

**COUR D'APPEL DE PARIS
ARRÊT DU 07 MAI 2014**

Pôle 5 - Chambre 1

(n°, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : **12/19449**

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 - RG n°12/08655

APPELANT**Monsieur François L**

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 assisté de Me Frédéric J, avocat au barreau de PARIS, toque : L0180

INTIMÉE**SAS MARIN'S INTERNATIONAL****prise en la personne de ses représentants légaux**

[...]

93310 LE PRÉ SAINT GERVAIS

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

assistée de Me Marc-alexis F, avocat au barreau de PARIS, toque : C1403

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté le 29 octobre 2012 par François L, du jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 25 octobre 2012 (n°RG: 12/ 08655) ;

Vu les dernières conclusions de François L, appelant, signifiées le 24 février 2014;

Vu les uniques conclusions de la société MARIN'S INTERNATIONAL (SAS), intimée et incidemment appelante, signifiées le 27 mars 2013 ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 25 février 2014 ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'il est expressément référé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures, précédemment visées, des parties ;

Qu'il suffit de rappeler que François L, titulaire d'un brevet français, objet d'une centaine d'extensions internationales, déposé le 18 mai 2001 et délivré le 3 octobre 2003 sous le titre *support de présentoir d'informations à au moins une face de présentation*, en a cédé l'exploitation à titre exclusif, aux termes de cinq contrats de licence successifs et, en dernier lieu, d'un contrat de licence du 1^{er} juin 2006, à la société MARIN'S INTERNATIONAL, dénommée antérieurement MARIN'S, et encore antérieurement MARIN'S DISTRIBUTION, dont il détient 35% des parts sociales ;

Qu'ayant toujours travaillé, sans avoir la qualité de salarié ni de mandataire social, pour la société MARIN'S INTERNATIONAL, dirigée depuis sa création par son ex-épouse Sylvie D, il prétend en avoir été évincé en novembre 2011, ce que dément la société MARIN'S INTERNATIONAL qui avance qu'il l'aurait quittée de son propre chef après avoir effectué un voyage de plusieurs mois autour du monde ;

Que François L adressait le 13 février 2012 à la société MARIN'S INTERNATIONAL une lettre recommandée avec avis de réception aux termes de laquelle il lui faisait grief d'avoir contrevenu au contrat de licence faute, notamment, de lui avoir communiqué les relevés trimestriels des ventes, de l'avoir consulté pour les contrats de sous-licence, d'avoir apposé la mention '*Design François L système breveté*' sur les documents publicitaires relatifs aux produits brevetés et, la société licenciée ayant contesté par courrier du 6 mars 2012 les manquements invoqués, il lui envoyait le 19 mars 2012 une lettre recommandée avec avis de réception lui notifiant la résiliation du contrat de licence à effet au 15 mars 2012 et la mettant en demeure de cesser immédiatement de fabriquer et de vendre les produits brevetés ;

Que la société MARIN'S INTERNATIONAL s'opposait, par lettre du 2 avril 2012, à la résiliation du contrat de licence, et, dans ce contexte, François L, dûment autorisé par ordonnance présidentielle rendue sur requête, l'assignait à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir constater ses inexécutions contractuelles, déclarer acquise à la date du 15 mars 2012 la clause résolutoire stipulée au contrat de licence du 1^{er} juin 2006, prononcer à ses torts exclusifs la résiliation à effet du 15 mars 2012 du contrat de licence du 1^{er} juin 2006, dire que la société défenderesse a commis des actes de contrefaçon et de parasitisme en poursuivant après la résiliation du contrat de licence la fabrication et l'offre en vente des produits couverts par le brevet ;

Que le tribunal, par le jugement dont appel, a retenu pour seul grief à la charge de la société licenciée le défaut de déclaration trimestrielle des

ventes et, ayant relevé que, durant les quinze années de relations contractuelles, François L ne s'en était jamais plaint, a estimé que la résiliation du contrat n'était pas justifiée ; qu'il a en conséquence débouté François L'HOTEL de l'ensemble de ses demandes tout en lui ordonnant sous astreinte de remettre à la société MARIN'S INTERNATIONAL les factures relatives aux redevances qui lui ont été versées par celle-ci au titre du premier trimestre

2012 et du deuxième trimestre 2012 et rejeté pour le surplus, la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée reconventionnellement par la société MARIN'S INTERNATIONAL ;

Considérant que devant la cour, François L réitère ses griefs à l'encontre de la société MARIN'S INTERNATIONAL et ses demandes tendant à voir constater, à effet au 15 mars 2012, l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de licence du 1^{er} juin 2006 ou prononcer, à effet au 15 mars 2012, la résiliation de ce contrat de licence aux torts exclusifs de la société licenciée et maintient que la société MARIN'S INTERNATIONAL ayant poursuivi l'exploitation du brevet au delà de la date de résiliation du contrat de licence, a commis à son préjudice des actes de contrefaçon de brevet ainsi que des actes de parasitisme ;

Qu'il demande à titre de réparation, les sommes de 500.000 euros de dommages-intérêts sauf à parfaire du chef de la résiliation du contrat et de 1 euro pour le préjudice moral subi des suites des manquements contractuels de la société licenciée, la somme de 13.592.186,47 euros sauf à parfaire du chef de contrefaçon du brevet, la somme de 100.000 euros sauf à parfaire pour le préjudice de parasitisme, outre, au titre des mesures accessoires, le prononcé d'une interdiction sous astreinte et l'organisation de publications judiciaires, enfin, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, une indemnité de 100.000 euros ;

Considérant que la société intimée, contestant les manquements qui lui sont reprochés et observant, en toute hypothèse, que François L ne s'est jamais plaint des manquements prétendus de sorte qu'il est aujourd'hui de mauvaise foi à mettre en œuvre la clause résolutoire du contrat, conclut, par confirmation du jugement déféré, au rejet de toutes les prétentions de l'appelant et, par voie d'appel incident, à la condamnation de l'appelant à lui verser 200.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu'elle demande enfin que François L soit condamné sous astreinte à lui remettre la facture relative aux redevances du 4^{ème} trimestre 2012 et à lui verser 50.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Sur les manquements contractuels reprochés à la société licenciée :

Considérant que François L fait grief à la société MARIN'S INTERNATIONAL d'avoir failli aux obligations du contrat de licence de brevet du 1^{er} juin 2006 en s'abstenant de lui rendre les comptes trimestriellement ainsi qu'il est prévu à l'article VI du contrat, en se gardant de le consulter sur les contrats de sous-licence ainsi qu'il est stipulé à l'article XIII du contrat, en omettant de porter la mention '*Design François L système breveté*' sur le site Internet de la société ainsi que sur des documents publicitaires et commerciaux (catalogues produits, cube calendrier, R&D Book, newsletters) et ce, en violation de l'article XV du contrat ;

Qu'il ajoute que la société MARIN'S INTERNATIONAL s'est livrée à une usurpation de la paternité de son invention en apposant la mention *Worldwide Patented Systems Marin's'* sur des produits couverts par le brevet, soit au lieu et place de la mention *'Design François L système breveté'*, soit aux côtés de cette dernière mention ;

Qu'il estime enfin que la société MARIN'S INTERNATIONAL a fait preuve de déloyauté et de mauvaise foi en se constituant sous son nom des droits de modèles sur des produits présentant des caractéristiques techniques similaires à celles des produits couverts par le brevet ;

Sur la reddition des comptes:

Considérant que l'article VI du contrat de licence de brevet du 1^{er} juin 2006 énonce, sous le titre ' Livres comptables-modalités de règlement des redevances ' :

1- La licenciée tiendra une comptabilité spécifique de la présente licence dans laquelle elle mentionnera notamment le détail des redevances perçues en exécution de contrats de sous-licence ainsi que le nom de chacun des sous-licenciés correspondant.

2- Les redevances dues au titre de l'article IV ci-dessus seront payables trimestriellement selon les modalités suivantes:

a) dans les trente (30) jours, suivant la fin de chaque trimestre, la Licenciée adressera au Concédant un relevé détaillé de ses ventes, ainsi que des sommes encaissées au titre des contrats de sous-licence au cours du trimestre considéré et y joindra un chèque bancaire libellé au nom du Concédant dont le montant correspondra aux redevances dues selon l'article IV ci-dessus ;

b) si dans les trente (30) jours à compter de la réception du relevé et du chèque visés en a) ci-dessus, le Concédant n'a pas contesté par lettre recommandée avec avis de réception la somme qui lui a été versée, il sera considéré comme d'accord avec celle-ci ;

Considérant qu'il est constant que les seuls relevés trimestriels de ventes adressés par la société MARIN'S INTERNATIONAL à François L sont ceux relatifs au quatre trimestres de l'année 2012 et que s'agissant de la période du 1^{er} juin 2006 au 31 décembre 2011 la société licenciée n'a pas procédé à une reddition des comptes dans le respect des stipulations précitées ;

Mais considérant qu'il est non moins constant que François L a encaissé sans soulever la moindre objection les redevances qui lui ont été régulièrement versées par la société MARIN'S INTERNATIONAL depuis la prise d'effet du contrat de licence et a pour la première fois réclamé les relevés détaillés des ventes à compter du 1^{er} juin 2006 aux termes d'une lettre recommandée avec avis de réception du 13 février 2012 par laquelle il a entendu mettre en oeuvre la clause résolutoire prévue à l'article XIX du contrat de licence ;

Considérant que la société MARIN'S INTERNATIONAL, soulignant le rôle

prééminent de François L dans l'organisation, dans le fonctionnement et dans l'activité de la société licenciée, fait valoir que celui-ci disposait, en pratique, d'un accès direct et permanent aux relevés des ventes et se trouvait ainsi en mesure de vérifier qu'il avait toujours été rempli de ses droits ce qui explique qu'il n'ait jamais eu à demander des comptes avant de le faire, pour les besoins de la cause, dans le contexte du conflit l'opposant à la direction de la société, le 13 février 2012 ;

Qu'elle soutient que la clause résolutoire est, dans ces conditions, invoquée de mauvaise foi par François L, auquel elle ne saurait en conséquence bénéficier ;

Considérant, par ailleurs, que si la condition résolutoire est, ainsi que le rappelle François L pour demander la résiliation judiciaire du contrat de licence, toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une ou l'autre des parties ne satisfera point à son engagement, il appartient au juge d'apprécier si le manquement relevé est d'une gravité suffisante pour que la résiliation du contrat doive être prononcée ;

Considérant qu'il importera en conséquence d'examiner, plus après, les circonstances de la cause et de rechercher, au regard de ces circonstances, si le manquement contractuel tenant au défaut de délivrance des relevés trimestriels de ventes est de nature à emporter l'acquisition de la clause résolutoire au bénéfice de François L, ou encore, à justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société licenciée ;

Sur les contrats de sous-licence:

Considérant qu'aux termes de l'article XIII du contrat de licence,

1. Il est expressément stipulé que la Licenciée aura le droit de concéder des sous-licences des brevets objets du présent acte et procédera seule à la recherche des sous-licenciés.

2. Cependant, avant la conclusion de tout contrat correspondant, elle en informera le Concédant et recueillera son avis quant à la personne même du sous-licencié proposé .

3. Le Concédant pourra s'opposer à la conclusion d'un contrat de sous-licence avec une société tierce si, au regard des renseignements qu'il détiendrait ou pourrait obtenir, de sérieuses réserves pourraient être formulées à son encontre, soit compte tenu de la qualité de ses dirigeants, soit compte tenu de sa situation financière ;

Considérant que François L soutient n'avoir pas été consulté préalablement à la signature par la société MARIN'S INTERNATIONAL des contrats de sous-licence ;

Or considérant que force est de relever que la clause précitée figurait en des termes identiques dans les quatre contrats de licence précédemment conclus entre les parties (contrat du 14 mars 1997, contrat du 5 avril 2000, contrat du 2 janvier 2001, contrat du 2 janvier 2003) et que François L ne s'est jamais plaint durant les quinze années de relations contractuelles d'une inexécution de cette clause par la société licenciée ;

Considérant que la société MARIN'S INTERNATIONAL indique que, lorsqu'ils n'étaient pas choisis par François L lui-même à l'occasion de ses nombreux déplacements dans le réseau, les sous-licenciés pressentis étaient toujours présentés à François L, soit au siège social de la société, dans lequel il avait son bureau, soit lors des salons professionnels en France ou à l'étranger, soit lors des conventions organisées par l'entreprise tous les deux ou trois ans ;

Considérant que loin d'être démenties, ces allégations sont corroborées par François L qui expose (page 10 de ses écritures) qu'il prenait en charge au sein de la société MARIN'S INTERNATIONAL, *la communication auprès des sous-licenciés notamment par le suivi technique, l'aide à la production, la création et l'adaptation de nouveaux produits, la création des trophées remis aux vainqueurs des 'awards' attribués lors de chaque convention, la création des 'Fidbook' et 'Fidlist'* et qui ajoute que jusqu'à l'arrivée de Jean-Michel GAFFE en 2009, il se déplaçait plus de six mois par an *pour mettre en place les relations avec les sous-licenciés de la société MARIN'S INTERNATIONAL*;

Considérant qu'il s'infère de ces éléments que François L déployant un rôle majeur d'animation, de coordination et de développement du réseau de l'entreprise était à tout le moins informé des projets de contrats de sous-licence ;

Qu'il n'est pas dans ces conditions établi un manquement par la société MARIN'S INTERNATIONAL à son obligation de consulter François L avant la conclusion des contrats de sous-licence, obligation que le contrat de licence ne soumet au demeurant à aucun formalisme particulier ;

Sur la mention 'Design François L système breveté' :

Considérant que selon l'article XV du contrat de licence, *Les produits finis fabriqués conformément aux revendications des Brevets ou leurs emballages, ainsi que tous documents publicitaires s'y rapportant porteront la mention 'Design by François L, système breveté'* ;

Considérant que François L fait grief à la société licenciée d'avoir failli à ses obligations en s'abstenant d'apposer la mention précitée sur le site Internet disponible à l'adresse *http://marins.net*, les *R&D Book*, les *Idea Reports* de 2011, les *Newsletters BUZZ*, les *Newsletters LAMA PLANET*, les cubes calendriers, les catalogues grand public ;

Or considérant que le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 19 juillet 2012 montre que le site Internet de la société MARIN'S INTERNATIONAL comporte une section intitulée 'Brevets' aux termes de laquelle il est exposé que le système de PLV pliable dénommé 'LAMA' a été inventé par François L lequel est titulaire sur son invention d'un brevet français et de ses extensions internationales ;

Considérant que les éléments de la procédure et en particulier les courriers électroniques échangés en 2009 avec le prestataire extérieur, la société LA SURPRISE, établissent par ailleurs que ce site Internet a été conçu par François L qui en a rédigé les textes ;

Considérant que les catalogues de produits 2009, 2010 et 2011 font figurer la mention concernée en dernière page de couverture ;

Considérant enfin que les cubes calendriers (réalisés pour 2011 et 2012 mais pas au-delà), les *R&D Book*, les *Idea Reports* et les *Newsletters* constituent non pas des documents publicitaires, qui s'entendent de documents destinés à promouvoir le produit auprès du consommateur ou de l'utilisateur final, mais des instruments de communication interne à l'entreprise et à son réseau de sous-licenciés ;

Or considérant qu'il a été précédemment relevé que François L s'assurait de la communication auprès des sous-licenciés et, à ce titre, supervisait la communication interne de l'entreprise ainsi qu'il est indiqué par Benjamin L, employé par la société MARIN'S INTERNATIONAL de novembre 2009 à octobre 2011 en qualité d'opérateur PAO (publication assistée par ordinateur) qui atteste : *Mes fonctions consistaient entre autre à contribuer à la réalisation d'outils de communication interne à l'attention des sous-licenciés tels que les Idea Report, Marin's BUZZ, Lama Planet News, R&D Book ...*

Tous ces documents étaient réalisés sous le contrôle direct de Monsieur L ;

Considérant qu'il suit de l'ensemble de ces observations que François L est mal fondé à reprocher à la société MARIN'S une violation de l'article XV précité du contrat de licence ;

Sur la mention 'Worldwide Patented Systems Marin's' :

Considérant que François L fait grief à la société licenciée d'apposer cette mention sur des produits ou des publicités afférentes à ces produits, sans plus de précision, et d'usurper ainsi sa paternité sur l'invention brevetée ;

Mais considérant que Benjamin L rapporte, sans être démenti, aux termes de son attestation précédemment évoquée : *J'ai aussi travaillé sous les ordres de Monsieur L pour la création et la réalisation de différents logos, dont celui de 'Worldwilde Patented Systems Marin's' ;*

Considérant que la cour observe que ce logo est présenté dans le document intitulé 'Marin's Communication Guidelines' dont Benjamin L indique, dans son attestation, qu'il a été réalisé sous le contrôle direct de François L et qu'il a été mis en ligne par ce dernier à destination du réseau des sous-licenciés ;

Considérant que François L est mal fondé en l'état de ces éléments à faire grief à la société licenciée d'usurper sa paternité en utilisant la mention 'Worldwide Patented Systems Marin's' dont il est à l'origine de la création et de la diffusion ;

Sur les droits de modèles:

Considérant que le contrat de licence conclu entre les parties le 1^{er} juin 2006 porte sur le brevet français et ses extensions appartenant à François L

lequel a concédé à la société MARIN'S INTERNATIONAL le droit de fabriquer et de vendre les produits mettant en oeuvre l'invention brevetée ;

Considérant que ce contrat n'interdit aucunement à la société licenciée de se constituer des droits de dessins et modèles visant à protéger l'apparence des produits qu'elle commercialise et non pas leurs caractéristiques techniques ;

Considérant que François L est dès lors mal fondé à invoquer une exécution de mauvaise foi du contrat ;

Sur la clause résolutoire et la résiliation du contrat:

Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que la seule inexécution contractuelle retenue à la charge de la société licenciée réside en définitive dans le défaut d'une reddition des comptes conforme aux stipulations de l'article VI du contrat de licence qui prévoit un envoi trimestriel au concédant des relevés détaillés des ventes ;

Considérant que la cour observe, à l'instar du tribunal, que François L ne s'est jamais plaint de ne pas recevoir de la société licenciée les relevés trimestriels des ventes, que ce soit sous l'empire du contrat de licence du 1er juin 2006 ou des quatre contrats précédents qui contenaient, respectivement, une clause rédigée en des termes identiques et qu'il n'a invoqué que le 13 février 2012 aux termes d'une lettre recommandée avec avis de réception par laquelle il mettait en demeure la société licenciée de lui remettre dans le délai de 30 jours les relevés des ventes depuis le 1er juin 2006 sous peine de résolution du contrat par le jeu de la clause résolutoire ;

Considérant que François L explique qu'ayant toujours été en totale confiance avec Sylvie D, son ex-épouse et présidente de la société, il lui laissait le soin de superviser le calcul des assiettes et le montant des redevances ;

Considérant qu'il ressort en toute hypothèse des pièces de la procédure que François L disposait, compte tenu de sa part prépondérante dans la fondation de la société licenciée et de son rôle majeur dans le développement et dans l'activité de cette société, d'un libre accès aux documents commerciaux et comptables et qu'il se trouvait ainsi à même de prendre connaissance des ventes et de vérifier les redevances correspondantes ;

Qu'il est au demeurant rapporté par la chef comptable de la société MARIN'S INTERNATIONAL, R'kia BENHAMMOU, aux termes d'une attestation très circonstanciée, établie conformément aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile et dont il n'y a pas lieu de mettre en doute la sincérité, que François L ayant son bureau à proximité immédiate du sien consultait à loisir l'ensemble des documents comptables de l'entreprise et lui avait confié sa comptabilité personnelle et en particulier l'établissement de la facturation de ses redevances ;

Considérant que la cour constate enfin que François L a toujours encaissé ses redevances sans soulever la moindre objection ni jamais prétendre, même dans le cadre de la présente procédure, qu'il n'aurait pas été rempli

de ses droits ;

Considérant qu'au regard de ces circonstances la société MARIN'S INTERNATIONAL fait pertinemment valoir que c'est non sans mauvaise foi que François L s'est emparé du défaut de délivrance des relevés trimestriels de ventes pour mettre en œuvre, dans le contexte conflictuel qui venait de se nouer au début de l'année 2012, la clause résolutoire stipulée au contrat ;

Considérant que la clause résolutoire ne saurait en de telles conditions produire effet ;

Que la résiliation du contrat ne saurait davantage être prononcée à raison d'un manquement contractuel auquel François L a, sinon participé, du moins consenti et auquel il est parfaitement possible de remédier étant observé que les relevés détaillés des ventes sont désormais, depuis le premier trimestre 2012, régulièrement communiqués au concédant selon les termes du contrat ;

Considérant qu'il doit être à cet égard ordonné, en tant que de besoin, à François L de remettre à la société licenciée la facture relative aux redevances perçues pour le 4ème trimestre 2012 dans les termes du dispositif ci-après ;

Sur les autres demandes:

Considérant que le contrat de licence du 1er juin 2006 n'est pas résilié de sorte que François L n'est aucunement fondé à reprocher à la société licenciée d'en poursuivre le cours de l'exécution ;

Que les demandes pour contrefaçon et parasitisme à raison de la fabrication et de la commercialisation des produits mettant en œuvre l'invention brevetée sont en conséquence dépourvues de pertinence ;

Considérant que si François L est en définitive débouté de l'ensemble de ses prétentions, la procédure qu'il a introduite n'est pas pour autant abusive dès lors qu'il a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits ;

Que la société intimée sera dès lors déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

Considérant que l'équité ne commande pas, compte tenu notamment de l'ancienneté et de l'étroitesse des relations ayant été entretenues entre les parties, de faire droit aux demandes respectivement formées au fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris sauf sur les frais irrépétibles,

Y ajoutant,

Ordonne à François L de remettre à la société MARIN'S INTERNATIONAL les factures relatives aux redevances qui lui ont été versées par cette dernière au titre du 4ème trimestre 2012, sous astreinte de 100 euros par

jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, cette astreinte courant pendant un délai de 3 mois,

Déboute des demandes contraires aux motifs de l'arrêt,

Condamne François L aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.