir en contrefaçon. Les clauses ponctuelles de non garantie sont tolérées (22).

§ 2 - L'OBLIGATION DE GARANTIE D'EVICITION DU FAIT DES TIERS

La distinction entre régime légal (I) et conventionnel (II) retrouve tout son intérêt lorsque la garantie vise le trouble de jouissance en provenance d'un tiers.

I - ABSENCE DE CLAUSE : REGIME LEGAL DE L'OBLIGATION DE GARANTIE D'EVICITION DU FAIT DES TIERS

Envisageons, tour à tour, les CONDITIONS (A) et les EFFETS (B) du mécanisme de garantie alors applicable.

A - CONDITIONS DE LA GARANTIE

On doit, alors, distinguer, selon la nature matérielle (1°) ou juridique (2°) du trouble de jouissance que provoque le tiers.

1°) EVICITION MATERIELLE

L'hypothèse la plus simple est celle du licencié (ou cessionnaire) troublé dans sa jouissance par des actes matériels d'exploitation de l'invention accomplis par un tiers, des actes suspects de contrefaçon, par conséquent.

En droit commun, ni le vendeur ni le loueur sont tenus de garantir les troubles matériels de jouissance provenant de tiers. L'acheteur est à même d'exercer les prérogatives attachées à la propriété et le locataire peut également réagir personnellement. Aussi l'article 1725 C. civ. dispose-t-il, en matière de louage :

"Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voie de fait à sa jouissance sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée".

La règle est-elle la même en droit des brevets ? La réponse doit être nuancée car il existe deux hypothèses :

(Dossiers Brevets 1978.I)

a) Première hypothèse

Il se peut, tout d'abord, que la victime du trouble de jouissance puisse, elle-même, exercer l'action en contrefaçon et ainsi interrompre les perturbations occasionnées par les tiers. Ce sera le cas du cessionnaire de brevet dans l'hypothèse, tout au moins, où il aura pu inscrire le contrat au Registre National des Brevets, après la publicité de la demande de brevet cédée, par conséquent, en raison de l'article 62, al 3 du décret du 5 décembre 1968, et du licencié exclusif dans les termes de l'article 53 de la loi du 2 janvier 1968, applicables aux seuls contrats postérieurs au 1er janvier 1969 (23). Ils ne peuvent pas appeler en garantie le cédant ou le concédant d'une licence exclusive ; ils doivent agir eux-mêmes.

b) Seconde hypothèse

Il arrivera, plus fréquemment, que la victime des troubles de jouissance ne dispose pas de l'action en contrefaçon : cessionnaires ne pouvant inscrire le contrat, licenciés simples ne disposant pas de l'action en contrefaçon, licenciés exclusifs antérieurs au 1er janvier 1969 ou postérieurs à 1969 mais auxquels on peut apposer une clause de contrat de licence.

Ils pourront s'adresser au breveté au titre de la garantie d'éviction du fait des tiers pour lui demander d'agir à l'encontre des tiers contrefacteurs. S'il n'agit pas, il ajoutera son éviction personnelle à la perturbation des tiers.

2°) EVICITION JURIDIQUE

Retrouvons, maintenant, les hypothèses où le tiers n'intervient pas par un comportement matériel mais se prévaut d'une situation juridique opposable au licencié (cessionnaire).

a) Première hypothèse :

La première hypothèse est celle où le tiers se prévaut du brevet même qu'il vient de revendiquer avec succès, voire d'un second brevet dominant à l'égard de la technique cédée ou concédée et engage contre le cessionnaire ou le licencié une action en contrefaçon. Celui-ci pourra, alors, mettre en mouvement l'obligation de garantie d'éviction du fait des tiers mise à la charge de son auteur.

b) Seconde hypothèse :

Une seconde hypothèse est celle où le tiers ne prétend pas interdire l'exploitation du garanti ou la rendre plus onéreuse mais en affaiblir le monopole et la rendre moins profitable. Telle est la situation du tiers qui se prévaut d'une possession personnelle antérieure (24). Le cessionnaire ou le licencié sont, alors, obligés de supporter l'exploitation régulière de ce tiers. Il en résulte, à tout le moins, pour eux, un manque à gagner dont ils pourront obtenir garantie de leur auteur, cédant ou concédant, qu'il ait ou non connu et dissimulé au jour de la conclusion du contrat, cet affaiblissement du "monopole".

Jusqu'en 1968, la seule hypothèse s'en trouvait dans la "possession" de l'invention par un tiers au jour du dépôt de la demande de brevet.

Depuis la réforme de 1968, la restauration des brevets déchus pour non-paiement des annuités et la réserve des droits acquis par les tiers assurée par l'article 48, alinéa 3, de la loi nouvelle introduisent, à notre sentiment, un nouveau cas de possession personnelle. Si le concédant, par conséquent, a laissé déchoir son brevet, puis a pu en obtenir la restauration pour excuse légitime, il devra subir, non seulement, les actes d'exploitation accomplis par le tiers durant la période de déchéance mais, également, pensons-nous, en l'absence de toute solution légale ou jurisprudentielle, leur poursuite après la réactivation judiciaire du droit. Les licenciés devront supporter la même amputation du monopole ; ils seront, donc, habiles à en demander indemnisation au breveté, ne serait-ce que sous la forme d'une diminution des redevances dues.

B - EFFETS DE LA GARANTIE1°) EFFET DE PREVENTION

L'obligation de garantie développe des effets en matière de prévention par l'assistance au procès en contrefaçon que le garant devra apporter au garanti ou la conclusion et l'exécution du contrat de licence que le garant pourra passer avec le titulaire du brevet dominant au profit du garanti.

. Elle amènera, par exemple, le garant, à porter assistance dans la défense à l'action en contrefaçon engagée par le tiers, voir à supporter tous les frais du procès ;

. Elle amènera le garant à payer les redevances du contrat de licence portant sur le brevet dominant par lequel il faudra passer si le licencié veut continuer à exploiter ; on rencontre, parfois, des clauses prévoyant que les redevances dûes au concédant premier seront réduites à proportion des redevances dues au concédant second ;

2°) EFFET DE REPARATION

Mais il s'agira, le plus souvent, d'effets de réparation et le garant sera tenu de supporter les dommages que le trouble de jouissance provenant du tiers aura occasionnés à son partenaire.

La réparation ne fera pas de doute lorsque les dommages tiendront à l'interruption de l'exploitation ou de ses conditions désormais plus onéreuses ou moins profitables.

La réparation sera, en revanche, écartée lorsque le dommage consistera en l'indemnité de contrefaçon due par le cessionnaire, licencié à un tiers. Il faut, alors, faire application de la règle que nul ne peut être garanti de sa propre faute. Le problème se pose, toutefois, de la généralité de l'exclusion. Sur le point de savoir si la garantie cède devant, seulement, la faute déclarée pénale, la faute intentionnelle ou tout acte de contrefaçon de l'ayant-cause, les décisions de justice paraissent manquer de netteté : La Cour de PARIS paraît admettre que tout acte de contrefaçon supprime la créance de garantie dans une décision discutable du 1er octobre 1976 :

"Attendu que TIC (licencié) reprend aussi sa demande de garantie contre NOVRAD mais qu'elle n'est pas fondée non plus, en ce chef de sa demande, dès lors qu'elle est déclarée coupable de faits personnels de fabrication" (Dossiers brevets 1976, IV, n° 7).

AFFAIRE SOCIETE GENERALE D'AUTOMOBILES

I - LES FAITS

- 23 janvier 1962 : La Société AUTOMOBILES CITROEN dépose une demande de brevet sur un «dispositif indicateur d'usure de garniture à frictions (brevet n. 1.320.119).
- 29 décembre 1965 : CITROEN dépose une demande de brevet sur «des perfectionnements apportés aux freins à disque (brevet n.1.469.161.
- : La Société GENERALE D'AUTOMOBILES (S.G.A.) vend des plaquettes de freins suspectes fabriquées par X.
- 16 mars 1973 : CITROEN met en demeure S.G.A. de cesser ses agissements et la constitue en connaissance de cause.
- 28 avril 1976 : CITROEN assigne S.G.A. en contrefaçon.
- : S.G.A. : ne conteste pas la matérialité de la contrefaçon . appelle en garantie ses fournisseurs FRENDO FRANCE,
BBA FRANCE
MINTEX
- : FRENDO FRANCE et BBA FRANCE MINTEX répliquent en contestant leur dette de garantie à l'égard d'une éventuelle indemnité de contrefaçon due par S.G.A.
- 14 juin 1977 : T.G.I. PARIS . fait droit à la demande en contrefaçon (de CITROEN) et condamne S.G.A. à lui verser une indemnité, . rejette l'appel en garantie (de S.G.A.)

II - LE DROIT

A - LE PROBLEME

Le vendeur d'objets contrefaisants doit-il garantir de l'indemnité à laquelle est condamné un acheteur pour des actes de contrefaçon accomplis en connaissance de cause ?

B - LA SOLUTION

«Attendu que la S.G.A., ayant commis les actes de contrefaçon en connaissance de cause, et étant ainsi personnellement responsable d'une faute délictuelle ne peut agir contre ses fournisseurs... en garantie des condamnations prononcées contre elle en réparation du dommage causé par cette faute»

. Il nous semble plus satisfaisant d'estimer que seuls les actes de contrefaçon accomplis en connaissance de cause suppriment la créance de garantie. La distinction n'a pas d'intérêt lorsqu'il s'agit d'actes visés par l'article 51 al 2 puisque l'acte de contrefaçon suppose, alors, la connaissance de cause. Elle trouve toute son application dans les hypothèses relevant de l'article 51 al 1 où l'acte de contrefaçon ne suppose pas la connaissance de cause. Nous estimons que le fabricant ou l'importateur condamnés pour des actes d'exploitation accomplis hors connaissance de cause ne devraient pas être exclus de la garantie. Telle paraît être la solution retenue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS dans son jugement du 14 juin 1977 qui prend soin de retenir que l'importateur a agi en connaissance de cause alors que l'observation était inutile à la qualification de ses actes d'exploitation comme actes de contrefaçon :

"La Société Générale d'Automobile, ayant commis les actes de contrefaçon dans de telles conditions et étant personnellement responsable d'une faute délictuelle, ne peut agir contre ses fournisseurs, les sociétés Franke France et B.B.A. en garantie des condamnations prononcées contre elle en réparation du dommage causé par cette faute" (Dossiers brevets 1978, II, n° 6 - V. ci-contre).

II - PRESENCE DE CLAUSE : REGIME CONVENTIONNEL DE L'OBLIGATION DE GARANTIE D'EVICITION DU FAIT DES TIERS

Soucieuses d'éviter l'application du régime légal, les parties peuvent songer à le modifier par le jeu des clauses de leur contrat, qu'il s'agisse de clauses spéciales à cette branche de la garantie ou d'une clause très générale telle une clause globale de non garantie. Se pose, alors, le double problème du CONTENU (A) et de l'EFFICACITE (B) de ces clauses.

A - LA LICENCE DES CLAUSES

Le principe de la liberté contractuelle débouche sur la liberté de prévoir toutes sortes de clauses et, notamment, une clause dispensant le breveté de toute obligation de garantie d'éviction du fait des tiers, comme une clause plus étroite, de pratique fréquente entre grandes sociétés industrielles occidentales, prévoyant de laisser au licencié la charge de l'action en contrefaçon des tiers. Les clauses générales du contrat qui dispenseraient le breveté de toute obligation de garantie seront considérées comme jouant, à propos de cette obligation de garantie d'éviction du fait des tiers.

Le principe de la liberté contractuelle cède, toutefois, devant la règle d'ordre public qui interdit de garantir autrui des conséquences de ses propres fautes et le Tribunal de Grande Instance de PARIS a justement décidé, le 14 juin 1974, dans une affaire FERRODO :

"La promesse de garantie faite en cours d'instance par une société qui fabrique un matériel contrefaisant à la société qui a introduit ce matériel en France est nulle comme contraire à l'ordre public, dès lors que la deuxième société est reconnue co-auteur du délit de contrefaçon" (PIBD 1974, 138, III, 421).

La qualification de la faute visée par la clause pose, à nouveau, les problèmes plus haut rencontrés.

B - EFFICACITE DES CLAUSES

On revient à la règle envisageant l'efficacité des clauses en matière d'obligation de garantie des vices cachés.

La clause de garantie ne profite pas à un bénéficiaire de mauvaise foi. Mais dans ce cas, l'application de cette règle n'est pas perturbée par des règles particulières de preuve et les mécanismes originaux de preuve de la mauvaise foi, qui modifient gravement le jeu de l'obligation de garanti des vices cachés, ne jouent pas ici. Celui qui voudra s'opposer à l'efficacité d'une telle clause devra faire la preuve de la mauvaise foi par tous moyens et nous revenons ainsi au droit commun de la preuve.

CONCLUSION

Mes derniers propos porteront sur une double invitation adressée aux praticiens des contrats.

Les praticiens, doivent, tout d'abord, se méfier d'une terminologie incertaine et de l'usage inconsidéré qui peut notamment être fait de ce mot "garantie". Aujourd'hui, ce mot "garantie" est à la mode. Il faut faire attention car le mot est beaucoup plus largement utilisé que le concept du même nom et bien souvent rajouté de manière non significative, sans la moindre efficacité. Il est, donc, nécessaire, d'une part de ne pas utiliser le mot "garantie" à tort et à travers, de manière inconsidérée et, d'autre part, lorsque le mot "garantie" est utilisé de bien rechercher si cette expression est utilisée à bon escient et si le mot désigne l'application des mécanismes de garantie. Les travaux des IXèmes Journées d'Actualités de Droit de l'Entreprise organisées en septembre 1977 par le L.E.S. et le Centre du Droit de l'Entreprise et publiés par ce dernier en juin prochain sont particulièrement révélateurs.

Les praticiens doivent, ensuite, bien prendre la mesure du régime légal supplétif et du régime jurisprudentiel des clauses de garantie avant d'en entreprendre la rédaction. Trop de clauses des contrats sont de simples épouvantails qui se révèlent bien décevants lorsque le temps vient de les mettre en oeuvre.

Jean Marc MOUSSERON

Professeur à la Faculté de Droit et des
Sciences Economiques de MONTPELLIER

Directeur des Recherches du CEIPI

NOTES

- (1) Le contrat de cession de brevet est qualifié de vente
Réf. Req. 25 mai 1869, D.P. 1869, I, 36/
Paris 12 juil. 1971, PIBD 1972, III, 28
- (2) Le contrat de licence de brevet est qualifié de "louage"
Réf. Orléans 13 juil. 1892, D.P. 1893, II, 329
Paris 22 juin 1922, A, 1922, 353
Trib. Com. Seine 20 oct. 1922, A. 1923, 288
- (3) Le breveté ne garantit pas la valeur commerciale de l'invention
Réf. Paris 4 févr. 1958, A. 1959, 224
Paris 16 mars 1963, A. 1963, 385
Cass. Com. 19 juin 1963, A. 1963, p. 126
TGI Paris 24 févr. 1975, PIBD 1975, III, 401 et Dossiers brevets 1976, I, n° 6 : "Le contrat de licence ne met à la charge du concédant aucune obligation de garantir la valeur ou le rendement de l'invention, le concessionnaire appréciant l'importance du brevet à ses risques et périls".
Paris 26 mai 1975, PIBD 1975, III, 50 : "En l'absence de clause expresse, le breveté n'a aucunement à répondre de la valeur industrielle et commerciale de l'invention, ni de la productivité de l'exploitation. Du moment que l'invention peut être réalisée, le breveté n'a pas à supporter les conséquences de l'insuccès pratique de cette exploitation, que cet insuccès soit dû à des exigences de la clientèle ou à l'existence de nouvelles normes, dès lors que celles-ci ne sont point accompagnées de mesures ayant pour effet l'interdiction de la fabrication ou de la commercialisation d'objets ne répondant point aux dites normes. Le tribunal a exactement relevé que la SOGEMO, qui ne prouvait point le caractère obligatoire des normes dont elle faisait état et qui ne pouvait ignorer lorsqu'elle a signé les contrats les possibilités d'évolution de la technique, ne démontrait point l'existence d'un cas de force majeure l'empêchant de continuer à fabriquer et à commercialiser l'objet du brevet..."
- (4) Cédant et concédant garantissent la validité du brevet alors qu'ils ne garantissent pas sa valeur commerciale
Réf.
Bordeaux 18 juil. 1936, A. 1939, 189
Lyon 11 févr. 1952, A. 1952, 95
Paris 19 mars 1963, A. 1963, 385
Cass. Com. 19 juin 1963, A. 1963, 126
Paris 14 févr. 1968, A. 1968, 100
Paris 16 juin 1970, PIBD 1970, III, 301
Paris 12 juil. 1971, PIBD 1972, III, 28

-
- (5) Le cessionnaire a droit a garantie si les procédés et appareils brevetés présentent des dangers continuels d'incendie
 Réf. Req. 13 juin 1864, A. 1864, 305
- (6) Les simples mises au point incombent au licencié
 Réf. Bordeaux 8 juil. 1936, Ann. Prop. ind. 1939, 189
 Paris 5 nov. 1955, Ann. Prop. Ind. 1957, 427
 Paris 16 mars 1963, Ann. Prop. Ind. 1963, 385
 TGI Paris 24 févr. 1975, PIBD 1975, III, 401 Dossiers brevets
 1975, I, n° 6
- (7) J.-J. BURST : La portée de la clause de non garantie dans les contrats de cession de brevets d'invention en cas d'annulation de brevet, D. 1976, Chr. 115, et note sous TGI Toulouse 21 juil. 1975, D. 1976, 262
- (8) La constatation de la nullité du brevet établit le défaut d'objet du contrat. Faute d'objet, cession et licence sont nulles
 Réf. Cession : Req. 29 mai 1869, DP 1869, I, 367
 Cass. 28 mars 1893, S. 1894, I, 231
 Bordeaux 23 nov. 1896, D. 1897, II, 297
 Trib. c. Seine 18 mars 1912, A 1913, II, 18
 Licence : Req. 5 nov. 1881, DP 1882, I, 360
 Req. 29 juin 1933, A. 1935, 78
 Cass. civ. 5 avr. 1960, A. 1965, 176
 Paris 29 janv. 1963, A. 1963, 363
 TGI Paris 29 juin 1973, PIBD 1973, III, 362
- (9) Si le licencié a pu examiner la machine utilisée pour la fabrication des produits brevetés, il ne peut se plaindre d'une défectuosité technique
 Réf. Paris 27 nov. 1970, PIBD 1971, III, 137
- (10) Conception large des "frais occasionnés par la vente"
 Réf. Req. 21 oct. 1925, D. 1926, I, 9
- (11) Conception étroite des "frais occasionnés par la vente"
 Réf. Cass. civ. 10 févr. 1959, D. 1959, 117
 Cass. civ. 4 févr. 1963, JCP 1963, 13159
 Cass. Com. 22 juin 1967, Bull. 1967, III, n° 261
- (12) Le vendeur professionnel est (présumé) de mauvaise foi
 Réf. Paris 13 juin 1963, G.P. 1963, II, 138
 Cass. civ. 11 oct. 1966, JCP 1966, 15193
 Cass. com. 22 mai 1968, Bull. 1968, n° 167
 Cass. civ. 20 juil. 1973, Bull. IV, n° 264
 Cass. 28 janv. 1974, JCP 1974, II, 17852 obs.H.T.

NOTES

- (1) Le contrat de cession de brevet est qualifié de vente
Réf. Req. 25 mai 1869, D.P. 1869, I, 36/
Paris 12 juil. 1971, PIBD 1972, III, 28
- (2) Le contrat de licence de brevet est qualifié de "louage"
Réf. Orléans 13 juil. 1892, D.P. 1893, II, 329
Paris 22 juin 1922, A, 1922, 353
Trib. Com. Seine 20 oct. 1922, A. 1923, 288
- (3) Le breveté ne garantit pas la valeur commerciale de l'invention
Réf. Paris 4 févr. 1958, A. 1959, 224
Paris 16 mars 1963, A. 1963, 385
Cass. Com. 19 juin 1963, A. 1963, p. 126
TGI Paris 24 févr. 1975, PIBD 1975, III, 401 et Dossiers brevets 1976, I, n° 6 : "Le contrat de licence ne met à la charge du concédant aucune obligation de garantir la valeur ou le rendement de l'invention, le concessionnaire appréciant l'importance du brevet à ses risques et périls".
Paris 26 mai 1975, PIBD 1975, III, 50 : "En l'absence de clause expresse, le breveté n'a aucunement à répondre de la valeur industrielle et commerciale de l'invention, ni de la productivité de l'exploitation. Du moment que l'invention peut être réalisée, le breveté n'a pas à supporter les conséquences de l'insuccès pratique de cette exploitation, que cet insuccès soit dû à des exigences de la clientèle ou à l'existence de nouvelles normes, dès lors que celles-ci ne sont point accompagnées de mesures ayant pour effet l'interdiction de la fabrication ou de la commercialisation d'objets ne répondant point aux dites normes. Le tribunal a exactement relevé que la SOGEMO, qui ne prouvait point le caractère obligatoire des normes dont elle faisait état et qui ne pouvait ignorer lorsqu'elle a signé les contrats les possibilités d'évolution de la technique, ne démontrait point l'existence d'un cas de force majeure l'empêchant de continuer à fabriquer et à commercialiser l'objet du brevet..."
- (4) Cédant et concédant garantissent la validité du brevet alors qu'ils ne garantissent pas sa valeur commerciale
Réf.
Bordeaux 18 juil. 1936, A. 1939, 189
Lyon 11 févr. 1952, A. 1952, 95
Paris 19 mars 1963, A. 1963, 385
Cass. Com. 19 juin 1963, A. 1963, 126
Paris 14 févr. 1968, A. 1968, 100
Paris 16 juin 1970, PIBD 1970, III, 301
Paris 12 juil. 1971, PIBD 1972, III, 28

-
- (5) Le cessionnaire a droit a garantie si les procédés et appareils brevetés présentent des dangers continuels d'incendie
 Réf. Req. 13 juin 1864, A. 1864, 305
- (6) Les simples mises au point incombent au licencié
 Réf. Bordeaux 8 juil. 1936, Ann. Prop. ind. 1939, 189
 Paris 5 nov. 1955, Ann. Prop. Ind. 1957, 427
 Paris 16 mars 1963, Ann. Prop. Ind. 1963, 385
 TGI Paris 24 févr. 1975, PIBD 1975, III, 401 Dossiers brevets
 1975, I, n° 6
- (7) J.-J. BURST : La portée de la clause de non garantie dans les contrats de cession de brevets d'invention en cas d'annulation de brevet, D. 1976, Chr. 115, et note sous TGI Toulouse 21 juil. 1975, D. 1976, 262
- (8) La constatation de la nullité du brevet établit le défaut d'objet du contrat. Faute d'objet, cession et licence sont nulles
 Réf. Cession : Req. 29 mai 1869, DP 1869, I, 367
 Cass. 28 mars 1893, S. 1894, I, 231
 Bordeaux 23 nov. 1896, D. 1897, II, 297
 Trib. c. Seine 18 mars 1912, A 1913, II, 18
 Licence : Req. 5 nov. 1881, DP 1882, I, 360
 Req. 29 juin 1933, A. 1935, 78
 Cass. civ. 5 avr. 1960, A. 1965, 176
 Paris 29 janv. 1963, A. 1963, 363
 TGI Paris 29 juin 1973, PIBD 1973, III, 362
- (9) Si le licencié a pu examiner la machine utilisée pour la fabrication des produits brevetés, il ne peut se plaindre d'une défectuosité technique
 Réf. Paris 27 nov. 1970, PIBD 1971, III, 137
- (10) Conception large des "frais occasionnés par la vente"
 Réf. Req. 21 oct. 1925, D. 1926, I, 9
- (11) Conception étroite des "frais occasionnés par la vente"
 Réf. Cass. civ. 10 févr. 1959, D. 1959, 117
 Cass. civ. 4 févr. 1963, JCP 1963, 13159
 Cass. Com. 22 juin 1967, Bull. 1967, III, n° 261
- (12) Le vendeur professionnel est (présumé) de mauvaise foi
 Réf. Paris 13 juin 1963, G.P. 1963, II, 138
 Cass. civ. 11 oct. 1966, JCP 1966, 15193
 Cass. com. 22 mai 1968, Bull. 1968, n° 167
 Cass. civ. 20 juil. 1973, Bull. IV, n° 264
 Cass. 28 janv. 1974, JCP 1974, II, 17852 obs.H.T.

- (13) Citons tout particulièrement ORLEANS 8 juin 1967, A, 1967.146 :
 "La société JOLICART... ne peut valablement exciper de sa bonne foi, s'agissant d'une société spécialisée dans le domaine du cycle, dirigé par un technicien averti en cette matière, et qui admet, d'ailleurs, avoir eu connaissance, par les revues professionnelles, de l'existence du brevet et de diverses décisions judiciaires en consacrant la validité". Adde J.-M. MOUSSERON et C. LE STANC, L'élément moral de l'acte de contrefaçon de brevet in (3ème Renc. de Prop. Ind.) Aspects actuels de la contrefaçon, Coll. CEIPI 1975, pp. 97, 102 et C. LE STANC, L'acte de contrefaçon de brevets d'invention, Coll. CEIPI, 1977, p. 138, n° 153.
- (14) Le vendeur professionnel ne peut se prévaloir de sa bonne foi
 Réf. Cass. com. 1er déc. 1964, Bull. 1964, III, 532
 Paris 3 mai 1967, G.P. 1967, II, 36
 Cass. civ. 27 mars 1969, D. 1969, 633, note JESTAZ
 Cass. com. 8 nov. 1972, Bull. 1972, IV, 282
 Cass. com. 20 juil. 1973, Bull. IV, 264
 Cass. com. 29 janv. 1974, D. 1974, 268
- (15) Le dernier acquéreur peut indifféremment exercer son action en garantie contre son vendeur ou le vendeur originaire
 Réf. Lyon 7 mars 1968, JCP 1968, IV, 120
 Cass. com. 27 oct. 1970, JCP 1971, 16 655
 Cass. civ. 5 janv. 1972, JCP 1973, 17 340, note MALINVAUD
 V. B. TEYSSIE, Les groupes de contrats, Bibl. Dr. Privé, LGDJ 1976.
- (16) TGI Paris, 9 déc. 1975, Dossiers Brevets 1977, II, n° 4
- (16 bis) La clause de non garantie ne fait pas obstacle à l'annulation du contrat portant sur un brevet nul
 Réf. TGI Lyon, 2 déc. 1976, Dossiers Brevets 1977, IV, n° 7
 Toulouse 17 juin 1976, A. 1976. 219, note J.-J. BURST, Dossiers Brevets 1977, II, n° 1
- (17) Clause de mise du contrat aux risques et périls du cessionnaire ou du licencié
 Réf. Cass. 25 mai 1869, A. 1869, 391
 29 juil. 1891, A. 1893, 172
- (18) En cas d'annulation du brevet sous contrat, le breveté de bonne foi n'est pas tenu de rembourser toutes les sommes payées
 Réf. Cass. 27 mai 1839, S. 1839, I, 677
 Cass. 25 mars 1869, A. 1869, 395
 Cass. 29 juil. 1891, A. 1892, 151
 Cass. 5 avr. 1960, A. 1965, 176
 Paris 29 janv. 1963, A. 1963, 391

- (18 bis) Le vendeur professionnel ne peut se libérer de l'obligation de garantie des vices au moyen d'une clause de non-garantie.
- Réf. Grenoble 20 nov. 1952, D. 1953, 503
 Civ. 24 nov. 1954, JCP 1955, II, 8565
 Com. 1 déc. 1964, Bull. 1964, III, 532
 Com. 17 juil. 1964, Bull. 1964, III, 381
 Cass. com. 28 janv. 1975, D. 1975, 268 ; JCP 1975, II, 15 852
- (19) En cas de cession totale, le cédant est sans droit pour continuer l'exploitation du brevet.
- Réf. Paris 17 déc. 1908, A. 1909, 69, note Le Tellier
- (20) La concession d'une licence exclusive prohibe, en principe, les actes personnels d'exploitation du breveté.
- Réf. 26 janv. 1955, A. 1956, 1 (principe)
 Paris 14 mai 1976, D. 1977, 438, note J. SCHMIDT (exception)
- (21) La charge des annuités incombe au concédant
- Réf. Paris 3 mars 1953, A. 1953, 1
 Cass. Com. 22 févr. 1960, Bull. 1960, III, 65, n° 73
- (22) La clause de non garantie du fait personnel, est efficace si elle n'est pas générale
- Réf. Cass. civ. 17 juil. 1962, D. 1962, 534
- (23) . Le cessionnaire dispose de l'action en contrefaçon s'il a fait inscrire son accord au Registre National des Brevets
- Réf. TGI 29 mai 1971, A. 1971, 162
- . Le licencié exclusif peut agir en contrefaçon en vertu de l'article 53, al 2 de la loi du 2 janvier 1968, pour les actes postérieurs à la publication de son contrat.
- Réf. Paris 29 mai 1971, PIBD 1972, III, 15
 Paris 23 mars 1973, A. 1973, 92
 TGI Paris 24 nov. 1972, PIBD 1973, III, 98
- (24) V. C. LE STANC et J.-M. MOUSSERON : La possession personnelle d'inventions brevetées à paraître in Dossiers Brevets 1978. II.