

C.A. PARIS 21 MARS 1977  
Aff. CHERRAT c. Société  
anonyme GIRAUDET EMBALLAGE

Brevet n. 1.199.606

P.I.B.D. 1978, 205, III, 1.

DOSSIERS BREVETS 1978. I. n.6

## GUIDE DE LECTURE

- CONTRAT DE LICENCE :	. VALIDITE DU CONTRAT DE LICENCE, GRATUITE	**
	. OPPOSABILITE INTER PARTES DU CONTRAT DE LICENCE NON INSCRIT	**
	. OBLIGATION DE GARANTIE D'EVICION DU FAIT PERSONNEL DU CONCEDANT	**

## I - LES FAITS.

- : La SATEM est titulaire du brevet français n° 1.199.606 sur un nouveau type de boîtes.
- 8 décembre 1958 : La SATEM et la Société GIRAUDET concluent un contrat de licence sur le brevet 1.199.606, sans clause de redevance mais dans le cadre d'un accord de «licences croisées» concernant, également le brevet 1.047.589.
- : Sur le brevet n° 1.047.589, la Société SATEM et différentes sociétés concluent plusieurs contrats de sous-licence qui procurent des redevances à la première.
- : La SATEM, représentée par CHERRAT, chef du Bureau des faillites, demandeur assigne la Société GIRAUDET en contrefaçon du brevet concédé motif pris de
  - . la nullité du contrat de licence pour défaut de prix
  - . l'inopposabilité du contrat de licence pour défaut d'inscription au Registre National des Brevets.
- : La Société GIRAUDET réplique par voie d'action en garantie en rejet de l'action en contrefaçon et octroi d'indemnités.
- 23 janvier 1974 : T.G.I. Paris . rejette la demande en contrefaçon  
. fait droit à la demande de dommages-intérêts
- 27 mai 1974 : La SATEM fait appel.
- 21 mars 1977 : La Cour d'Appel de Paris confirme le jugement.

## II - LE DROIT.

**1er PROBLEME :** (VALIDITÉ DU CONTRAT DE LICENCE, GRATUITÉ) \*\*

### A/ LE PROBLEME.

#### 1/Prétentions des parties.

a) Le demandeur (SATEM)

conteste la validité du contrat au motif qu'il ne comportait pas de contrepartie pour le concédant.

b) Le défendeur (Société GIRAUDET)

affirme la validité du contrat au motif qu'il comportait une contrepartie pour le concédant.

2/ Enoncé du problème.

Le contrat de licence gratuite intervenu dans le cadre d'un accord de «licences croisées» doit-il être tenu comme conclu sans contre-partie ?

B/ LA SOLUTION.

1/Enoncé de la solution.

*«La SATEM n'est nullement fondée à prétendre que la licence de ce brevet était sans intérêt pour elle puisque, en concédant des sous-licences, elle en a perçu les redevances».*

2/ Commentaire de la solution.

L'arrêt décide que des licences «gratuites» intervenant dans le cadre d'une opération de «crossed licensing» obtiennent une contrepartie au concédant et ne peuvent être annulées de ce chef.

Une licence gratuite n'est, d'ailleurs, pas nulle pour autant. Elle appelle seulement la qualification de «commodat» (R. Fabre, «Le prêt à usage en droit commercial, rev. trim. com. 1977. 193) et point celle de «louage ». L'hypothèse, fréquente, doit être distinguée de celle où les parties ont voulu conclure un contrat à titre onéreux sans s'accorder sur une contrepartie déterminée ou déterminable.

**2ème PROBLEME : (OPPOSABILITÉ INTER PARTES DU CONTRAT DE LICENCE NON INSCRIT) \*\***

A/ LE PROBLEME.

1/ Prétentions des parties.

a) Le demandeur (SATEM)

conteste que le contrat de licence non publié soit opposable au représentant (judiciaire) du concédant.

b) Le défendeur (Société GIRAUDET)

affirme que le contrat de licence non publié est opposable au représentant (judiciaire) du concédant.

2/ Enoncé du problème.

Le contrat de licence non publié est-il opposable au représentant (judiciaire) du concédant ?

B/ LA SOLUTION.

1/ Enoncé de la solution.

*«Hajib ni CHERRAT ne peuvent invoquer son inopposabilité à leur égard raison de son absence d'enregistrement fiscal et d'inscription au R.N.B. dès lors qu'étant au surplus les mandataires de la Société, ils ne sont pas des tiers vis-à-vis de cette dernière».*

2/ Commentaire de la solution.

La solution est parfaitement satisfaisante au regard des règles sur la représentation.

**3ème PROBLEME : (OBLIGATION DE GARANTIE D'EVICITION  
DU FAIT PERSONNEL DU CONCÉDANT  
DE LICENCE) \*\***

L'arrêt envisage brièvement l'obligation de garantie du concédant envers le licencié :

«La Société GIRAUDET fait valoir à juste titre que la Société SATEM en la poursuivant en contrefaçon d'un brevet qu'elle lui avait concédé en licence, a manqué à son obligation de garantie et engagé une procédure abusive».

Il convient de noter que la branche de l'obligation de garantie mise en œuvre est l'obligation de garantie d'éviction du fait personnel du concédant, de manifestation assez rare dans de telles circonstances, en particulier. Cette obligation a un double effet :

- préventif, dans la mesure où le licencié peut invoquer la maxime : «qui doit garantie ne peut évincer» pour bloquer l'action en contrefaçon engagée par son auteur
- réparatrice du préjudice causé par la procédure abusive qui porte atteinte à sa réputation.

COUR D'APPEL DE PARIS

21 mars 1977

A l'audience du dix sept janvier mil neuf cent soixante dix sept de la Cour d'Appel de Paris, Quatrième chambre, composée de monsieur Yves BERNARD Président et de Messieurs BONNEFOUS et DUFOUR Conseillers, assistés de Maître P. DUPONT Secrétaire-Greffier, en présence de Monsieur LEVY Avocat Général, a été appelée l'affaire n° B - 6381 :

ENTRE : Le sieur CHERRAT, Abdellatif, chef du Bureau des Faillites, liquidations judiciaires à CASABLANCA (MAROC), agissant en qualité d'administrateur provisoire de la société SATEM, en remplacement de Monsieur Mohamed HAJIB précédemment désigné, ledit CHERRAT demeurant à CASABLANCA (MAROC) Palais de Justice, Place des Nations-Unies.

Intervenant, demandeur à la reprise d'instance et comme tel appelant,  
Représenté par la S.C.P. NARET & BOLLIRG, Avoué,  
Assisté de Maître COUSIN, Avocat substituant Maître COMBEAU empêché.

ET : La société anonyme GIRAUDET EMBALLAGE anciennement société G. GIRAUDET CARTONNAGE S.A. dont le siège est à Paris, 39, rue Washington

Intimée,  
Défenderesse à l'intervention,  
Représentée par Maître GASSIOT Avoué,  
Assistée de Maître MATHÉLY Avocat,

A cette audience, tenue publiquement, ont été entendus les avoués et les avocats de la cause en leurs conclusions et plaidoiries, puis le Ministère Public en ses observations, l'affaire a été mise en délibéré et renvoyée pour arrêt.

Après délibération par les mêmes magistrats, l'arrêt suivant a été rendu :

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 27 mai 1974 par Mohamed HAJIB, agissant es qualités d'administrateur judiciaire de la société TECHNIQUE D'EMBALLAGE MODERNES, dite S.A.T.E.M. dont le siège est à CASABLANCA du jugement de la 3ème chambre du tribunal de grande instance de Paris du 23 janvier 1974 qui a donné acte à HAJIB, es-qualités, de ce qu'il n'invoquait plus à l'appui de ses demandes en contrefaçon, que le brevet SATEM n° 1.199.606 et à la société GIRAUDET de ce qu'elle constatait que HAJIB renonçait à invoquer les autres brevets, a donné acte d'autre part à la société GIRAUDET de ce que, en ce qui concerne le brevet 1.199.606, elle se réservait de contester éventuellement la qualité de propriétaire de la SATEM, représentée par HAJIB ; a débouté HAJIB, es-qualités de ses actions en contrefaçon engagées contre la société GIRAUDET, a dit n'y avoir lieu de supprimer les paragraphes des conclusions de HAJIB argués de diffamation, a dit que la SATEM, représentée par HAJIB, avait violé l'obligation de garantie dont elle était tenue à l'égard de la société GIRAUDET, es-qualités de donneur de licence et ce, en engageant contre cette société des actions en contrefaçon injustifiées, a condamné de ce chef, HAJIB es-qualités à payer à la société GIRAUDET la somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts, a rejeté comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires ;

Considérant que la Cour se réfère expressément à l'exposé des faits et de la procédure de première instance effectué par les premiers juges ;

Considérant que par conclusions signifiées le 4 février 1975 en cause d'appel HAJIB ès-qualités, a confirmé que sa poursuite en contrefaçon visait exclusivement le brevet français n° 1.199.606 dont la SATEM est propriétaire et que la société GIRAUDET exploite depuis de nombreuses années sans verser de redevances à cette dernière et a sollicité l'infirmité du jugement, qu'il a repris en ce qui concerne ce brevet les demandes de ses exploits introductifs d'instance des 11 février 1970 et 23 mars 1970 priant ainsi la Cour de valider la saisie-contrefaçon pratiquée par Me CROUILLEBOIS, huissier à Paris, le 10 mars 1970 - de dire qu'en utilisant sans droit ni titre, l'invention décrite dans le brevet français n° 1.199.606 demandé le 13 mars 1958 pour "boîte à charnière en carton" avec addition n° 78.883 demandée le 31 mars 1961, la société F. GIRAUDET-CARTONNAGES avait contrefait ledit brevet - de faire défense à cette dernière d'utiliser dans l'avenir l'invention décrite audit brevet sous quelque forme que ce soit, de condamner la société G. GIRAUDET-CARTONNAGES à réparer le préjudice causé à la SATEM par l'utilisation illicite faite par elle de cette invention ; - de commettre un expert-comptable pour déterminer l'étendue et l'importance de ce préjudice et, dès à présent, de condamner la société G. GIRAUDET-CARTONNAGES à payer, à titre de provision sur les dommages et intérêts qui lui sont dus, la somme de 500.000 F à HAJIB, ès-qualités, - d'autoriser HAJIB ès-qualités, à faire publier le jugement dans vingt journaux ou périodiques de son choix, aux frais de la société G. GIRAUDET-CARTONNAGES, d'ordonner l'exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution ;

Considérant que par conclusions d'intervention et de reprise d'instance, signifiées le 25 février 1976, Abdellatif CHERRAT, a demandé acte de son intervention et de la reprise d'instance aux lieu et place d'HAJIB précédemment désigné en qualité d'administrateur provisoire de la société SATEM et sollicité l'adjudication des précédentes conclusions de HAJIB ;

Considérant que par conclusions signifiées le 14 janvier 1977, la société GIRAUDET-EMBALLAGES a sollicité la confirmation du jugement ;

#### Sur les donnés-acte

Considérant que le donné acte délivré à HAJIB sur la limitation de sa demande ne se trouve pas critiqué en cause d'appel ; que la disposition le concernant est donc devenue définitive ;

Considérant par contre que le donné acte délivré à la société GIRAUDET sur ses réserves concernant la propriété du brevet litigieux se trouve critiqué par la seule reprise devant la Cour des demandes de ses assignations par la société SATEM qui revendique la propriété dudit brevet à l'appui de son action en contrefaçon ; que toutefois la société GIRAUDET-EMBALLAGES n'oppose à cette action dans la présente instance que le contrat de licence du 8 décembre 1958, qu'il y a donc lieu de confirmer la disposition du jugement faisant droit à la demande sur ce point de la société GIRAUDET-EMBALLAGES ;

#### Sur la contrefaçon

Considérant que pour statuer ainsi qu'il a été ci-avant rappelé, les premiers juges ont retenu que les dispositions de la convention du 8 décembre 1958 permettaient de réfuter d'emblée l'argument d'HAJIB selon lequel la licence du brevet n° 1.199.606 aurait été consentie gratuitement et sans contrepartie, puisque malgré l'emploi du mot "gratuitement" il y a eu échange de concessions de jouissance des brevets appartenant respectivement aux deux sociétés et qu'au demeurant les parties déclarent dans le paragraphe 15 que le présent accord a été conclu par elles dans

leur intérêt mutuel ; que l'absence de gratuité de la licence accordée ne permet pas non plus de soutenir que cette dernière n'était qu'une façade ne correspondant à aucune réalité ; qu'HAJIB ne peut contester l'exactitude de la date de la convention de licence au seul motif que le contrat du 24 janvier 1958 par lequel GIRAUDET a déclaré céder à la société SATEM la propriété du brevet en cause aurait été antidaté alors que les deux conventions sont distinctes et que la sincérité de la date de la licence se trouve confirmée par celle de plusieurs sous-licences conclues par la SATEM avec des tiers à des époques immédiatement postérieures au 8 décembre 1958, que les contrats de sous-licences ont été effectivement exécutés, que les sous-licenciés ont exploité leurs titres et ont versé des redevances à la SATEM et qu'HAJIB ne soutient pas que les droits qui ont fait l'objet des sous-licences aient été cédés à la SATEM par un autre acte que celui du 8 décembre 1958 ; qu'HAJIB ne peut contester davantage que la concession de licence lui soit opposable au motif qu'elle n'a pas été enregistrée ni inscrite au Registre National des brevets dès lors qu'il n'est pas un tiers par rapport à la SATEM mais son mandataire judiciaire et qu'à ce titre est lié par la convention de licence ; qu'en définitive, la société GIRAUDET-EMBALLAGES est fondée à se prévaloir à l'égard de HAJIB, ès-qualités, de la convention de licence du 8 décembre 1958 et de son exploitation légitime du brevet 1.199.606 en qualité de licencié, qu'elle ne peut donc être contrefactrice ;

Considérant qu'à l'appui de son appel, HAJIB allègue à nouveau que la convention de licence du brevet du 8 décembre 1958 dont se réclame la société GIRAUDET-EMBALLAGES a été effectuée pour les besoins de la cause lorsque cette société a été avertie des poursuites en contrefaçon de HAJIB lorsqu'il a été désigné comme administrateur judiciaire de la société SATEM ; que cette convention ne figurait pas parmi les documents qui se trouvaient au siège de la SATEM à CASABLANCA lorsqu'il a été désigné à ces fonctions ; qu'elle n'a jamais été enregistrée, ni inscrite au Registre National des Brevets, qu'elle ne comporte pas de date certaine ; qu'il s'agit en outre d'une licence gratuite permettant à la société GIRAUDET-EMBALLAGES d'exploiter sans bourse déliée le brevet qui constitue le seul actif de la SATEM, que la rédaction du document produit explique d'autant moins cette gratuité que le brevet SATEM 1.199.606 couvre une invention extrêmement intéressante, ainsi que le confirme à la fois le chiffre d'affaires réalisé par la société GIRAUDET-EMBALLAGES elle-même sur le type de boîte qui constitue la mise en oeuvre de ce brevet et le nombre de licences qu'elle en a consenties à des tiers et que la SATEM n'avait que faire de la concession du droit d'exploiter elle-même gratuitement en contrepartie un brevet GIRAUDET alors qu'elle ne disposait d'aucun moyen qui lui permette de le faire ;

Considérant que pour combattre l'argumentation de l'appelante et démontrer l'existence de la convention de licence du 8 décembre 1958 dont elle réclame le bénéfice, l'intimée produit deux contrats de licence signés, l'un le 23 décembre 1958 par les sociétés SATEM et LEGUAY, et l'autre le 26 novembre 1959 par les sociétés SATEM et HABERMACHER par lesquels la société SATEM concédait elle-même aux sociétés LEGUAY et HABERMACHER les droits d'exploitation, notamment des brevets 760.409 c'est-à-dire des brevets visés dans la présente instance, sous son numéro d'immatriculation définitif : 1.199.606, et du brevet 1.047.589, ainsi que les lettres du 31 janvier 1961 et du 6 février 1961 adressées par la société LEGUAY à la société FIDUCIAIRE CONTINENTALE de même que la lettre du 13 mai 1960 et le décompte joint, adressés par la société HABERMACHER à la même société FIDUCIAIRE CONTINENTALE faisant état des redevances versées à la société SATEM par les sociétés LEGUAY et HABERMACHER ;

Considérant que lesdits documents ne font pas l'objet de contestation ; qu'il résulte de la confrontation de ces documents avec le contrat de licence du 8 décembre 1958 également communiqué que les brevets qui font l'objet des contrats de licence signés entre la société SATEM et les sociétés LEGUAY et HABERMACHER et ont donné lieu au paiement des redevances signalées dans la correspondance de ces sociétés avec la société FIDUCIAIRE CONTINENTALE sont ceux-là même qui se trouve visés dans le contrat de licence du 8 décembre 1958 dont l'existence est contestée ;

Considérant qu'en effet, ledit contrat de licence stipule :

" § 1 - GIRAUDET concède à SATEM le droit de manufacturer et vendre en France les supports construits sous couvert du brevet n° 1.047.589 ainsi que le droit de céder à un ou des sous-licenciés établis en France ses propres droits dans ce pays ....."  
puis :

"§ 6 - GIRAUDET concède à SATEM tous les droits d'exploitation du brevet n° 1.047.589 dans les conditions précisées par les cinq § précédents, cette concession étant faite à SATEM sans rémunération, mais en contrepartie des concessions faites à GIRAUDET par SATEM dans les § suivants du présent accord" et :

"§ 7 - SATEM concède à GIRAUDET le droit de manufacturer et vendre les flans ou les boîtes fabriquées en France sous couvert du brevet n° 760.409 déposé le 13 mars 1958 et du brevet n° 769.422 déposé le 3 juillet 1958 ....."  
que le brevet 760.409, sous son immatriculation définitive 1.199.606 est précisément celui qui fait l'objet de la présente instance en contrefaçon ;

Considérant que le paiement à la SATEM des redevances afférentes à la licence du brevet 1.047.589 consentie par elle ainsi qu'il vient d'être dit aux sociétés LEGUAY et HABERMACHER serait sans cause et constituerait un paiement indû si la SATEM n'avait bénéficié elle-même du contrat de licence dudit brevet signé avec son titulaire GIRAUDET ; que la SATEM n'est donc nullement fondée à prétendre que la licence de ce brevet était sans intérêt pour elle puisque, en concédant des sous-licences, elle en a perçu les redevances ni que cette licence ne pouvait constituer une contrepartie à la licence du brevet 1.199.606 concédé par elle à GIRAUDET dans le même contrat ainsi que celui-ci le prévoit expressément ;

Considérant que si la SATEM ne peut dans ces conditions sérieusement invoquer l'absence de contrepartie pour contester l'existence et la validité du contrat de licence du 8 décembre 1968 alors que par ailleurs dans ses écritures d'appel elle a déjà renoncé pour faire échec au même contrat de licence à reprendre l'argument selon lequel le contrat antérieur du 24 janvier 1958 non produit à la procédure devant la Cour par lequel GIRAUDET a déclaré lui céder le brevet en cause aurait été antidaté, argument écarté à juste titre par les premiers juges au motif que les deux conventions sont juridiquement distinctes et que la sincérité de la date du contrat de licence est confortée par les dates des sous-licences consenties par elle évoquées ci-avant, elle n'est pas davantage fondée à alléguer d'abord que le contrat de licence ne se trouvait pas au siège de la SATEM à CASABLANCA lorsque HAJIB a été désigné à ses fonctions et ensuite qu'il n'a été ni enregistré ni inscrit au Registre National des Brevets ;

Considérant qu'en effet, HAJIB, ni Abdellatif CHERRAT ne peuvent non plus sérieusement soutenir ne pas avoir eu connaissance du contrat de licence en cause dès lors que postérieurement à sa date ainsi qu'il a été dit la SATEM a perçu les redevances du brevet n° 1.047.589 dont la licence lui avait été concédé par le même contrat en contrepartie de la licence contestée du brevet 1.199.606 ; qu'ils ne peuvent, pour le même motif invoquer son inopposabilité à leur égard en raison de son absence d'enregistrement fiscal et d'inscription au registre National des Brevets, dès lors qu'étant au surplus les mandataires de la société, ils ne sont pas des tiers vis-à-vis de cette dernière ;

Considérant en conséquence que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la société GIRAUDET-EMBALLAGES était en droit de se prévaloir à l'égard de HAJIB, ès-qualités, de la licence du 8 décembre 1958 et d'exploiter le brevet 1.199.606 en qualité de licencié, qu'il échut de confirmer sur ce point le jugement entrepris en substituant à HAJIB son successeur ès-qualités Abdellatif CHERRAT qui a repris l'instance aux lieu et place d'HAJIB et de débouter ledit CHERRAT, ès-qualités, de ses actions en contrefaçon à l'égard de la société GIRAUDET-EMBALLAGE ;

#### Sur la diffamation

Considérant que la société GIRAUDET-EMBALLAGES n'a pas fait appel inci-

dent de la disposition du jugement entrepris rejetant sa demande de suppression des allégations injurieuses et diffamatoires formulées dans les conclusions de HAJIB du 16 novembre 1973 ; que cette disposition est donc devenue définitive ;

Sur le préjudice

Considérant qu'en cause d'appel, la société GIRAUDET-EMBALLAGES fait valoir à juste titre, comme elle l'avait fait devant les premiers juges, que la société SATEM, en la poursuivant en contrefaçon d'un brevet qu'elle lui avait concédé en licence, a manqué à son obligation de garantie et a engagé une procédure abusive ; qu'elle sollicite aussi sur ce point la confirmation du jugement ; qu'il échet de faire droit à sa demande ;

PAR CES MOTIFS, et ceux du jugement qui ne leur sont pas contraires,

Donne acte à Abdellatif CHERRAT de son intervention et de sa reprise d'instance aux lieu et place de HAJIB précédemment désigné en qualité d'administrateur provisoire de la société S.A.T.E.M. ;

Le reçoit, ès-qualités, en l'appel interjeté par HAJIB ; l'y dit mal fondé, l'en déboute ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Condamne CHERRAT, ès-qualités, aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître GASSIOT, Avoué, aux offres de droit ;

Prononcé à l'audience publique du LUNDI VINGT ET UN MARS MIL NEUF CENT SOIXANTE DIX SEPT par Monsieur le Président Yves BERNARD, lequel a signé la minute du présent arrêt avec Maître P. DUPONT Secrétaire-Greffier.

