

Les conséquences de la nullité d'un contrat de licence suite à l'annulation du brevet et à la présence d'une clause de garantie

Paulin MAGIS

Étudiant, M2 droit et pratique des contrats, université Lumière Lyon II

En application des articles L.613-27 du Code de la propriété intellectuelle et 138 de la Convention sur le brevet européen, la nullité du brevet contesté a un effet absolu et rétroactif, et le titre est anéanti à la date du dépôt. Dès lors, la nullité du brevet est censée entraîner la nullité des contrats de licence et les priver de tout effet. Se pose alors la question du sort des redevances perçues par le donneur de licence et de leur restitution. La jurisprudence a déjà eu l'occasion de nuancer les conséquences de l'annulation d'un brevet concernant la restitution des redevances (Cass. Com., 28 janvier 2003, n° 00/12149 – Cass. ass. plén., 17 février 2012, n° 10/24282) on retrouve ce raisonnement dans la présente décision.

En l'espèce, les copropriétaires d'un brevet ont concédé en 2003 des licences d'exploitation à deux sociétés. Un litige est né en cours d'exécution du contrat et trois ans plus tard, ces sociétés ont notifié à leurs cocontractants l'arrêt du paiement des redevances contractuelles. L'un des copropriétaires du brevet a donc assigné les deux sociétés devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de les voir condamner à la réparation du préjudice subi du fait de la cessation abusive du contrat

Dans un jugement du 8 février 2010, le tribunal déclare que la rupture du contrat était abusive et condamne les deux sociétés à la réparation des préjudices subies par les copropriétaires. L'une des sociétés interjette appel et assigne parallèlement les copropriétaires devant le TGI de Paris en nullité du brevet. Par jugement du 29 juin 2012, le tribunal prononce la nullité de la partie française du brevet européen.

La cour prend acte de la nullité prononcée par les juges du TGI de Paris et déboute les copropriétaires de l'ensemble de leur demande en dommage et intérêts. Cependant, elle ne prononce pas la restitution des redevances payées par les deux sociétés. Cette solution est logique au regard de la jurisprudence actuelle. La Cour de cassation a en effet déjà décidé que la restitution des redevances ne peut pas être automatique, les juges doivent réaliser une analyse *in concreto* des prérogatives dont le licencié a effectivement joui afin de déterminer s'il peut réclamer le remboursement des redevances qu'il a versé (Cass. com., 28 janvier 2003, n° 00/12149).

La cour procède à cette analyse et constate que la société a bien fabriqué et vendu des appareils issus du brevet, celle-ci ne justifie donc pas de l'impossibilité d'exploiter l'invention au cours de la période des versements des redevances. Les rémunérations mises à la charge du licencié n'étant pas dépourvue de cause, le licencié ne peut réclamer son remboursement. De plus, le contrat contient une clause de garantie qui stipule « au cas où le brevet viendrait à être déclaré nul par décision de justice définitive, (...) le licencié ne pourra prétendre à aucune indemnité compensatrice, ni au remboursement des redevances... ». La cour confirme la validité de cette clause et déboute la société de sa demande en remboursement.

Arrêt commenté :

CA Lyon, 1^{re} ch. civ. A, 23 janvier 2020, n° 17/03386