

TGI PARIS 20 MARS 1996
DRILLFLEX c. NOBILEAU
B.F. 90-06269
PIBD 1996.614.III.365

DOSSIERS BREVETS 1997.II.7

GUIDE DE LECTURE

- LICENCE - CLAUSES DE PERFECTIONNEMENT

LES FAITS

- 18 mai 1990 : M.Ph.NOBILEAU (ci-après : NOBILEAU) dépose une demande de brevet français n°90-06269 sur "*une technologie de polymérisation in situ d'une préforme tubulaire souple*" dans le domaine des forages pétroliers.
- 4 juillet 1990 : Une seconde demande est effectuée sous le n°90-08474.
- 16 octobre 1990 : Une troisième demande est effectuée sous le n°90.13053.
- 21 janvier 1991 : Une quatrième demande est effectuée sous le n°91-00628.
- : Sous priorité des demandes françaises, de nombreux brevets étrangers sont demandés.
- 1991 : NOBILEAU, J.-L.SALTEL, B.CASTERAN et J.M.GUEGUEN créent la société DRILLFLEX (ci-après : DRILLFLEX).
- 5 avril 1991 : NOBILEAU concède à DRILLFLEX une licence exclusive d'exploitation des brevets avec redevances au taux de verse 1% du chiffre d'affaires. Les perfectionnements appartiendront au concédant.
- 1992 : NOBILEAU et CASTERAN cèdent leurs actions.
- 25 mars 1993 : DRILLFLEX dépose une demande de brevet n°93-03 638 sur un "*procédé et dispositif pour la cimentation d'un puits*".
- 2 avril 1993 : Après renégociation, un second contrat prévoit, contrairement au précédent, que chaque perfectionnement sera la propriété de la partie qui l'aura conçu.
- 20 décembre 1993 : NOBILEAU met en demeure DRILLFLEX de lui transférer la propriété de ce brevet. La société refuse.
- 22 janvier 1994 : NOBILEAU résilie le contrat de licence le liant à DRILLFLEX.
- 28 juillet 1994 : **DRILLFLEX assigne NOBILEAU**
 - . en annulation d'une résiliation abusive,
 - . en annulation de la clause de perfectionnement léonine.
- : **NOBILEAU forme une demande reconventionnelle** en réparation, pour procédure abusive, des dommages qu'il a subis en ne pouvant conclure des contrats d'exploitation avec des tiers.
- 20 mars 1996 : **TGI Paris**
 - . rejette la demande principale.
 - . fait droit à la demande reconventionnelle.

LE DROIT

PREMIER PROBLEME (LICEITE DE LA CLAUSE DE PERFECTIONNEMENTS)

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur en annulation de la clause (DRILLFLEX)

prétend que la clause est annulable comme "léonine".

b) Le défendeur en en annulation de la clause (NOBILEAU)

prétend que la clause n'est pas annulable comme "léonine".

2°) Enoncé du problème

La clause est-elle annulable comme "léonine" ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Attendu que cette clause, qui a été librement choisie par les parties n'est pas illicite au regard du droit français...

qu'elle est valable et oblige les parties liées par la convention....

Qu'en déposant une demande de brevet à son nom, contrairement aux stipulations de la convention alors en vigueur, et à l'insu du défendeur avec lequel elle était en pourparlers pour renégocier la clause litigieuse, la société DRILLFLEX a manqué à ses obligations contractuelles...

Que Ph.NOBILEAU était en conséquence en droit de résilier le contrat du 5 avril 1993, le 20 janvier 1994".

2°) Commentaire de la solution

- Il est de bon ton de taxer de "léonines" les clauses qui sont plus avantageuses au partenaire qu'à soi-même.

Ce trait - à le supposer établi - n'a pas de conséquence juridique, hormis en Droit des sociétés où est expressément prohibée la *clause léonine* qui réserve à un associé tous les profits de la personne morale et à un autre, toutes les charges. Ailleurs, en droit commun des contrats, seule la lésion peut être invoquée au soutien d'une demande en annulation... dans les seuls cas prévus par la loi, ladite lésion étant, en Droit français, un "*vice spécial du consentement*".

- Rappelons l'attitude face aux clauses de perfectionnements du Règlement "*Licence*" de 1995 (v.Coll.Paris 1996 in Cah.dr.ent.1996.IV, sp. comm. S.Peruzetto) : les clauses d'affectation au concédant sont valables à la condition de ne pas interdire l'accès des licenciés "*pendant et après l'accord s'ils - invention principale et perfectionnement - son dissociés*".

DEUXIEME PROBLEME (DOMMAGES SUBIS PAR LE DEFENDEUR)

Les prétentions et la démonstration judiciaire de DRILLFLEX ont gêné la négociation de NOBILEAU avec de possibles exploitants alors qu'elle avait retrouvé sa liberté de contracter par sa résiliation régulière du 22 janvier 1994.

Sa responsabilité peut, donc, être engagée.

MINUTE

32

13

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3° CHAMBRE 1° SECTION

JUGEMENT RENDU LE 20 MARS 1996

N° du Rôle Général

94/19749 ✓

Assignation du :
28 JUILLET 1994

DEBOUTE
PAIEMENT D. I.

N° 14

DEMANDEUR

- La Société DRILLFLEX
SA dont le siège est à ZAC des Monts
Gaultier, 29, rue Lavoisier, 35230
Châtillon Sur Seiche, prise en la per-
sonne de son représentant légal domici-
lié audit siège.

Représentée par :

Maître MARCELLIN, Avocat, D.420.

DEFENDEUR

- Monsieur Philippe NOBILEAU
demeurant à NICE (06300)
40 Chemin du Vinaigrier.

Représenté par :

Maître AZEMA, Avocat, R.154.

C1156

PAGE PREMIERE

M

HGM

Azema 26.4.96
1 grasse délivrée le 11/04/96
à MARCELLIN
expédition le
à
2 copies le 11/04/96

COMPOSITION DU TRIBUNAL

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

GREFFIER

Monique BRINGARD.

DEBATS :

A l'audience du 19 FEVRIER 1996
tenue publiquement.

JUGEMENT :

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

X

X

X

Philippe NOBILEAU, ingénieur de formation, a mis au point une technologie de "polymérisation in situ d'une préforme tubulaire souple", destinée à permettre, dans le domaine du forage pétrolier, de rigidifier un tube à l'intérieur du puits dans lequel il a été introduit alors qu'il était souple.

Cette invention a fait l'objet de 4 demandes de brevet françaises, (n° 90 06269 du 18 mai 1990, n° 90 08474 du 4 juillet 1990, n° 90 13053 du 16 octobre 1990 et n° 91 00628 du 21 janvier 1991) et d'extensions dans 21 pays étrangers, sous priorité des demandes françaises.

ms

1971

MINUTE

AUDIENCE DU
20 MARS 1996

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 14

Pour exploiter ces brevets la Société DRILLFLEX a été constituée en 1991 entre Philippe NOBILEAU, Jean-Louis SALTEL, Bernard CASTERAN et Jean-Marie GUEGUEN.

Philippe NOBILEAU a concédé à la société par contrat du 5 avril 1991 une licence exclusive d'exploitation de la technologie couverte par les demandes de brevet décrites ci-dessus, et les brevets qui en seraient issus.

En contrepartie, il devait percevoir une redevance de 1% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le licencié et ses sous licenciés.

Une avance sur redevance non remboursable de 500.000 F devait lui être versée à la signature du contrat, et à chaque date anniversaire.

L'article 5 de la convention stipulait que les perfectionnements réalisés par le licencié devenaient la propriété exclusive du breveté.

Des difficultés entre les fondateurs de la société sont apparues en 1992, et Philippe NOBILEAU et Bernard CASTERAN ont cédé les actions qu'ils détenaient. Les modalités de la licence ont été renégociées, et un second contrat a été signé entre les parties le 2 avril 1993.

Il prévoit contrairement au précédent que chaque perfectionnement sera la propriété de la partie qui l'aura conçu, qui pourra le protéger à ses frais par tout dépôt approprié.

PAGE TROISIEME

ms

Mg M

L'avance sur redevances est ramenée à 250.000 F par an.

5 Quelques jours avant la signature de ce contrat, la société DRILLFLEX a déposé une demande de brevet n° 93 03 638, intitulé "procédé et dispositif pour la cimentation d'un puits".

7 Philippe NOBILEAU a, par lettre du 20 décembre 1993, mis en demeure la société DRILLFLEX de lui transférer la propriété de ce brevet.

8 Il lui a notifié le 22 janvier 1994 la résiliation du contrat de licence.

9 Par acte du 28 juillet 1994, la société DRILLFLEX a assigné Philippe NOBILEAU afin de voir déclarer cette résiliation nulle, et voir constater que le contrat du 2 avril 1993 est toujours en vigueur.

Elle demande au Tribunal de condamner le défendeur à lui payer la somme de 500.000 F à titre de dommages-intérêts et d'ordonner l'inscription du jugement au registre national des brevets et au registre national des marques.

Elle sollicite en outre l'exécution provisoire de la décision, et l'allocation d'une somme de 30.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

10 Elle soutient que la clause de perfectionnement figurant à l'article 5 du contrat du 5 avril 1991 est nulle car léonine.

Subsidiairement, elle fait valoir que Philippe NOBILEAU avait donné son accord le 22 septembre 1992 à la modification de cette

ms 1997

MINUTE

AUDIENCE DU
20 MARS 1996

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 14

clause, accord qu'il a confirmé par lettre du 11 mars 1993, et qu'elle était donc en droit le 25 mars de déposer la demande de brevet contestée.

Elle reproche au défendeur de n'avoir pas rempli son obligation contractuelle d'information, et conteste l'importance de sa contribution au développement de la société, dont il s'est selon elle désintéressé ; elle souligne qu'il a perçu 1.781.000 F sans avoir apporté aucun fond.

Elle estime qu'elle a elle-même respecté tous ses engagements, et précise avoir investi plus de 25 millions de francs pour perfectionner et pour exploiter les brevets litigieux, certains éléments essentiels de la technologie revendiquée ne pouvant être utilisés en l'état.

Dans le dernier état de ses écritures, elle offre de consigner les sommes dues pour 1994 et 1995, soit 500.000 F, et demande à être autorisée à déduire de ces montants et des redevances futures la somme de 112.000 F correspondant au préjudice subi du fait de l'abandon de certains brevets, la somme de 330.330 F qu'elle a dû régler à l'administration fiscale du fait de l'absence de déclaration par Philippe NOBILEAU de sa qualité de résident américain, et celle de 500.000 F représentant les dommages-intérêts auxquels elle peut prétendre en raison des manoeuvres dolosives de ce dernier.

Elle demande qu'il soit enjoint au défendeur de produire un état précis de la situation de ses brevets dans tous les pays visés au contrat.

PAGE CINQUIEME

ms

1991

Philippe NOBILEAU conclut au rejet de ces prétentions et demande au Tribunal de dire que la propriété de la marque DRILLFLEX et des brevets déposés par la société lui seront transférés, et de condamner la demanderesse à lui payer les sommes de 800.000 F, 1.500.000 F et 1.460.000 F en réparation du préjudice subi, la somme de 50.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 30.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il soutient que la clause de perfectionnement contenue dans le contrat du 5 avril 1991 est valable ; qu'elle impose des obligations croisées aux parties puisque si le breveté met au point un perfectionnement, celui-ci s'intègre au contrat de licence relatif au brevet principal, sans que le taux des redevances soit modifié ; que la société DRILLFLEX ne pouvait donc déposer de brevet le 25 mars 1993 ; qu'elle n'a de plus pas respecté son devoir d'information.

Il estime donc qu'il était en droit de résilier le contrat le 22 janvier 1994, et subsidiairement, demande au Tribunal de constater que la demanderesse a manqué à ses obligations relatives à l'exploitation de l'invention, et au paiement des redevances, et de prononcer la résiliation de la convention aux torts de cette dernière.

Il fait valoir qu'il a apporté à la société une contribution constante au développement de sa technologie ; qu'il a obtenu lors de la création un financement de 2,15 millions de francs d'un consortium de compagnies pétrolières, ainsi que des apports de fonds publics importants ; qu'alors qu'il respectait ses engagements, la société ne lui versait les sommes dues, qui avaient été minorées pour lui permettre de démarrer, et

MINUTE

AUDIENCE DU
20 MARS 1996

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 14

dont une grande partie était destinée à assurer la protection des brevets, qu'avec retard ; qu'aucune somme ne lui a plus été versée depuis 19 mois, et qu'il connaît une situation financière difficile.

Il s'estime donc fondé à demander réparation du préjudice subi.

Il demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il maintient la protection de sa technologie dans tous les pays cités dans le contrat de licence, à l'exception de l'URSS qui n'existe plus.

*

- Sur les demandes principales :

- Sur la résiliation :

Attendu que l'article 5-1 du contrat du 5 avril 1991 dispose que "tous les brevets demandes de brevets concernant la technologie et ses perfectionnements conçus pendant la durée de ce contrat seront la propriété exclusive du breveté, indépendamment du fait que l'inventeur soit le breveté ou non" ;

Que le même article prévoit qu'en contrepartie le contrat de licence s'appliquera automatiquement, sans donner lieu à paiement de redevance supplémentaire à tous les brevets déposés ou appartenant au breveté ;

Attendu que la société DRILLFLEX soutient que cette clause est lésionnaire, car elle la spolie de ses brevets de perfectionnement en

PAGE SEPTIEME

MS Hg d

lui interdisant de les exploiter dans des domaines autres que le tubage et le chemisage, et ce sans aucune contrepartie ;

Mais attendu que cette clause, qui a été librement choisie par les parties, n'est pas illicite au regard du droit français ;

Qu'elle s'inscrit dans l'économie générale du contrat ;

Qu'elle est valable et oblige les parties liées par la convention ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que la société DRILLFLEX a déposé à son nom une demande de brevet le 25 mars 1993, alors que le contrat du 5 avril 1991 était toujours en vigueur ;

Que si dans le cadre de la renégociation de ce contrat, Philippe NOBILEAU avait donné son accord de principe sur la modification de cette clause, le nouveau contrat n'avait pas encore été signé ;

Que la société DRILLFLEX n'établit aucunement qu'elle a informé Philippe NOBILEAU de ce dépôt ;

Qu'elle n'en fait état officiellement que dans un courrier du 19 octobre 1993 ;

Qu'en déposant une demande de brevet à son nom, contrairement aux stipulations de la convention alors en vigueur, et à l'insu du défendeur avec lequel elle était en pourparlers pour renégocier la clause litigieuse, la société DRILLFLEX a manqué à ses obligations contractuelles ;

MINUTE

AUDIENCE DU
20 MARS 1996

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 14

Que c'est donc à bon droit que Philippe NOBILEAU l'a mise en demeure le 20 décembre 1993 de respecter ses engagements ;

Que si elle lui a après cette lettre offert de lui rétrocéder la propriété du brevet litigieux, cette offre était soumise à des conditions qui n'étaient pas compatibles avec l'économie du nouveau contrat ;

Que Philippe NOBILEAU était en conséquence en droit de résilier le contrat du 5 avril 1993, le 20 janvier 1994 ;

Que la société DRILLFLEX sera donc déboutée de ses demandes tendant à voir déclarer cette résiliation nulle ;

- Sur les dommages intérêts :

Attendu que la résiliation étant justifiée, la demande de 500.000 F de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture sera rejetée ;

Que la société DRILLFLEX n'établit pas, par ailleurs, que Philippe NOBILEAU ait exécuté la convention de mauvaise foi ; qu'il résulte des courriers versés aux débats qu'il s'est toujours intéressé au développement de la technologie protégée ; que si la coopération entre les parties a finalement cessé, du fait de la dégradation des relations entre les fondateurs, il n'est pas démontré que cette dégradation lui soit imputable ;

Attendu qu'il n'est pas établi qu'il ait manqué à son devoir d'information ;

PAGE NEUVIEME

MS

MGM

Attendu qu'il résulte des pièces produites qu'il a abandonné la protection de ses brevets dans certains pays, et notamment dans les états de la C.E.I. ; que ce manquement n'a toutefois causé aucun préjudice à la société DRILLFLEX; qu'il n'est en effet pas contesté que jusqu'en janvier 1994 la technologie n'était pas encore exploitée ; qu'après cette date le contrat s'est trouvé résilié ;

Attendu que la société DRILLFLEX ne rapporte enfin pas la preuve de ce que une faute de Philippe NOBILEAU soit à l'origine du redressement fiscal qu'elle a subi ;

Qu'elle sera en conséquence déboutée/de l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts ;

- Sur les demandes reconventionnelles :

- Sur la propriété des brevets et des marques :

Attendu qu'il convient de faire droit conformément à l'article 5-1 du contrat du 5 avril 1991, à la demande de transfert de la propriété du brevet n° 93 03 638 ;

Que de même la propriété de la marque DRILLFLEX et des autres brevets déposés par la société devra être transférée au défendeur, en application de l'article 9-2 de la convention du 2 avril 1993, qui prévoit qu'à la cessation du contrat le licencié devra transférer immédiatement au breveté tous les droits, notamment sur les marques et noms en relation avec la technologie ;

- Sur les dommages-intérêts :

Attendu qu'en raison de la contestation élevée sur la validité de la résiliation, Philippe NOBILEAU s'est trouvé dans l'impossibilité d'exploiter ou de faire exploiter son

MINUTE

AUDIENCE DU
20 MARS 1996

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 14

brevet par un tiers ; qu'il va toutefois profite des perfectionnements qui y ont été apportés par la société DRILLFLEX, qui a rencontré d'importantes difficultés pour mettre en oeuvre la technologie qui ne fait pas encore l'objet d'une exploitation commerciale ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, le Tribunal peut évaluer à la somme de 50.000 F toutes causes confondues le préjudice subi par Philippe NOBILEAU ;

Attendu que la société DRILLFLEX n'a pas commis de faute dans l'exercice de son droit d'agir en justice ; que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée ;

Attendu que l'exécution provisoire n'est pas nécessaire ;

Attendu que la société DRILLFLEX sera condamnée à verser à Philippe NOBILEAU la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort

Dit que Philippe NOBILEAU pouvait valablement résilier le contrat du 5 avril 1993 ;

Déboute la société DRILLFLEX de l'intégralité de ses demandes ;

Dit que la propriété du brevet n° 93 03 638, de la marque DRILLFLEX et des brevets en relation avec la technologie qui ont pu être

déposés par la société entre le 2 avril 1993 et le 22 janvier 1994 devra être transférée à Philippe NOBILEAU ;

Ordonne la transmission du jugement devenu définitif à fin de transcription au registre national des marques et au registre national des brevets ;

Condamne la société DRILLFLEX à payer à Philippe NOBILEAU la somme de CINQUANTE MILLE FRANCS (50.000 F) à titre de dommages-intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire .;

Condamne la société DRILLFLEX à payer à Philippe NOBILEAU la somme de DIX MILLE FRANCS (10.000 F) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne la société DRILLFLEX aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître AZEMA, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fait et jugé à PARIS, LE 20 MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE ./.

LE GREFFIER

M^{lle} Monique BRINGARD

LE PRESIDENT

Hg Magnan