

TGI PARIS 28 FEVRIER 1996  
DELAYE c. HARDY  
B.F. 89-03.556  
B.E.90-400.694.7  
PIBD 1996.613.III.340

DOSSIERS BREVETS 1996.II.8

GUIDE DE LECTURE

- LICENCE : - CLAUSE DE MINIMUM D'EXPLOITATION  
- CLAUSE D'EXTINCTION

\*\*

\*\*

## I - LES FAITS

- 17 mai 1989 : MM. R.DELAYE (ci-après DELAYE) et G.LAPIERRE (ci-après LAPIERRE) sont titulaires d'un brevet français n.89-03.556 portant sur une "table ronde avec anneaux de rallonges amovibles".
- 15 mars 1990 : DELAYE et LAPIERRE déposent sous priorité du précédent dépôt une demande de brevet européen n.90-400.694.7.
- 5 février 199 : DELAYE-LAPIERRE, concédants, et G.HARDY, licencié, conviennent d'une licence exclusive totale pour cinq années.
- 18 décembre 1990 : Par courrier à HARDY, LAPIERRE renonce à sa part de redevances.
- 6 avril 1993 : LAPIERRE cède à DELAYE ses droits découlant du brevet européen.
- 25 octobre 1993 : LAPIERRE cède à DELAYE ses droits découlant du brevet européen.
- 29 décembre 1993 : Le brevet européen est délivré et le brevet français cesse de produire ses effets.
- 28 février 1996 : TGI Paris - déboute HARDY de son action en revendication de la copropriété française et européenne,  
- fait droit à la demande de DELAYE.

## II - LE DROIT

### PREMIER PROBLEME (exécution du contrat)

Contrat :

- art. 5 : *"En contrepartie de la licence exclusive, le licencié s'engage : ...  
2 - A vendre la première 1/2 année (du 1-7 au 31-12-90= au moins 200 tables.  
La deuxième année (du 1-1 au 31-12-91) au moins 400 tables.  
La troisième, quatrième et cinquième année au moins 500 tables.  
Un bilan sera fait en milieu et fin d'année et l'article 17 sera applicable, si les quantités ne sont pas respectées"*.

- art.17 : *"Le contrat sera résilié de plein droit si l'une ou l'autre des parties manquait à l'une quelconque des obligations contractuelles et ne palliait pas ledit manquement dans les 30 jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception que lui adresserait à cet effet, l'autre partie"*.

## A - LE PROBLEME

### 1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur à la reconnaissance de la résiliation (DELAYE)  
prétend que la résiliation de l'article 17 était résiliable pour inexécution par le licencié de l'obligation de minimum d'exploitation garanti.

b) Le défendeur à la reconnaissance de la résiliation (HARDY)  
prétend que la résiliation de l'article 17 n'était pas résiliable pour inexécution par le licencié de l'obligation de minimum d'exploitation garanti dès lors qu'elle s'expliquait par des difficultés techniques de mise en oeuvre de l'invention brevetée.

### 2°) Enoncé du problème

Le contrat était-il résiliable selon son article 17 pour inexécution par le licencié de l'obligation à un minimum d'exploitation garanti ?

## B - LA SOLUTION

### 1°) Enoncé de la solution

- "Attendu que l'article 5 alinéa 2 ne peut donc s'interpréter comme obligeant le licencié à payer une redevance minimum calculée sur le montant des ventes prescrit, la seule sanction prévue, au cas de non-respect du minima, étant la résiliation du contrat;

Attendu que Régis DELAYE sera donc débouté de sa demande en paiement des redevances garanties".

- "Attendu que les défendeurs reconnaissent qu'ils n'ont pas fabriqué le nombre minimum de tables imposé par le contrat; que, pour justifier leur défaillance, ils invoquent des difficultés techniques de mise au point de la table, objet du brevet, qu'ils exposent dans un document adressé le 27 novembre 1990 à Régis DELAYE et à Gaston LAPIERRE;

Mais attendu qu'il apparaît à l'examen de ce document que le licencié a été confronté à des difficultés liées à la recherche de sous-traitants pour fabriquer la table et de débouchés, plutôt qu'à des difficultés techniques de mise au point de l'invention;

Que cette mise en oeuvre plus onéreuse du brevet n'est pas de nature à exonérer le licencié de ses obligations contractuelles;

Attendu qu'il convient, en conséquence, de constater la résiliation du contrat de licence, à la date du 24 février 1992, par application de l'article 17 alinéa 1 du contrat, aux torts de Gilles HARDY".

### 2°) Commentaire de la solution

Le jugement s'inscrit dans la ligne des décisions imposant au licencié une "exploitation optimale" de l'invention brevetée, ne cédant que devant des "difficultés insurmontables". La phrase essentielle de la décision est, donc, que "cette mise en oeuvre plus onéreuse du brevet n'est pas de nature à exonérer le licencié de ses obligations contractuelles".

## DEUXIEME PROBLEME (titularité des brevets français et européen)

- CPI, art. L.613-29-e :

*"Chaque copropriétaire peut, à tout moment, céder sa quote-part. Les copropriétaires disposent d'un droit de préemption pendant un délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession. A défaut d'accord sur le prix, celui-ci est fixé par le tribunal de grande instance. Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou, en cas d'appel, de l'arrêt, pour renoncer à la vente ou à l'achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce".*

### \* S'AGISSANT DU BREVET FRANÇAIS

#### A - LE PROBLEME

##### 1°) *Prétention des parties*

a) Le demandeur en revendication (HARDY)

prétend que la cession de droits de copropriété de LAPIERRE est valable malgré l'article L.613-29 e CPI.

b) Le défendeur en revendication (DELAYE)

prétend que la cession de droits de copropriété de LAPIERRE n'est pas valable à cause de l'article L.613-29 e CPI.

##### 2°) *Enoncé du problème*

La cession de droits de copropriété de LAPIERRE est-elle valable ?

#### B - LA SOLUTION

##### 1°) *Enoncé de la solution*

*"Attendu que le demandeur fait valoir, à juste titre que cette cession n'est pas conforme aux dispositions de l'article L.613-29 e) du CPI;*

*Qu'en effet, G.LAPIERRE n'a pas notifié son projet de cession au co-titulaire du brevet, Régis DELAYE pour lui permettre d'exercer son droit de préemption;*

*Que cette cession étant inopposable à Régis DELAYE, Gilles HARDY sera débouté de sa demande tendant à voir constater son droit de copropriété sur le brevet français numéro 80.03556".*

##### 2°) *Commentaire de la solution*

La solution est correcte et rappelle l'autorité du règlement subsidiaire de copropriété des inventions établi par l'article L.613-29 CPI.

### \* S'AGISSANT DU BREVET EUROPEEN DESIGNANT LA FRANCE

Le jugement ne justifie pas le rejet de la cession de la cotitularité du brevet européen désignant la France. Il s'agit, selon nous, de la justification invoquée pour refuser la cession de la cotitularité du brevet français. L'art. L.613-29 CPI s'applique au brevet européen désignant la France, aucun obstacle n'affectant sa cessibilité par secteurs territoriaux nationaux.

Autre serait la situation du brevet communautaire qui n'est pas cessible par morceaux.

MINUTE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3° CHAMBRE 1° SECTION

JUGEMENT RENDU LE 28 FEVRIER 1996

N° du Rôle Général

93/36939 ✓

Assignation du :

16 MARS 1993

6 AVRIL 1993

RESILIATION  
CONTRAT  
DEBOUTE  
PAIEMENT  
REMBOURSEMENT  
ET DOMMAGES-INTERETS

N° 3

1 grosse délivrée le 25/03/96  
à Me Marty-Baschet  
expédition le  
A  
2 copies le 25/03/96

DEMANDEUR

-----

- Monsieur Régis DELAYE  
de nationalité française  
demeurant 41 rue Ybry  
92522 NEUILLY.

Représenté par :

Maître MARTY-BASCHET, Avocat, D.1696.

DEFENDEURS

-----

- Monsieur Gilles HARDY  
La Rivière Tixue  
35850 GEVEZE.

- La Société Les Inédits de GB HARDY  
(INTERVENANT VOLONTAIRE)

Représentés par :

Maître MARCELLIN, Avocat, D.420.

ms

497

- Monsieur Gaston LAPIERRE  
Avenue de l'Armée d'Afrique  
13860 ROQUEFORT LA BEDOULE.

NON COMPARANT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

-----  
Magistrats ayant délibéré  
Marie-Gabrielle MAGUEUR, Vice-Président, (Rédacteur)  
Christian PAUL-LOUBIERE, Juge,  
Bénédicte FARTHOuat-DANON, Juge,

GREFFIER

-----  
Monique BRINGARD.

DEBATS :

-----  
A l'audience du 30 JANVIER 1996  
tenue publiquement.

JUGEMENT :

-----  
- prononcé en audience publique  
- réputé contradictoire  
- susceptible d'appel.

X

X

X

Régis DELAYE et Gaston LAPIERRE  
sont co-titulaires d'un brevet d'invention, déposé  
le 17 Mars 1989, enregistré sous le numéro 89.03556,  
ayant pour objet une table ronde avec anneaux de  
rallonges amovibles.

M3

M97

MINUTE

AUDIENCE DU  
28 FEVRIER 1996

3° CHAMBRE  
1° SECTION

Par acte sous seing privé du 5  
Février 1990, Régis DELAYÉ et Gaston LAPIERRE ont  
concédé à Gilles HARDY une licence exclusive de  
fabrication et de vente des produits couverts par  
ce brevet, pour une durée de 5 ans.

N° 3

Par ce contrat, le licencié s'est  
engagé à payer aux concédants une redevance glo-  
bale de 10% du prix de vente hors taxes, et à ven-  
dre, pendant la durée de la licence, une quantité  
minimum de tables telle que fixée à l'article 5  
alinéa 2.

Dans un courrier adressé à Gilles  
HARDY le 18 Décembre 1990, Gaston LAPIERRE a  
abandonné à ce dernier sa part de redevances.

Puis, par lettre du 19 Septembre  
1993, et par acte sous seing privé daté du 25 Oc-  
tobre 1993 Gaston LAPIERRE a cédé à Régis DELAYE  
ses droits sur le brevet européen, déposé le 15  
Mars 1990, sous le bénéfice de la priorité du  
brevet français numéro 89.03556.

Se fondant sur un défaut de paie-  
ment des redevances correspondant aux ventes mi-  
nimales garanties, Régis DELAYÉ a, par acte du  
6 Avril 1993, assigné Gilles HARDY, en présence  
de Gaston LAPIERRE, aux fins de voir prononcer  
la résiliation du contrat de licence à compter  
du 24 Février 1992, et condamner Gilles HARDY à  
lui payer la somme de 360.094,88 F au titre des  
redevances dues pour les années 1991 et 1992, avec  
intérêts au taux légal à compter du 4 Juin 1992,  
celle de 5.000 F sur le fondement de l'article  
700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement du 5 Janvier 1994,  
cette chambre a rejeté l'exception d'incompétence  
soulevée par Gilles HARDY.

Par acte du 11 Mars 1994, Régis DELAYE a assigné la Société LES INEDITS DE G.B. HARDY aux fins de la voir condamner solidairement avec Gilles HARDY et majorant sa demande, a sollicité l'allocation :

- d'une somme de 567.644,88 F au titre des redevances dues pour les années 1991, 1992 et 1993,
- d'une somme de 14.232 F représentant les frais de renouvellement du brevet.

Gilles HARDY et la Société LES INEDITS DE G.B. HARDY concluent au rejet de la demande relative au paiement des redevances.

Ils font valoir que si une fabrication minimale de tables est prévue au contrat de licence, aucun minimum de redevances garanti n'y figure, et que les minima de fabrications de tables n'ont pu être respectés, en raison des difficultés techniques de mise en oeuvre du brevet. Ils demandent, en conséquence, de prononcer la résiliation du contrat, aux torts de Régis DELAYE, et d'allouer à Gilles HARDY la somme de 300.000 F pour résiliation et procédure abusives.

En outre, ils demandent :

- de dire que Gilles HARDY est copropriétaire de la demande de brevet française numéro 89.03556, dont la quote-part lui a été cédée par Gaston LAPIERRE,
- de déclarer nulle la clause d'attribution des perfectionnements prévue à l'article 9 alinéa 3 du contrat de licence,

MINUTE

AUDIENCE DU  
28 FEVRIER 1996

3° CHAMBRE  
1° SECTION

N° 3

- de fixer à un taux maximal de 1,5% du chiffre d'affaires généré par la vente des tables couvertes par le brevet européen, la redevance due par Gilles HARDY sur ce brevet.

Ils sollicitent enfin l'allocation d'une somme de 60.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Régis DELAYE réfute les arguments des défendeurs et demande de déclarer nuls les transferts de propriété des brevets français et européen entre Gaston LAPIERRE et Gilles HARDY.

Gaston LAPIERRE, bien que régulièrement assigné à mairie, n'a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.

X

X X

- Sur la résiliation du contrat de licence -

Attendu que les parties s'accordent sur la résiliation du contrat de licence à la date du 24 Février 1992 ;

Que Régis DELAYE demande de constater que la résiliation est intervenue aux torts de Gilles HARDY aux motifs qu'il ne s'est pas acquitté du paiement des redevances minimales garanties et que l'exploitation de la licence a été rétrocédée, sans son accord, à la Société LES INEDITS ;

Que Gilles HARDY et la Société Les Inédits de G.B. HARDY répliquent qu'aucun minimum de redevances n'est prévu au contrat et que, s'ils

n'ont pu réaliser le nombre minimum de tables prévu, la résiliation doit être constatée, aux torts exclusifs de Régis DELAYE qui ne pouvait ignorer les difficultés techniques auxquelles se heurterait le licencié pour exploiter l'invention concédée ;

Attendu qu'il est prévu à l'article 5 du contrat :

1 "En contrepartie de la licence exclusive, le licencié s'engage : ...

2 - A vendre la première 1/2 année (du 1-7 au 31-12-90) au moins 200 tables.

la deuxième année (du 1-1 au 31-12-91) au moins 400 tables.

la troisième, quatrième et cinquième année au moins 500 tables.

Un bilan sera fait en milieu et fin d'année et l'article 17 sera applicable, si les quantités ne sont pas respectées." ;

Qu'aux termes de l'article 17 du contrat, celui-ci "sera résilié de plein droit si l'une ou l'autre des parties manquait à l'une quelconque des obligations contractuelles et ne palliait pas ledit manquement dans les 30 jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception que lui adresserait à cet effet, l'autre partie." ;

Attendu que l'article 5 alinéa 2 ne peut donc s'interpréter comme obligeant le licencié à payer une redevance minimum calculée sur le montant des ventes prescrit, la seule sanction prévue, au cas de non-respect du minima, étant la résiliation du contrat ;

MINUTE

AUDIENCE DU  
28 FEVRIER 1996

3° CHAMBRE  
1° SECTION

N° 3'

Attendu que Régis DELAYE sera donc débouté de sa demande en paiement des redevances garanties ; )

Attendu, par ailleurs, que le demandeur est mal fondé à reprocher la substitution de la Société LES INEDITS de G.B. HARDY, en qualité de licencié, alors qu'il en a eu connaissance et l'a acceptée, comme le démontrent les correspondances datées des 6, 22 Juin et 25 Septembre 1990 ;

Attendu que Régis DELAYE soutient, en outre, que Gilles HARDY n'a pas satisfait aux exigences de l'article 10-3 du contrat ;

Mais attendu que Régis DELAYE ne justifie pas avoir procédé au dépôt de demandes de brevets étrangers homologues du brevet français pour lesquels le licencié se serait déclaré intéressé ;

Que le montant des annuités dont le remboursement incombe au licencié, par application de l'article 15 du contrat, n'est justifié qu'à hauteur de 310 F ;

Attendu, cependant, que les défendeurs reconnaissent qu'ils n'ont pas fabriqué le nombre minimum de tables imposé par le contrat ; que pour justifier leur défaillance, ils invoquent des difficultés techniques de mise au point de la table, objet du brevet, qu'ils exposent dans un document adressé le 27 Novembre 1990 à Régis DELAYE et à Gaston LAPIERRE ;

Mais attendu qu'il apparaît à l'examen de ce document que le licencié a été confronté à des difficultés liées à la recherche de sous-traitants pour fabriquer la table et de débouchés, plutôt qu'à des difficultés techniques

de mise au point de l'invention ;

13  
~~est~~ Que cette mise en oeuvre plus onéreuse du brevet n'est pas de nature à exonérer le licencié de ses obligations contractuelles ;

Attendu qu'il convient, en conséquence, de constater la résiliation du contrat de licence, à la date du 24 Février 1992, par application de l'article 17 alinéa 1 du contrat, aux torts de Gilles HARDY ; qu'il résulte, en effet des documents produits au dossier et notamment du rapport du 27 Novembre 1990 que Gilles HARDY a poursuivi l'exploitation du brevet aux côtés de la Société Les INEDITS de G.B. HARDY ;

- Sur la propriété des brevets français et européen -

Attendu que Gilles HARDY demande au Tribunal de constater qu'il est copropriétaire avec Régis DELAYE du brevet français numéro 89.03556 ; qu'il produit un document signé par Gaston LAPIERRE du 23 Septembre 1993, aux termes duquel ce dernier lui cède sa part de propriété, soit 50% du brevet ;

14  
Mais attendu que le demandeur fait valoir, à juste titre que cette cession n'est pas conforme aux dispositions de l'article L 613-29 e) du CPI ;

Qu'en effet, Gaston LAPIERRE n'a pas notifié son projet de cession au co-titulaire du brevet, Régis DELAYE pour lui permettre d'exercer son droit de préemption ;

MINUTE

AUDIENCE DU  
28 FEVRIER 1996

3° CHAMBRE  
1° SECTION

no 3

Que cette cession étant inopposable à Régis DELAYE, Gilles HARDY sera débouté de sa demande tendant à voir constater son droit de copropriété sur le brevet français numéro 89.03556

Qu'en tout état de cause, le brevet européen qui couvre la même invention ayant été délivré le 29 Décembre 1993, sans qu'une opposition ait été formée, le brevet français cesse de produire ses effets ;

Attendu que Gilles HARDY demande, par ailleurs, de déclarer nulle la clause prévue à l'article 9 alinéa 3 du contrat de licence, sans toutefois préciser le fondement juridique de son action, et de faire droit à son action en revendication de copropriété du brevet européen numéro 90.400694.7 ;

Attendu qu'il est prévu à l'article 9-3 du contrat de licence :

"tout perfectionnement au sens de l'alinéa 2 ci dessus, apporté par l'une ou l'autre des parties au cours de l'exécution du présent contrat, pourra faire l'objet du dépôt d'une ou plusieurs demandes des certificats d'addition au nom des concédants." ;

Mais attendu, d'une part, que cette stipulation n'est pas illicite, au regard du droit français ; que Gilles HARDY qui a accepté cette clause, n'établit, ni même n'allègue que son consentement aurait été vicié ;

Attendu, d'autre part, que par acte sous seing privé du 25 Octobre 1993, Gaston LAPIERRE a cédé à Régis DELAYE tous ses droits sur le brevet européen ; que la mention manuscrite rédigée par Gaston LAPIERRE, au bas de

l'acte : "J'autorise Gilles HARDY à fabriquer la table selon le brevet français" est sans incidence sur la titularité des droits sur le brevet européen ;

Attendu, enfin, que Gilles HARDY ne démontre pas qu'il a réalisé les perfectionnements décrits aux revendications 8 et 9 du brevet européen, avant la signature du contrat de licence ;

Qu'en effet, pour dater cette réalisation, il se fonde sur une attestation qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter l'action en revendication de la copropriété de la partie française du brevet européen numéro 90.400 694.7, formée par Gilles HARDY ;

- Sur les autres demandes -

Attendu que Régis DELAYE sollicite l'allocation d'une somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi dans l'exploitation du brevet ;

Attendu qu'en raison du caractère exclusif de la licence concédée et de la contestation élevée par Gilles HARDY sur la copropriété des droits sur le brevet, Régis DELAYE n'a pu exploiter ou faire exploiter son brevet par un tiers ;

Que le Tribunal possède les éléments suffisants pour fixer son préjudice à la somme de 50.000 F ;

MINUTE

AUDIENCE DU  
28 FEVRIER 1996

3° CHAMBRE  
1° SECTION

N° 3

Attendu que cette condamnation ainsi que celle relative au paiement des annuités seront mises à la charge in solidum de Gilles HARDY et de la Société LES INEDITS de G.B. HARDY

Attendu que Gilles HARDY qui succombe en sa demande reconventionnelle sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure et résiliation abusives ;

Attendu que l'exécution provisoire sera ordonnée en ce qui concerne la résiliation du contrat de licence ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à Régis DELAYE, la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de débouter les défendeurs de leur demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement réputé contradictoire,

Constata l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'article 17 alinéa 1er du contrat de licence du 5 Février 1990.

Dit que le contrat se trouve résilié, aux torts de Gilles HARDY, à la date du 24 Février 1992.

Déclare Gilles HARDY mal fondé en son action en revendication de la copropriété du brevet français numéro 89.03556 et du brevet européen numéro 90.400694.7, le déboute de l'ensemble de ses demandes.

M3

M9M

Condamne in solidum Gilles HARDY et la Société Les Inédits de G.B. HARDY à payer à Régis DELAYE la somme de TROIS CENT DIX FRANCS (310 F) en remboursement des annuités du brevet et celle de CINQUANTE MILLE FRANCS (50.000 F) à titre de dommages-intérêts.

Déboute Régis DELAYE du surplus de sa demande.

Ordonne l'exécution provisoire en ce qui concerne la résiliation du contrat de licence.

Condamne in solidum Gilles HARDY et la Société Les INEDITS de G.B. HARDY à payer à Régis DELAYE la somme de CINQ MILLE FRANCS (5.000 F) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne in solidum Gilles HARDY et la Société Les INEDITS de G.B. HARDY aux dépens.

Fait et jugé à PARIS, LE 28 FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE./.

LE GREFFIER

*M. BANGARI*

LE PRESIDENT

*M. Maguier*

Approuvé " / mot ..... rayé ..... nul "  
Approuvé " / ligne ..... rayée ..... nulle "  
Approuvé " / renvoi ..... en marge "

13