Urteilskopf

96 II 154

26. Arrêt de la Ire Cour civile du 10 février 1970 dans la cause Parke Davis and Co. contre Lamar SA et Arco SA
Regeste (de):
Lizenzvertrag. Art. 34 PatG.

1. Die Lizenz kann, auch wenn sie nicht ausschliesslich ist, mit der Pflicht verbunden werden, sie zu benutzen (Erw. 3a).

2. Besteht diese Pflicht, so sind die Lizenzgebühren auch bei Nichtbenützung geschuldet (Erw. 3b und c).

3. Das gilt selbst bei festen und periodischen Gebühren (Erw. 3d).

4. Bestimmung der Gebühren nach dem Umfang der Produktion (Erw. 3d).

5. Vereinbarung, die für zwei aufeinanderfolgende Perioden zuerst feste und dann verhältnismässige (je nach dem Wert der hergestellten Erzeugnisse) Gebühren vorsieht (Erw. 3e).

Regeste (fr):
Contrat de licence. Art. 34 LBI.

1. La licence, même non exclusive, peut être assortie de l'obligation d'exploiter. Consid. 3a.

2. Lorsque cette obligation existe, les redevances sont aussi dues en cas de non-usage. Consid. 3b et c.

3. Il en va ainsi, même lorsque les redevances sont fixes et périodiques. Consid. 3d.

4. Cas des redevances proportionnelles à la production. Consid. 3d.

5. Cas de la fixation, pour deux périodes successives, de redevances fixes, puis de redevances proportionnelles à la valeur des produits fabriqués. Consid. 3c.

Regesto (it):
Contratto di licenza. Art. 34 LBI.

1. La licenza, anche se non è esclusiva, può essere vincolata all'obbligo di utilizzarla (consid. 3a).

2. Quando c'è questo obbligo, i diritti di licenza sono dovuti anche in caso di mancata utilizzazione (consid. 3b e c).

3. Questo vale anche quando i diritti sono fissi e periodici (consid. 3d).

4. Determinazione dei diritti secondo l'estensione della produzione (consid. 3d).

5. Caso della fissazione, per due periodi successivi, di diritti fissi, poi di diritti proporzionali al valore dei prodotti fabbricati (consid. 3e).

Sachverhalt ab Seite 154

BGE 96 II 154 S. 154

A.- Le 5 mars 1968, Parke, Davis and Co. a conclu avec Lamar SA, Arco SA et Plaine SA un contrat qui, selon son préambule, a pour but de mettre fin à un litige entre les deux premières nommées de ces sociétés et qui porte notamment les clauses suivantes: "1. Parke, Davis and Co. accorde, par la présente, aux parties adverses, une licence non-exclusive valable jusqu'au 21 octobre 1971,

BGE 96 II 154 S. 155

pour son brevet suisse No 314.008, et une sous-licence non exclusive pour le brevet suisse Roussel-Uclaf No 318.194. 2. Les parties adverses s'engagent solidairement et individuellement à verser à Parke, Davis and Co.: a) Pour les premiers douze mois, à dater du 1er avril 1968, une somme de fr.s. 20 000 par mois, payable à la fin de chaque mois. b) Pour le reste de la durée de cette licence, c'est-à-dire du 1er avril 1969 au 21 octobre 1971, soit le même montant de fr.s. 20 000 par mois, soit (au choix des parties adverses) une royauté de 5% sur la valeur totale (sur la base de prix faisant l'objet de transactions intervenant entre tiers de bonne foi) du DL-threo-1-p-nitrophenyl-2-acetaminopropane-1, 3-diol et du D-threo-1-p-nitrophenyl-2-aminopropane-1,3-diol, fabriqués par l'une quelconque des parties adverses, auquel cas ladite royauté de 5% sera payable dans les trente jours à partir de la fin de chaque trimestre."
Les mensualités de 20 000 fr. furent payées pendant huit mois, du 1er avril au 30 novembre 1968. Le 26 novembre 1968, cependant, Arco SA écrivit à Parke, Davis and Co. qu'à partir du 1er décembre suivant, elle n'utiliserait plus les procédés, objets des brevets suisses nos 314 008 et 318 194 et que, par conséquent, aucune royauté ne serait plus due après la fin du mois de novembre. Parke, Davis and Co. estima que les redevances prévues par le ch. 2 lettre a du contrat du 5 mai 1968 étaient dues, même si les bénéficiaires des licences n'utilisaient plus les droits concédés. Les parties n'ayant pu s'entendre sur ce point, elles décidèrent, par un échange de lettres des 20 et 25 mars 1969, de soumettre directement leur litige au Tribunal fédéral, auquel elles ont du reste adressé, sous la date du 30 juin 1969, une lettre où elles confirmaient cet accord.

B.- Le 2 juillet 1969, Parke, Davis and Co. a ouvert, devant le Tribunal fédéral, une action contre Lamar SA et Arco SA - Plaine SA ayant été dissoute entre-temps par fusion avec Arco SA Elle concluait à ce que les défenderesses fussent condamnées à lui payer solidairement "les royautés dues et échues, selon contrat du 5 mai 1968 (recte: 5 mars 1968), soit 4 fois 20 000 fr. avec intérêt à 5% dès l'introduction de la demande" et, de même, à payer "tous les dépens qui comprendront une participation aux honoraires d'avocat".

C.- Dans leur réponse du 16 septembre 1969, les défenderesses ont conclu au déboutement.

BGE 96 II 154 S. 156

Erwägungen

Considérant en droit:

1. ...

2. Le contrat de licence (art. 34 LBI), contrat innommé sui generis, implique, par sa nature même, une certaine durée. A cet égard, il s'apparente à la société simple et il est susceptible de résiliation pour de justes motifs par une application analogique de l'art. 545 ch. 7 CO (RO 92 II 300 lit. b). Mais les défenderesses n'invoquent pas les justes motifs; au contraire, elles ont expressément déclaré que leur refus de payer n'impliquait nullement la résiliation du contrat de licence. Dans une lettre qu'Arco SA a adressée, le 30 juin 1969, au représentant de la demanderesse, elles ont précisé qu'elles entendaient seulement suspendre le paiement des redevances du fait qu'elles n'usaient pas des droits que leur garantissait la licence.

3. On examinera donc si, de par la loi ou le contrat, l'obligation de payer les redevances est subordonnée à la condition potestative que les bénéficiaires de la licence fassent usage des droits que celle-ci leur confère. Il existe deux groupes principaux de licences: les licences exclusives et les licences non exclusives. Celle qui fait l'objet du présent litige appartient au deuxième. Les défenderesses fondent l'essentiel de leur argumentation sur la nature de ce deuxième type. Elles affirment que, du fait même qu'une licence n'est pas exclusive, elle n'impose à son bénéficiaire ni l'obligation d'en faire usage, ni, s'il renonce à cet usage, l'obligation de payer les redevances. En d'autres termes, à leur avis, si l'obligation de payer les redevances est subordonnée à la condition potestative que le bénéficiaire use de ses droits, c'est qu'il s'agit d'une licence non exclusive. Si elle était exclusive, la solution, disentelles, serait autre. Ainsi formulée, cette opinion est inexacte. a) En principe, toute licence, exclusive ou non, peut être assortie ou non d'une obligation d'exploiter, à savoir de produire selon le procédé breveté. L'existence ou l'inexistence d'une obligation d'exploiter ne dépend pas nécessairement de l'exclusivité ou de la non-exclusivité de la licence. Sur ce point, l'argumentation des défenderesses est erronée. Il est vrai que, comme le relèvent TROLLER (Immaterialgüterrecht, 2e éd., p. 817 s.) de même que BLUM et PEDRAZZINI (Das schweizerische Patentrecht, p. 493 s.), dans le cas de la licence exclusive, s'il y a doute sur l'obligation d'exploiter, on aura

tendance à présumer cette obligation, tandis que la présomption sera inverse pour la licence non exclusive. On n'en saurait conclure que cette dernière ne puisse être assortie de l'obligation d'exploiter. Tout dépend donc du contrat et de son interprétation dans les circonstances de l'espèce considérée. b) Du caractère non exclusif d'une licence, les défenderesses déduisent, non seulement que le titulaire du droit concédé n'a pas l'obligation d'exploiter, mais encore qu'en cas de nonusage, les redevances cessent d'être dues. Cette seconde déduction aussi est erronée. Même dans le cas d'une licence non exclusive, les redevances continueront d'être dues s'il y a obligation d'exploiter et si le licencié viole cet engagement. La solution pourrait être différente lorsque la licence non exclusive ne comporterait pas d'obligation d'exploiter. c) Les défenderesses soutiennent que, si le licencié n'exploite pas, il ne doit plus les redevances, car le titulaire du brevet ne fournirait alors plus aucune prestation. C'est méconnaître que la licence, même non exclusive, même non assortie d'une obligation d'exploiter, donne à son bénéficiaire un droit (art. 34 LBI: "autoriser des tiers à utiliser l'invention", texte allemand: "einen anderen zur Benützung der Erfindung ermächtigen"). La prestation du bailleur consiste précisément dans cette faculté, le droit d'utiliser qu'il concède au preneur de licence, à l'exclusion de toutes autres personnes; que la licence soit exclusive ou non, qu'elle comporte ou non l'obligation d'exploiter, peu importe. Le titulaire du brevet, en exécutant son obligation, cède une valeur économique qui justifie une prestation en retour, indépendamment de toute exploitation effective. En principe donc, le droit aux redevances n'est pas subordonné à l'usage de la faculté concédée. d) Il ne l'est pas, sauf convention contraire des parties, lorsque le

contrat de licence sans obligation d'exploiter prévoit des redevances fixes, même périodiques. De telles redevances sont sans rapport avec l'utilisation. Leur maintien s'impose d'autant plus que leur stipulation a le plus souvent pour fondement la participation du preneur de licence à l'amortissement des sommes investies dans le brevet (GUNTER HENN, Problematik und Systematik des internationalen Patent-Lizenzvertrages, 1967, p. 66). La question se pose différemment dans l'hypothèse des redevances proportionnelles à la production. Aussi bien REIMER

(Immaterialgüterrecht, 3e éd., 1968, p. 513, n. 50) ne l'examinet-il que dans ce cas-là. Pour les redevances fixes, la solution s'impose d'emblée. La cour de céans n'a d'ailleurs pas à se prononcer sur ce point. La demanderesse elle-même reconnaît que si les défenderesses avaient interrompu l'exploitation au cours de la seconde période pour laquelle le contrat prévoyait uniquement des redevances proportionnelles à la production, leur obligation de payer ces redevances eût cessé. e) Il suit de là, dans la présente espèce, que, s'agissant d'un contrat de licence non exclusif et sans obligation d'exploiter, les redevances fixes restent dues, en principe, même si le titulaire de la licence cesse de l'utiliser. Le contrat conclu, le 5 mars 1968, entre les parties n'impose pas une autre solution. Il prévoit pour deux périodes successives le paiement d'abord de redevances fixes, puis de redevances proportionnelles à la valeur des produits effectivement fabriqués. La coexistence dans le même contrat de ces deux types de prestations qui par leur nature sont, celle-ci dépendantes, celles-là indépendantes de l'exploitation effective, rend significative l'absence de toute clause libérant la défenderesse des premières pour le cas où le bénéficiaire cesserait d'utiliser la licence. Cette coexistence crée une présomption en faveur du caractère inconditionnel des redevances fixes. Les défenderesses croient alors pouvoir fonder une présomption contraire sur le fait que la licence concédée n'est pas exclusive. On l'a démontré, une telle licence peut comporter des redevances inconditionnelles: tel est le cas en l'occurrence, vu le contrat et les circonstances de sa conclusion.
Il en va ainsi d'autant plus que, lorsqu'elles ont acquis la licence, les défenderesses exploitaient déjà les brevets concédés; chacune des parties pouvait donc raisonnablement admettre qu'il en irait ainsi encore pendant toute une année au moins. Les défenderesses elles-mêmes conviennent dans leur réponse que leurs prévisions étaient bien telles. L'élément nouveau qui est intervenu n'est dès lors pas l'exploitation par le licencié; c'est l'arrêt de l'exploitation. Pourtant, les redevances fixes ne sauraient apparaître, selon le contrat, comme subordonnées à la poursuite de l'exploitation. L'arrêt de celle-ci ne pourrait être pris en considération que comme un élément justificatif d'une résiliation anticipée. Or les défenderesses ne veulent pas d'une telle résiliation. Les défenderesses exposent que le contrat de licence a été

conclu pour mettre fin à un litige qui s'était élevé entre les parties au sujet des brevets concédés, litige qui a fait l'objet d'un arrêt prononcé par le Tribunal fédéral, le 28 novembre 1967 (RO 93 II 504); que, d'une part, elles s'engageaient à payer 1 000 000 fr. à titre de dommages-intérêts; que, d'autre part, elles acquéraient pour trois ans et demi un droit de fabrication sans obligation de l'utiliser et cela moyennant douze redevances mensuelles fixes, avec, pour la période subséquente, le droit de remplacer ces redevances fixes par des redevances proportionnelles à la fabrication effective. Aujourd'hui, elles voudraient raccourcir de quatre mois la période initiale qui en comporte douze selon le contrat. En réalité, l'accord des parties, dans les circonstances où les défenderesses elles-mêmes le placent, constitue un tout qui comporte, outre le paiement de dommages-intérêts,

celui de douze redevances fixes. Il ne saurait subsister si l'on réduisait le nombre de ces redevances.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet la demande, condamne les défenderesses à payer solidairement à la demanderesse 80 000 fr., valeur échue avec intérêts à 5% l'an à compter du 3 juillet 1969.