

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
COUR D'APPEL DE VERSAILLES  
13e chambre  
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2019

N° RG 18/04512 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SPH4

AFFAIRE :

Société A GLOBAL LLC

C/

Société A INTERNATIONAL EUROPE

Décision déferée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2018 par le Tribunal de Commerce de  
VERSAILLES

LE DIX SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société A GLOBAL LLC société à responsabilité de droit américain, enregistrée auprès du  
North Carolina Secretary sous le numéro Corporate Id 1236204 prise en la personne de ses  
représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[...], [...]

28160 NORTH CAROLINA ETATS-UNIS

Société A INTERNATIONAL INC société de droit américain ayant la forme sociale de  
corporation enregistrée auprès du North Secretary of State sous le numéro Corporate Id  
0328548

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[...], [...]

28160 NORTH CAROLINA ETATS-UNIS

Représentées par Maître Patricia X de la SELARL X PATRICIA, avocat postulant au barreau  
de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20180220 et par Maître Jean-Hyacinthe,  
avocat plaidant au barreau de PARIS

APPELANTES

\*\*\*\*\*

Société A INTERNATIONAL EUROPE immatriculée au RCS VERSAILLES N° 344 031  
414, prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit en cette qualité audit  
siège

[...]

[...]

Représentée par Maître Anne-laure WIART, avocat postulant au barreau de VERSAILLES,  
vestiaire : 437 – N° du dossier 00024467 et par Maître Philippe BERTEAUX, avocat plaidant  
au barreau de PARIS

INTIMÉE

\*\*\*\*\*

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été  
débattue à l'audience publique du 29 Octobre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas  
opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Olivia TUKUMULI,

M. Z A a mis au point dans les années 1970 un système d'analyse des préférences cérébrales  
dénommé « A Brain Dominance Instrument » (HBDI) utilisé par des services de ressources  
humaines à travers le monde. Pour l'exploitation commerciale de cette solution HBDI et des  
outils associés ainsi que des droits de propriété intellectuelle dont ils font l'objet, il a créé en  
1993 une société appelée The Z A group devenue la société A international Inc. (la société  
HI) en 2011.

La SA A international Europe (la société HIE) exerçant sous l'enseigne institut A, créée en  
1987, a pour activité le développement de produits de formation basés sur les recherches de Z  
A sur le fonctionnement cérébral.

The Z A Group a autorisé, par courrier du 5 septembre 1995, l'institut A France-Europe à lui  
payer les royalties annuelles avec un décalage de 2 ans.

La société A global LCC (la société HG) a été constituée à effet au 1er janvier 2012. La  
société HI lui a transféré ses actifs en propriété intellectuelle à compter du 1er janvier 2012.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 octobre 2015, le conseil des sociétés HI et HG a mis en demeure la société HIE de payer à la société HG la somme de 156 225,57 US dollars en principal (outre une somme complémentaire de 73 392,75 US dollars exigible en décembre 2015) au titre des arriérés de royalties, ce que celle-ci a refusé.

Puis, par acte du 16 août 2016, les sociétés HI et HG ont assigné en paiement la société HIE devant le tribunal de commerce de Versailles lequel par jugement du 4 avril 2018 a :

— prononcé le rejet des débats des factures suivantes à en-tête de la société A International Inc : n°61084 du 21 février 2007, n°65639 du 23 juillet 2008, n°67235 du 22 novembre 2008, n°67236 du 22 novembre 2008, n°67386 du 16 décembre 2008, n°67639 du 13 janvier 2009, n°69675 du 18 novembre 2009, n°69867 du 31 décembre 2009, n°70195 du 5 mars 2010, n°71181 du 17 juin 2010, n°73433 du 5 avril 2011,

— dit la société A global LLC dépourvue d'intérêt à agir sur la base des factures émises par la société A international Europe (sic) du 1er janvier 2012 au 31 mars 2016,

— débouté la société A international Europe de sa fin de non-recevoir à l'encontre de la société A international LLC (sic) sur la base de la non production du contrat d'apport partiel d'actifs de la société A international Inc. à la société A global LLC,

— débouté la société A international Europe de sa fin de non-recevoir à l'encontre de la société A international LLC pour non respect des dispositions de l'article 1690 (ancien) du code civil,

— débouté la société A global LLC de sa demande de paiement de 400 584,72 US dollars par la société A international Europe,

— débouté la société A international Inc. de l'ensemble de ses demandes,

— débouté la société A global LLC et la société A international Inc. de leur demande au titre de manoeuvres dilatoires,

— débouté la société A global LLC et la société A international Inc. de leur demande de paiement par la société A international Europe d'une amende civile,

— dit la société A international Europe mal fondée en sa demande reconventionnelle pour procédure abusive et l'en déboute,

— condamné la société A global LLC et la société A international Inc. à payer chacune 3 000 euros à la société A international Europe au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

— condamné solidairement la société A global LLC et la société A international Inc. aux dépens dont les frais de greffe.

Les sociétés HI et HG ont interjeté appel partiel de cette décision le 27 juin 2018.

Dans leurs conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 octobre 2019, elles demandent à la cour de :

— les juger recevables et bien fondées en leur appel,

— infirmer le jugement,

et, statuant à nouveau :

à titre principal :

— condamner la société A international Europe à payer à la société A global LLC la somme en principal de 721 323,53 US dollars, soit la somme de 634 764,706 euros selon le taux de change au jour de l'assignation (1 \$ = 0,88 euros au 16.08.2016), à parfaire selon le taux de change applicable au jour de la décision à intervenir,

à titre subsidiaire :

— condamner la société A international Europe à payer à la société A international Inc. la somme en principal de 721 323,53 US dollars, soit la somme de 634 764,706 euros selon le taux de change au jour de l'assignation (1 \$ = 0,88 euros au 16.08.2016), à parfaire selon le taux de change applicable au jour de la décision à intervenir,

en tout état de cause :

— débouter la société A international Europe de ses demandes,

— condamner la société A international Europe à payer à la société A global LLC

ou, subsidiairement, à la société A international Inc., la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,

— ordonner la déchéance du délai de paiement de trois années convenu entre les parties au titre du paiement des royalties, du fait de l'inexécution fautive par la société A international Europe

de son obligation de paiement des royalties à la société A global LLC, ou subsidiairement à la société A international Inc.,

— dire que les sommes au paiement desquelles la société A international Europe sera condamnée porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir, avec capitalisation en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,

— condamner la société A international Europe à payer à chacune des appelantes la somme de 35 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société A international Europe aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de maître X, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 octobre 2019, la société HIE demande à la cour de :

— dire que le titulaire des droits de propriété intellectuelle portant sur le questionnaire HBDI n'est pas déterminé,

— lui déclarer inopposable le transfert au profit de la société A international LLC du prétendu contrat de licence portant sur le questionnaire HBDI,

— déclarer nul le prétendu contrat de licence portant sur le questionnaire HBDI pour défaut d'autorisation préalable de son conseil d'administration,

— déclarer irrecevable l'action de in rem verso des sociétés A global LLC et A international Inc pour cause de prescription,

— confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des prétentions formulées par les sociétés A global LLC et A international Inc.,

— débouter les sociétés A global LLC et A international Inc. de l'ensemble de leurs demandes,

à titre reconventionnel,

— condamner in solidum les sociétés A global LLC et A International Inc. à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— condamner chacune des sociétés A global LLC et A international Inc. à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

— les condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2019.

Pour un plus ample exposé des prétentions des moyens et des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

**SUR CE,**

Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel des sociétés A international Inc. et A global LLC recevable.

1) sur l'existence d'un contrat de licence

Les sociétés appelantes soutiennent que les sociétés HI et HIE sont liées par un contrat de licence dont la cession à la société HG le 1er janvier 2012 est opposable à la société HIE de sorte que cette dernière est débitrice d'une obligation de paiement à l'égard de la société HG depuis cette date.

Après avoir dit que la licence dont il s'agit est soumise au droit de l'Etat de Caroline du Nord, les sociétés appelantes soutiennent qu'un contrat de licence peut être conclu oralement ou être implicite, l'existence de ce contrat pouvant être prouvée par tous moyens. Puis, elles détaillent la rencontre du consentement des parties, celui de la société HG et de ses prédécesseurs d'une part et celui de la société HIE d'autre part, lequel résulte de ses statuts, de ses comptes, des

tableaux établis annuellement par les directeurs administratifs et financiers successifs de la société HIE intitulés 'royalties' détaillant le calcul des redevances dues au titre des exercices 2010 à 2014. Elles prétendent que la société HI a concédé à HIE une licence pour lui permettre d'exploiter la solution HBDI en Europe et plus particulièrement en France, conformément à son objet social, précisent sur quoi portent les droits d'auteur et le savoir-faire et listent les nombreux Copyrights enregistrés aux Etats-Unis par Z A et ses ayants cause. Elles indiquent que les dépôts des marques en Europe ont été effectués par la société HIE à la demande de Z ou d' C A-Nehdi, en sorte qu'elle ne peut se prétendre propriétaire des marques. Enfin, les appelantes indiquent que les redevances sont assises sur le chiffre d'affaires de la société HIE.

Elles soulignent par ailleurs que la société HIE reconnaît elle-même avoir effectué des paiements entre 2011 et 2014 sans en expliquer la cause.

En réponse aux moyens développés par la société HIE, elles répètent que le droit applicable à la licence est le droit de la Caroline du Nord, lequel ne soumet pas la concession des droits d'auteur à l'exigence d'un contrat écrit et soutiennent qu'en toute hypothèse, l'exigence d'un écrit en droit français ne concerne que la « cession » de droits d'auteur et n'est requis ad probationem que pour la protection de l'auteur en sorte que dans la mesure où la société HIE n'est pas l'auteur des éléments objet de la licence, cet argument est inopérant.

Après avoir exposé les circonstances dans lesquelles M. Y avait accepté, en sa qualité à l'époque de directeur général et à la demande de M. Z A, de verser à celui-ci une rétribution financière, la société HIE fait valoir qu'aucun contrat de licence n'a été formalisé entre M. Z A et la société IHFE devenue HIE. Elle relève l'indétermination du titulaire des droits de propriété intellectuelle allégués soulignant que l'ensemble des factures de royalties produites aux débats en première instance et dont le paiement était réclamé a été établi par la société HI et non par la société HG et affirme qu'elle n'a jamais reçu ni comptabilisé ces factures. Elle soutient qu'en conséquence de l'opération d'apport partiel d'actifs, les factures correspondant aux prétendues redevances auraient dû être établies par la société HG car ces factures ont été émises postérieurement au 1er janvier 2012, date de prise d'effet de cette opération d'apport de même que les paiements qu'elle a effectués depuis cette date auraient dû l'être entre les mains de la société HG et non de la société HI. Elle estime que la preuve d'une titularité sur les droits de propriété intellectuelle allégués n'est pas rapportée compte tenu du caractère contradictoire des documents produits par les appelantes.

Ensuite, la société HIE argue de l'inexistence de tout contrat de licence stipulant le paiement de redevances en vigueur et fait valoir qu'il se déduit des pièces produites par les appelantes et de leurs prétentions qu'elles revendiquent l'existence de licences annuelles de droit d'auteur prévoyant l'application d'une redevance fondée sur le chiffre d'affaires qu'elle réalise au cours de l'année de référence et que les redevances dont le paiement est réclamé portent sur des contrats de licence distincts et successifs couvrant les années 2008 à 2015.

Puis, elle explique que l'article 24 de ses statuts qui prévoyait lors de sa création l'application d'une redevance payable à M. Z A au titre de l'exploitation des questionnaires HBDI a été modifié et que depuis le 30 juin 2011 il a été prévu le principe d'une rétribution fixée dans le cadre d'une convention à conclure avec la société HI laquelle n'a jamais été conclue.

Elle met en avant l'inexistence d'une convention mentionnant un taux de redevances, l'inexistence de toute facturation de redevances sur la période concernée, soulignant à cet

égard que les factures de redevances produites en première instance par la société HI ont été retirées des débats par les appelantes, l'inexistence de tout paiement sur la base de factures valablement émises, l'inexistence de toute comptabilisation de redevances au cours de la période concernée. S'agissant des tableaux de calcul produits par les appelantes, elle soutient que ceux-ci n'ont aucune valeur contractuelle ni comptable et qu'ils ont été établis non à son initiative mais à celle de la société HI, postérieurement à l'expiration des périodes annuelles des licences pour lesquelles des sommes sont réclamées et qu'ils démontrent qu'aucun accord n'avait été conclu entre les parties sur le montant des redevances préalablement au déclenchement des périodes couvrant les années 2008 à 2015. Elle estime que la preuve du consentement des parties exprimé au moment de la formation de chaque contrat de licence annuel fait défaut et affirme qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les parties ne sont liées par aucun contrat de licence qui stipulerait le paiement de redevances annuelles au titre de l'exploitation du questionnaire HBDI.

Enfin, la société HIE explique les circonstances qui l'ont conduite à arrêter les paiements d'une rétribution au profit de l'ayant droit de M. Z A estimant que les manoeuvres de déstabilisation de l'entreprise par les appelantes opèrent une rupture du projet commun partagé entre M. Y et M. Z A, ses héritiers poursuivant purement et simplement l'objectif d'une disparition de l'entreprise.

Il convient en premier lieu de rechercher qu'elle est la loi applicable au contrat de licence revendiqué par les sociétés HI et HG, étant souligné que la société HIE soutient, à l'occasion de la question de l'inopposabilité de la cession du contrat de licence, que c'est la convention de Berne qui s'applique.

La convention de Berne du 9 septembre 1886, plusieurs fois révisée et ratifiée, à ce jour, par 177 Etats dont la France dès 1887 et les Etats-Unis en 1988, porte sur la protection des oeuvres et des droits des auteurs sur leurs oeuvres. Aux termes de cette convention la protection s'applique à « toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression » (article 2.1 de la convention).

Cette convention pose en son article 5.2 une règle de conflit de loi qui renvoie à l'application de la loi du pays où la protection est réclamée : « (2) La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité ; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'oeuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection est réclamée. »

Le présent litige porte sur le paiement de redevances au titre d'un contrat de licence qui lierait les appelantes à la société HIE, société française dont le siège est en France, étant précisé que la société HIE a pour objet, directement ou indirectement, en France ou à l'étranger, le développement de produits de formation basés sur les recherches de Z A sur le fonctionnement cérébral dont la territorialité d'intervention est l'Europe.

L'existence du contrat de licence est contestée par la société HIE. Cette question a trait à la jouissance et à l'exercice par la société HIE des droits d'auteur portant sur le système HBDI et donc à l'étendue de la protection, laquelle est soumise à la règle de conflit de lois édictée par l'article susvisé qui désigne la loi du pays où la protection est réclamée.

C'est donc la loi française, pays où les appelantes réclament la protection au sens de la convention de Berne, qui régit la question de l'existence du contrat de licence.

L'article L.131-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa version en vigueur du 3 juillet 1992 au 9 juillet 2016 prévoit que 'les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d'exécution.

Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1341 à 1348 (anciens) du code civil sont applicables'.

L'écrit n'est requis qu'à titre de preuve notamment pour protéger l'auteur et non pas à titre de validité du contrat.

Il est constant qu'aucune convention écrite comportant la signature des parties et formalisant un contrat de licence n'a été signée.

L'exploitation par la société HIE des produits de formation basés sur les recherches de M. Z A sur le fonctionnement cérébral est l'objet même de la société, l'article 25 des statuts de la société HIE précisant que 'le formulaire de participation à l'étude A et son système de traitement est la propriété de Z A, l'IHFE ayant pour tâche d'en assurer l'exploitation en France et en Europe".

Par courrier du 16 septembre 1990 adressé par M. Z A lui-même à l'IHFE, en la personne de M. B Y, M. Z A a confirmé : 'avoir concédé à l'Institut A France Europe, représentée par son président M. B Y, l'exclusivité de mes droits de reproduction et de représentation sur le territoire français.

Cette exclusivité est donnée avec l'obligation, pour l'Institut, de défendre mes droits, mon oeuvre littéraire et de demander la cessation de tout acte de contrefaçon, copie ou violation de droit d'auteur, le cas échéant".

Le principe du paiement de redevances annuelles par la société HIE à The Z A Group aux droits de laquelle est venue la société HI a été réprécisé par M. Z A lui-même dans une lettre qu'il a adressée à M. B Y directeur général de l'IHFE le 5 septembre 1995, concernant les modalités de paiement : "The Z A Group accepte le paiement des redevances des années antérieures avec un décalage de deux années par rapport à l'année au titre de laquelle les redevances sont dues, de telle sorte que les paiements d'IHFE en 1995 refléteront le montant exigible au titre de l'année 1992".

Les pièces produites par les appelantes, et notamment les échanges de mails entre le directeur administratif et financier de la société HIE et le directeur financier de la société HI, les ordres de virement, les tableaux de redevances établis par la société HIE elle-même ainsi que les comptes de la société HIE, montrent que celle-ci a reconnu devoir des royalties au titre de l'exploitation sur le territoire européen de 'la solution HBDI' puisqu'elle a régulièrement adressé à la société 'the Z A group' puis à la société HI des virements en règlement des royalties HBDI, jusque fin décembre 2013.

La société HIE ne peut sérieusement soutenir que les paiements portent sur des contrats de licence distincts et successifs couvrant les années 2008 et 2015, la concession des droits

d'exploitation de la solution HBDI pour une durée indéterminée étant inhérente à l'activité même de la société HIE, étant observé que figure au bilan de celle-ci, au titre des immobilisations incorporelles, la concession de l'exploitation des questionnaires HBDI et autres procédés.

La modification de l'article 24 des statuts de la société HIE qui prévoit désormais que 'une participation au titre de la Recherche & Développement sera versée à A International USA. Son montant fera l'objet d'une convention entre les deux sociétés' ne peut être utilement invoquée par la société HIE pour prétendre qu'en l'absence de convention aucune redevance n'est due. En effet, la participation de 50 francs par profil prévue à l'ancien article 24 des statuts avant leur modification est totalement indépendante des royalties que la société HIE a régulièrement versées à the Z A group Inc. aux droits de laquelle vient la société HI et dont le montant n'était pas fixe mais calculé sur un pourcentage du chiffre d'affaires de la société HIE.

La preuve de l'existence d'un contrat de licence d'exploitation de la solution HBDI par la société HIE en France et en Europe et en conséquence de l'obligation pour la société HIE de payer des redevances est rapportée par les appelantes, peu important l'absence de facturation ou l'absence de comptabilisation des redevances sur la période concernée, étant observé à cet égard que les extraits des grands livres de compte fournisseur de A USA dans les livres de la société HIE des années 2010 et 2011 ainsi que les différents bilans produits faisant état d'une dette fournisseur montrent au contraire que les royalties sont bien comptabilisées.

Le moyen tiré de l'indétermination du titulaire des droits de propriété intellectuelle soulevé par la société HIE sera examiné ci-dessous au paragraphe relatif à l'opposabilité du transfert des droits de propriété intellectuelle de la société HI à la société HG.

2) sur la nullité du contrat de licence pour défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration de la société HIE

Les appelantes répondent au moyen tiré de la nullité du contrat de licence soulevé par la société HIE pour défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration que l'objet social de celle-ci, tel que défini dans ses statuts, ainsi que toute son activité et son chiffre d'affaires, reposent sur l'exploitation de la solution HBDI en France et en Europe, objet de la licence en sorte que, sans cette licence, la société HIE n'aurait pas pu exercer son activité. Elles estiment que la société HIE ne peut raisonnablement soutenir que cette licence serait dommageable à son activité en sorte que la convention, conformément aux dispositions de l'article L. 225-42 du code de commerce, ne peut être annulée.

La société HIE oppose par voie d'exception aux sociétés HI et HG la nullité du contrat de licence pour violation de l'article L.225-38 du code de commerce faisant valoir que Mme C A, administrateur depuis sa création de la société HIE et présidente de la société HI puis de la société HG depuis le 1er janvier 2012, aurait dû soumettre à l'autorisation préalable de son conseil d'administration la conclusion du contrat de licence de droit d'auteur en vertu duquel le paiement de redevances est réclamé. Elle affirme que la prétendue convention de licence aurait des conséquences nécessairement dommageables pour elle au sens de l'article L.225-42 du même code puisque le paiement de redevances au titre de cette convention frappée de nullité aurait pour effet de rompre mécaniquement l'équilibre de son exploitation.

Il n'est pas contesté que le contrat de licence litigieux est une convention réglementée au sens de l'article L. 225-38 du code de commerce au regard des fonctions de dirigeante de Mme C A au sein des sociétés HI et HG et de sa qualité d'administrateur de la société HIE.

L'article L. 225-42 du code de commerce prévoit qu'une telle convention conclue sans autorisation préalable du conseil d'administration peut être annulée si elle a eu des conséquences dommageables pour la société.

En l'espèce, il ne peut être sérieusement soutenu par la société HIE que le contrat de licence litigieux a eu des conséquences dommageables pour elle dès lors que l'exploitation de la solution HBDI est l'objet même de son activité et que sans la licence elle ne peut pas exercer son activité. La preuve des conséquences financières dommageables ne peut être déduite du retraitement de ses comptes en intégrant au résultat d'exploitation les redevances réclamées alors que la société HIE a réglé pendant plusieurs années les redevances sans que son activité ait été pour autant déficitaire. D'ailleurs, la dette de la société HIE au titre de ces redevances apparaît à ses bilans au titre de 'dettes fournisseurs' ce qu'a expressément reconnu son directeur financier dans un document rédigé en mars 2016 dans lequel il fait apparaître 'dettes USA 302 K€ qui correspond au montant inscrit à ce titre au bilan de l'exercice 2014, ce que confirme encore le grand livre du compte fournisseur A USA des années 2010 et 2011.

L'arrêt du paiement par la société HIE des redevances dues au titre de l'année 2009 et au titre des exercices suivants ne saurait donc induire pour cette société des conséquences dommageables au sens de l'article susvisé.

La nullité de la convention n'a pas lieu d'être prononcée en sorte qu'il convient de rejeter cette prétention de la société HIE tendant à la nullité de la convention.

3) sur l'opposabilité à la société HIE du transfert des droits de propriété intellectuelle de la société HI à la société HG

Les appelantes expliquent que les demandes de la société HG ne se fondent pas sur des factures, non créatrices de droits, mais sur la dette de redevances dont la société HIE est débitrice au titre d'un contrat de licence qui lui a été transféré à compter du 1er janvier 2012. Elles soutiennent que ce transfert est soumis à la loi de l'Etat de la Caroline du Nord car il a été conclu entre deux sociétés immatriculées dans cet Etat et que cette loi ne conditionne en aucune manière l'effectivité de ce transfert à la production d'un traité d'apport tel qu'il s'entend en droit français, le formalisme adopté par la société HI et l'assemblée de ses actionnaires le 1er janvier 2012 valant transfert à la société HG des droits et obligations attachés aux actifs de la société HI. Elles réaffirment que la loi de l'Etat de la Caroline du Nord est applicable à la licence et qu'en vertu de cette loi le transfert de la licence est opposable à la société HIE.

Elles soutiennent à cet égard que lorsque la loi applicable à un contrat n'a pas été définie par les parties, la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de la Convention de Rome (1991) s'attachait à prendre en compte l'ensemble des circonstances d'espèce, selon la méthode du faisceau d'indices, pour déterminer le pays avec lequel le contrat entretenait les liens les plus étroits, parmi lesquels le lieu d'exécution du contrat a toujours joué un rôle décisif, le lieu étant réputé être celui où la prestation caractéristique du contrat était réalisée. Elles précisent que ce critère a été consacré par la Convention de Rome, dont l'article 4 dispose que « le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation

caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une personne morale, son administration centrale. », puis par le Règlement Rome I entré en vigueur en 2009 à l'article 3.

Elles rappellent qu'en ce qui concerne les contrats portant sur la cession ou la concession de droits de propriété industrielle, la doctrine retient que celui qui fournit la prestation caractéristique est le cédant ou le concédant du droit.

Elles ajoutent que d'autres indices peuvent aider à corroborer la localisation de la prestation caractéristique, comme par exemple la monnaie dans laquelle les paiements sont effectués.

Elles soulignent qu'en l'espèce elles ont leur siège social en Caroline du Nord en sorte que la loi de cet Etat régit le contrat et que ce rattachement à la loi de la Caroline du Nord est en outre corroboré par le fait que la société HIE a toujours procédé à des virements en dollars sur un compte bancaire de la société HI enregistré aux Etats-Unis.

À supposer que le droit français soit applicable à cette licence, elles font valoir que l'opération entre les sociétés HI et HG est qualifiée en droit français d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions, lequel ne requiert pas le consentement du cocontractant cédé et soutiennent que la licence entre les sociétés HI et HIE n'a pas été conclue *intuitu personae* en fonction de la personne de M. Z A. Elles soulignent à cet égard que c'est la personne du licencié exploitant qui est déterminante pour le donneur de licence, et non l'inverse et que si la société HIE a accepté de contracter et de payer des redevances à la société HI pendant 25 ans, c'est en raison des droits de propriété intellectuelle protégeant la solution HBDI détenus par la société HI et qu'elle a continué à payer des redevances à la société HI pendant treize ans après la mort de M. Z A en 1999.

Dans l'hypothèse où la cour considérerait que le droit applicable est le droit français et que les conditions d'opposabilité de la cession de la licence doivent s'apprécier au regard des dispositions applicables aux cessions isolées de contrats, les appelantes soutiennent que la société HIE a accepté la cession du contrat au profit de la société HG et qu'elle a continué depuis cette date et continue encore aujourd'hui à exploiter les droits objet de ce contrat en sorte qu'elle est réputée avoir accepté tacitement la cession du contrat de licence et qu'elle est de ce fait débitrice d'une obligation de paiement vis-à-vis de la société HG.

La société HIE soutient que la cession des contrats de licence verbaux à la suite de l'apport partiel d'actifs du 1er janvier 2012 lui est inopposable en vertu de la législation et de la jurisprudence française applicable au présent litige. Elle affirme que c'est la convention de Berne, article 5-2, qui désigne la loi française comme applicable. Elle précise qu'il résulte de la solution adoptée par la Cour de Cassation (Cass. civ. 1re 10 avril 2013 pourvois n°11-12508, 11-12509 et 11-12510) que la loi applicable est la loi du pays où la protection est réclamée, ce qui comprend la question de la détermination du titulaire du droit. Elle relève qu'en l'espèce la société HG qui agit en paiement de redevances qui lui seraient dues en qualité de détenteur, sur le territoire français, des droits d'auteur portant sur le questionnaire HBDI entend ainsi solliciter la protection de ses droits d'auteur en France en exigeant que l'exploitant de l'oeuvre concernée sur ce territoire, supporte une contrepartie financière sous la forme de redevances au titre de cette exploitation et qu'ainsi pour faire prospérer son action sur le territoire français, lieu où la protection de ses droits est sollicitée, la société HG doit démontrer sa qualité de titulaire sur le territoire français des droits d'auteur portant sur le

questionnaire HBDI et son opposabilité de cette qualité, lesquels doivent s'apprécier au regard du droit français.

Elle fait valoir qu'en vertu de ce droit, la cession des contrats de licence intervenue aux termes de l'apport partiel d'actifs lui est inopposable faute d'accord de sa part sur cette cession, peu important que les contrats de licence verbaux revêtent ou non un caractère intuitu personae. Elle admet que l'opération d'apport partiel d'actifs n'est pas soumise au droit français des scissions puisque l'opération a été réalisée sur le territoire américain entre deux sociétés de droit américain mais que la question posée est celle de l'opposabilité de la cession du contrat verbal de licence intervenue entre la société HI et la société HG. Elle soutient que la règle posée par la Cour de cassation qui rappelle l'exigence d'un accord du cocontractant cédé et consacrée aujourd'hui par l'article 1216 du code civil s'applique sans aucune distinction à tous les contrats, en ce compris les conventions n'ayant pas de caractère intuitu personae.

Puis, elle explique néanmoins que les paiements ainsi effectués l'ont été en considération de la seule personne de M. Z A en sa qualité d'inventeur du questionnaire HBDI mais également en tant que partie prenante au projet de la société IHFE en sa qualité d'administrateur et d'actionnaire et que depuis sa disparition le lien intuitu personae est irrévocablement rompu et ne justifie plus dès lors le paiement d'une quelconque redevance.

Si la détermination du titulaire initial des droits d'auteur sur une oeuvre de l'esprit est soumise à la règle de conflit de lois édictée par l'article 5-2 de la convention de Berne (Cour de cassation civ. 1re 10 avril 2013 pourvois n°11-12508, 11-12509 et 11-12510), celle-ci ne trouve pas à s'appliquer lorsqu'il s'agit d'identifier le titulaire actuel des droits d'auteur. Ainsi, s'agissant de la cession des droits d'auteur, c'est la loi du contrat de cession qui s'applique.

En l'espèce, il est constant que l'accord conclu entre les sociétés HI et HG transférant les droits de propriété intellectuelle à la société HG est soumis à la loi de la Caroline du Nord puisque ce contrat a été passé sur le territoire de cet Etat entre deux sociétés ayant leur siège social dans cet Etat.

Selon une attestation du 5 avril 2019 de M. D E, avocat « admis en Caroline du Nord », dont le contenu n'est en soi pas contesté par la société HIE, en application de la loi de la Caroline du Nord, 'à la suite du transfert par la société HI à la société HG de ses droits de propriété intellectuelle, la société HI n'avait pas l'obligation de fournir à ses licenciés une notification de ce qu'elle a transféré à la société HG ses droits de propriété intellectuelle et le bénéfice d'un accord de licence. La notification d'un changement d'un transfert des droits de propriété intellectuelle n'est pas requise suivant la loi de la Caroline du Nord. Sauf à ce que l'accord en dispose autrement, les droits et obligations d'un contrat peuvent être transférés sans notification ou accord des autres parties au contrat'.

Le transfert du contrat de licence soumis au droit de la Caroline du Nord, selon l'opération elle-même soumise à cette loi, n'avait donc pas à être accepté par la société HIE pour lui être opposable. En vertu de ce transfert, la société HG est devenue créancière de la société HIE depuis le 1er janvier 2012 au titre des redevances dues en contrepartie de l'exploitation des droits d'auteur transmis.

Il convient en conséquence d'infirmier le jugement en ce qu'il a rejeté la demande des appelantes au motif que le transfert du contrat entre la société HI et la société HG n'était pas opposable à la société HIE faute du consentement de cette dernière et de condamner la société HIE à s'acquitter d'une part auprès de la société HI des redevances dues pour les exercices 2008 à 2011 antérieurs au transfert des droits et d'autre part à la société HG des redevances échues depuis le 1er janvier 2012.

Au vu des montants figurant dans les conclusions des appelantes, non discutés par la société HIE, et des pièces produites, le calcul s'établit ainsi :

\* redevances dues à la société HI :

— montant des redevances dues au titre de l'exercice 2008 : 95 624,60 dollars

— montant des redevances dues au titre de l'exercice 2009 : 85 149,97 dollars

— montant des redevances dues au titre de l'exercice 2010 : 84 410,90 dollars

— montant des redevances dues au titre de l'exercice 2011 : 85 891,75 dollars,

Total : 351 077,22 dollars

à déduire tous les virements opérés par la société HIE au titre des royalties dues pour ces exercices sur le compte de 'the Z A group ' puis de la société HI (28 226 + 82 998,90 + 77 688,27) soit une somme de 162 164,05 US dollars.

\* redevances dues à la société HG

Etant précisé que les accords des parties prévoient un règlement des redevances avec un décalage de deux années par rapport à l'année au titre de laquelle les redevances sont dues, la société HG n'est pas fondée à invoquer la déchéance du délai de paiement et ne peut réclamer le paiement que des seules redevances exigibles à ce jour soit celles au titre des années 2012 à 2016.

Le calcul s'établit ainsi :

— montant des redevances dues au titre de l'exercice 2012 : 70 720,04 dollars

— montant des redevances dues au titre de l'exercice 2013 : 76 196,65 dollars

— montant des redevances dues au titre de l'exercice 2014 : 86 573,89 dollars

— montant des redevances dues au titre de l'exercice 2015 : 84 265,62 dollars

— montant des redevances dues au titre de l'exercice 2016 : 83 647,45 dollars

Total : 401 403,65 dollars.

4) sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Les appelantes soutiennent que la société HIE qui n'a jamais contesté le principe ni le quantum de sa dette de redevances avant l'introduction de la présente action, refuse d'exécuter son obligation de paiement au simple motif qu'elle ne reconnaît pas la personne du créancier, notamment car le transfert de la licence lui serait inopposable alors qu'elle continue depuis six ans à exploiter les droits qui lui sont concédés. Elles estiment que ce refus d'exécution est empreint de mauvaise foi et constitue un abus de droit.

La société HIE n'a pas répondu sur ce point.

La défense à une action en justice ne peut constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmité dont sa décision est ensuite l'objet.

Les premiers juges ont admis la position de la société HIE qui estimait que ne lui était pas opposable la cession entre les sociétés appelantes du contrat de licence. Dans ces conditions, sa résistance au paiement des redevances dues ne peut en soi être qualifiée d'abusives. La demande de dommages et intérêts formée à ce titre par les sociétés appelantes est rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire dans les limites de l'appel,

Déclare l'appel des sociétés A international Inc. et A global LLC recevable,

Infirme le jugement,

Statuant de nouveau :

Dit que le transfert au profit de la société A global LLC à compter du 1er janvier 2012 du contrat de licence portant sur le système HBDI est opposable à la société A international Europe,

Rejette la demande de nullité de ce contrat de licence pour défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration de la société A international Europe,

Condamne la société A international Europe à payer à la société A international Inc. la somme de 162 164,05 US dollars ou son équivalent en euros selon le taux de change applicable au jour du présent arrêt,

Condamne la société A international Europe à payer à la société A global LLC la somme de 401 403,65 US dollars ou son équivalent en euros selon le taux de change applicable au

jour du présent arrêt,

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Déboute les sociétés A international Inc. et A global LLC de leur demande de déchéance de la société A international Europe du délai de paiement de trois années convenu entre les parties,

Déboute les sociétés A international Inc. et A global LLC de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Y ajoutant,

Condamne la société A international Europe aux dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés directement par maître X conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société A international Europe à payer aux sociétés A international Inc. et A global LLC la somme globale de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties pour le surplus.

Prononcé 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 Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, La présidente,