

**Avertissement:** Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi.

## Jugement civil 2018TALCH10/00179

Audience publique du vendredi, treize juillet deux mille dix-huit.

Numéro du rôle 166359

Composition :

Yannick DIDLINGER, vice-président,  
Livia HOFFMANN, juge,  
Stéphane DECKER, juge délégué,  
Pascale HUBERTY, greffier.

### Entre

PERSONNE1.), ingénieur industriel, demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),

demandeur aux termes d'un exploit d'assignation de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 4 juin 2014,

ayant initialement comparu par Maître Bernard FELTEN, avocat, demeurant à Luxembourg, comparant actuellement par Maître Isabelle GIRAULT, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) SA, déclarée en état de faillite par jugement du 9 septembre 2015, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son curateur Maître Astrid BUGATTO, avocat, demeurant à Luxembourg,

défenderesse aux fins du prédit exploit d'assignation KURDYBAN,

ayant initialement comparu par Maître Marc KLEYR, avocat, demeurant à Luxembourg, comparant actuellement par Maître Astrid BUGATTO, avocat, demeurant à Luxembourg.

2) PERSONNE2.), dirigeant d'entreprise, demeurant à L-ADRESSE2.),

défendeur aux fins du prédit exploit d'assignation KURDYBAN,

comparant par Maître Marc KLEYR, avocat, demeurant à Luxembourg, qui a déposé son mandat en cours d'instance.

---

## **L e T r i b u n a l**

Vu l'ordonnance de clôture du 8 juin 2018.

Entendu le rapport fait en application de l'article 226 du nouveau code de procédure civile à l'audience publique du 22 juin 2018.

Entendu PERSONNE1.) par l'organe de Maître Isabelle GIRAULT, avocat constitué.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) SA en état de faillite par l'organe son curateur Maître Astrid BUGATTO, avocat constitué.

### **1. Les faits constants :**

PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après la société SOCIETE1.)) ont signé un document intitulé « *LOAN AGREEMENT* » le 15 mars 2013, aux termes duquel PERSONNE1.) octroie un prêt de 150.000 euros en principal à la société SOCIETE1.) pour la durée d'une année entière (ci-après : le contrat de prêt du 15 mars 2013).

Le contrat de prêt contient une clause selon laquelle le taux d'intérêt est fixé à 20% (ci-après : la clause d'intérêt).

Le remboursement du prêt consenti par la société SOCIETE1.) est garanti par un document intitulé « *PATENT PLEDGE AGREEMENT* » signé le 14 mars 2013, suivant lequel la société SOCIETE1.) met en gage une demande d'un brevet d'invention d'un produit appelé « *BREVET.* » portant le numéro NUMERO2.) (ci-après : le brevet BREVET.)).

Au moment de la signature des prédites conventions, PERSONNE2.) revêtait la qualité d'administrateur-délégué (« *Managing director* ») de la société SOCIETE1.).

Par le biais d'un document intitulé « *DEED OF PERSONAL GUARANTEE* » signé le 14 mars 2013, PERSONNE2.) a, par ailleurs, émis une garantie personnelle pour garantir le remboursement du prêt.

### **2. La procédure :**

Par exploit d'huissier du 4 juin 2014, PERSONNE1.) a fait donner assignation à la société SOCIETE1.) et à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, afin de :

- voir ordonner la désignation d'un expert judiciaire afin de procéder à l'évaluation du brevet BREVET.),
- voir ordonner l'attribution judiciaire du brevet BREVET.) à PERSONNE1.),
- voir condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme de 180.000 euros,
- subsidiairement, voir condamner PERSONNE2.) à lui payer la différence entre l'évaluation du brevet BREVET.) et la somme de 180.000 euros,
- voir condamner chacun des assignés au paiement d'une indemnité de procédure de 1.500 euros,
- voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- voir condamner les assignés aux frais et dépens de l'instance, avec distraction au profit de son mandataire.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 166359.

Par jugement numéro 1434/2015 (faillite no. 540/2015) rendu le 9 septembre 2015, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière commerciale, a déclaré la société SOCIETE1.) en état de faillite et nommé Maître Astrid BUGATTO curateur.

Maître Astrid BUGATTO, avocat, prise en sa qualité de curateur de ladite faillite, a repris l'instance pour le compte de la société SOCIETE1.) en se constituant nouvel avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marc KLEYR.

Maître Marc KLEYR, qui s'est constitué avocat, représente PERSONNE2.) tant qu'il n'est pas remplacé par la constitution d'un nouvel avocat. L'information de Maître Marc KLEYR du 17 novembre 2015, selon laquelle il n'aurait plus mandat, est sans incidence au regard des règles de représentation en matière civile devant le tribunal d'arrondissement.

Il y a dès lors lieu, par application des articles 74, 76 et 197 du nouveau code de procédure civile, de statuer contradictoirement à l'égard de PERSONNE2.).

### **3. Les motifs de la décision :**

#### **3.1. La compétence du tribunal :**

La société SOCIETE1.) soutient, dans ses conclusions notifiées le 11 janvier 2018, que le tribunal d'arrondissement n'est pas compétent pour attribuer un brevet ou pour connaître d'une demande de brevet.

Elle ne précise pas si elle conteste la compétence territoriale ou matérielle du tribunal d'arrondissement.

S'agissant de la compétence *ratione loci* du tribunal, il convient de rappeler que selon l'article 260 du nouveau code de procédure civile, l'exception d'incompétence territoriale doit être soulevée préalablement à toutes autres exceptions et défenses (Cour 17 novembre 1992, no. 14095 du rôle).

En l'espèce, l'exception d'incompétence territoriale n'a pas été invoquée *in limine litis* par la société SOCIETE1.), dans la mesure où elle a pris position sur le fond de la demande de PERSONNE1.) par voie de conclusions notifiées le 31 mars 2015.

La société SOCIETE1.) est, partant, forclosée à soulever ce moyen.

En ce qui concerne la compétence *ratione materiae* du tribunal d'arrondissement, l'article 20 dispose qu'en matière civile et commerciale, le tribunal d'arrondissement est juge de droit commun et connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature et du montant de la demande.

A défaut de justifier de la compétence exclusive d'une autre juridiction pour connaître d'une demande en attribution judiciaire d'un gage sur brevet, voire sur une demande de brevet, telle que formulée en l'espèce, le moyen d'incompétence soulevé par la société SOCIETE1.) n'est pas fondé.

Il s'ensuit que le tribunal d'arrondissement est compétent pour connaître des demandes de PERSONNE1.).

### 3.2. La demande en nullité de l'exploit introductif d'instance :

#### 3.2.1. L'absence d'indication du domicile du demandeur :

La société SOCIETE1.) soulève la nullité de l'assignation du 4 juin 2014 pour ne pas contenir l'indication du domicile privé de PERSONNE1.).

A l'appui de son moyen de nullité, elle soutient que PERSONNE1.) n'indique qu'une adresse professionnelle et elle cite une décision de la Cour du 27 octobre 1971 ayant considéré l'indication du domicile comme une formalité substantielle dont l'omission doit être sanctionnée par la nullité sans qu'il y ait lieu de vérifier si elle a ou non pour effet de porter atteinte aux droits de l'intimé.

PERSONNE1.) soutient qu'il habite et est domicilié à l'adresse renseignée dans l'assignation.

Au vœu de l'article 153 du nouveau code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique à peine de nullité, entre autres, le domicile du requérant.

Suivant une jurisprudence plus récente que celle citée par la société SOCIETE1.) à laquelle ce tribunal se rallie, la mention du domicile de l'appelant dans l'acte d'appel n'est pas substantielle et la nullité de l'article 153 du nouveau code de procédure civile n'est prononcée que s'il est justifié que l'inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse (Cour 3 mars 1995, Pas. 29, p. 409).

Ainsi, même à supposer que la partie demanderesse ait indiqué dans l'exploit du 4 juin 2014 une adresse erronée, la société SOCIETE1.) reste en défaut de

démontrer l'existence d'un grief dans son chef en relation avec l'indication du domicile de la partie adverse qu'elle a été à même d'identifier par ailleurs.

En conséquence, le moyen de nullité n'est pas fondé.

### 3.2.2. L'indication erronée de l'organe représentatif du défendeur :

La société SOCIETE1.) soulève la nullité de l'assignation, au motif que le demandeur a indiqué « *ses administrateurs* » comme organe représentatif, alors qu'une société anonyme est représentée par son conseil d'administration. Elle cite des décisions de la Cour d'appel des années 2004 à 2007 à l'appui de son moyen de nullité.

PERSONNE1.) fait plaider que la jurisprudence récente considère que l'indication de l'organe représentant la personne morale n'est plus requise à peine de nullité. Cela serait corroboré par les termes de l'article 441-5 (anc. article 53, alinéa 2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après : la LSC).

L'article 153 du nouveau code de procédure civile n'exige pas l'indication de l'organe qualifié pour représenter une personne morale en justice.

Il est vrai que dans le passé certaines décisions se sont appuyées sur l'article 163 du même code, qui concerne cependant la question de savoir par quel organe sont assignées certaines parties défenderesses, pour justifier une nullité (de fond) de l'exploit introductif d'instance dans l'hypothèse d'un défaut ou d'une erreur dans l'indication de l'organe qualifié pour représenter une personne morale en justice.

Cette position ne peut, au vu des arrêts récents de la Cour de cassation, plus être soutenue aujourd'hui.

Ainsi, l'absence d'indication de l'organe représentant une société en justice voire une indication erronée de l'organe représentatif n'entraîne pas la nullité de l'exploit introductif d'instance (Cass. 2 avril 2009, no. 2622 du registre).

Le moyen invoqué n'est, donc, pas fondé.

La demande, par ailleurs régulièrement introduite, est, dès lors, recevable.

### 3.3. Les demandes en nullité sinon inopposabilité du contrat de prêt, de ses clauses et du contrat de gage :

#### 3.3.1. Le moyen de nullité sinon d'inopposabilité du contrat de prêt, de la clause d'intérêt et du contrat de gage tiré du défaut de pouvoir de signature :

La société SOCIETE1.) soulève la nullité, sinon l'inopposabilité, du contrat de prêt du 15 mars 2013, sinon de sa seule clause d'intérêt, ainsi que du contrat de gage du 14 mars 2013, au motif que PERSONNE2.) a agi sans pouvoir et en dehors du cadre de la gestion journalière de la société. PERSONNE2.) aurait seul signé le

contrat de prêt litigieux, y compris la clause d'intérêt, tandis qu'il n'aurait eu aucun pouvoir ni légal, ni statutaire, de représenter seul la société SOCIETE1.) pour la conclusion de cette convention.

L'article 5 des statuts de la société SOCIETE1.) prévoirait qu'elle est représentée soit (i) par la signature collective de deux membres du conseil d'administration, soit (ii) en cas d'administrateur unique, par la signature individuelle de celui-ci, soit (iii) par la signature individuelle d'un membre du conseil d'administration auquel pouvoir spécial a été accordé.

Au mois de mars 2013, le conseil d'administration n'aurait été composé ni d'un administrateur unique, ni aurait-il accordé un pouvoir spécial à PERSONNE2.) pour signer le contrat de prêt du 15 mars 2013. Par décision du 17 décembre 2010, PERSONNE2.) se serait vu accorder le pouvoir de signature individuel, mais uniquement pour signer des actes relevant de la gestion journalière de la société. Or, la conclusion du contrat de prêt litigieux ne serait pas un acte compris dans la gestion journalière et, d'ailleurs, un acte étranger à l'objet social de la société, étant donné que la conclusion d'emprunts n'y serait pas prévue.

PERSONNE1.) répond que par décision du 17 décembre 2010, le conseil d'administration de la société SOCIETE1.) a délégué à PERSONNE2.) le pouvoir d'engager la société par sa seule signature, conformément à l'article 5, alinéa 6, de ses statuts. Ce pouvoir ne serait aucunement limité à des actes de gestion journalière.

Subsidiairement, au cas où il serait retenu que PERSONNE2.) n'avait pas le pouvoir de signer le contrat de prêt pour le compte de la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) invoque la théorie du mandat apparent. Il soutient qu'il n'avait aucune raison de douter du pouvoir de signature individuel de PERSONNE2.).

Aux termes de l'article 100-16, alinéa 1<sup>er</sup>, de la LSC :

*« Les sociétés agissent par leurs gérants, administrateurs, membres du directoire ou président, selon le cas, dont les pouvoirs sont déterminés par la loi ou par l'acte constitutif et par les actes postérieurs faits en exécution de l'acte constitutif ».*

L'article 441-5 de la même loi dispose:

*« Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale (...).*

*Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.*

*Les limitations apportées aux pouvoirs que les alinéas précédents attribuent au conseil d'administration et qui résultent soit des statuts, soit d'une*

*décision des organes compétents, sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.*

*Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs administrateurs pour représenter la société dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues au titre I<sup>er</sup>, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que de la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ».*

Il s'ensuit que les limitations statutaires aux pouvoirs du conseil d'administration prévues à l'article précité de la LSC et aux pouvoirs de représentation du ou des administrateurs, directeurs, gérants, et autres agents (associés ou non) pour les besoins de la gestion journalière sont inopposables aux tiers et n'ont, dès lors, qu'un effet purement interne.

En l'espèce, il est constant que les statuts de la société SOCIETE1.), non versés, prévoient en leur article 5, alinéa 6, (iii) que la société est valablement représentée par la signature individuelle d'un membre du conseil d'administration auquel ce pouvoir a été délégué par le conseil. Les parties s'accordent également pour dire que par décision du 17 décembre 2010, le conseil d'administration a délégué à PERSONNE2.) le pouvoir de représenter la société SOCIETE1.) par sa seule signature, sauf que la société SOCIETE1.) soutient que ce pouvoir était limité aux seuls actes de gestion journalière de la société.

Or, la société SOCIETE1.) ne verse pas ladite décision du 17 décembre 2010 et elle ne justifie pas de sa publication, de sorte que la limitation du pouvoir de signature individuel accordé à PERSONNE2.) n'est pas établie.

Il s'y ajoute que les éventuelles limitations apportées au pouvoir de signature d'un administrateur sont inopposables aux tiers.

Le moyen de nullité, sinon d'inopposabilité, du contrat de prêt, de la clause d'intérêt et du contrat de gage, basé sur le défaut de pouvoir de signature de PERSONNE2.), n'est donc pas fondé.

### 3.3.2. Le moyen de nullité du contrat de prêt pour objet ou cause illicites :

La société SOCIETE1.) estime que le contrat de prêt est frappé d'une nullité absolue, au motif que PERSONNE1.) a exercé l'activité d'octroi de prêt sans être muni de l'agrément de la Commission de Surveillance du Secteur Financier prévu à l'article 28-4 (1) de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier qui impose un tel agrément à tout professionnel dont l'activité professionnelle consiste à octroyer des prêts au public.

PERSONNE1.) conteste octroyer des prêts à titre professionnel au public. Le prêt litigieux n'entrerait pas dans le champ d'application de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier. Il appartiendrait à la société SOCIETE1.) d'en prouver le contraire.

Pour être soumise à l'obligation de se faire délivrer un agrément par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, il faut que la personne visée octroie des prêts de façon régulière et à titre professionnel au public.

Il appartient à la société SOCIETE1.) d'établir que PERSONNE1.) octroyait des prêts suivant ces critères. Toutefois, une telle preuve n'est pas rapportée, de sorte que le moyen soulevé n'est pas fondé.

### 3.3.3. Le moyen de nullité de la clause d'intérêt pour objet ou cause illicites :

La société SOCIETE1.) fait plaider que le contrat de prêt du 15 mars 2013 comporte une clause d'intérêt suivant laquelle elle est redevable d'un intérêt fixe au taux de 20% par année, donc d'un montant de 30.000 euros pour le prêt de 150.000 euros, du 15 mars 2013 au 15 mars 2014. La stipulation d'un « *taux d'intérêt totalement prohibitif de 20% (à un moment où les taux d'intérêt pratiqués par les banques sur le marché tournent entre 1,5% et 2,2%)*, est contraire à la loi, aux bonnes mœurs et à l'ordre public ». En conséquence, la société SOCIETE1.) demande la nullité de la clause d'intérêt contenue dans l'article 2 du contrat de prêt litigieux.

PERSONNE1.) soutient que le taux d'intérêt a été librement convenu entre les parties et qu'en vertu de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le taux de 20% serait justifié par le fait que PERSONNE1.) serait un simple particulier et, donc, porteur d'un grand risque financier en accordant un prêt privé de 150.000 euros. Si la société SOCIETE1.) aurait souhaité bénéficier des taux proposés par les établissements bancaires, il lui aurait appartenu de solliciter un prêt auprès de ceux-ci.

Aux termes de l'article 1131 du code civil, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

En vertu de l'article 1133 du même code, la cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.

En l'espèce, les stipulations conventionnelles ont été librement négociées et acceptées par la société SOCIETE1.) et l'importance du taux d'intérêt prévu au contrat de prêt du 15 mars 2013 se caractérise par le risque supporté par le prêteur lié à l'obligation pour l'emprunteur de devoir rembourser le prêt et, en cas de défaut, de voir réaliser les garanties consenties à PERSONNE1.), à savoir le gage sur le brevet BREVET.) et la garantie personnelle de PERSONNE2.).

La société SOCIETE1.) reste, d'ailleurs, en défaut d'invoquer une disposition légale prévoyant la nullité d'un taux d'intérêt manifestement excessif.

Par conséquent, le moyen n'est pas fondé.

### 3.3.4. La demande en nullité du contrat de gage :

La société SOCIETE1.) demande l'annulation du contrat de gage au motif que celui-ci est l'accessoire au contrat de prêt, qui encourt également l'annulation.

Toutefois, étant donné que le contrat principal, à savoir le contrat de prêt du 15 mars 2013, n'est pas nul, le contrat accessoire, à savoir le gage du 14 mars 2013 n'est pas non plus frappé de nullité.

#### 3.4. La demande en réduction du taux d'intérêt de 20% :

La société SOCIETE1.) demande, par application de l'article 1907-1 du code civil, la réduction du taux d'intérêt conventionnel de 20% à 2,5%, sinon à tout autre taux d'intérêt conforme à la pratique luxembourgeoise de l'époque, à fixer *ex aequo et bono* par le tribunal. A l'appui de sa demande, elle fait plaider que PERSONNE1.) « a abusé sciemment de la gêne, de la légèreté ou de l'inexpérience du sieur PERSONNE2.), qui a signé seul le contrat de prêt » pour obtenir le taux d'intérêt de 20%.

PERSONNE1.) répond que c'est la société SOCIETE1.) qui a abusé de sa confiance en se faisant octroyer un prêt de 150.000 euros et que la société SOCIETE1.) fait un amalgame entre elle et PERSONNE2.). Etant donné que la société SOCIETE1.) a signé le contrat de prêt contenant la clause d'intérêt litigieuse, les éventuelles gêne, légèreté ou inexpérience de PERSONNE2.) seraient inopérantes et les conditions de l'article 1907-1 du code civil ne seraient pas données.

Aux termes de l'article 1907-1 du code civil, sans préjudice de l'application des dispositions protectrices des incapables ou relatives à la validité des conventions, si, en abusant sciemment de la gêne, de la légèreté ou de l'inexpérience de l'emprunteur, le prêteur s'est vu promettre, pour lui-même ou pour autrui, un intérêt ou d'autres avantages excédant manifestement l'intérêt normal compte-tenu de la couverture des risques du prêt, le juge, sur la demande de l'emprunteur, réduit ses obligations au remboursement du capital prêté et au paiement de l'intérêt légal. La réduction s'applique aux paiements effectués par l'emprunteur à condition que la demande soit intentée dans un délai d'un an à partir du jour du paiement.

Il résulte de ce texte que, pour que la stipulation d'un taux d'intérêt puisse être privée d'effet par le tribunal, deux conditions doivent être réunies cumulativement : excès manifeste dans le taux d'intérêts et abus de la faiblesse de l'emprunteur par le prêteur (Cour 21 décembre 2017, no. 44.082 du rôle).

Outre le fait que la société SOCIETE1.) a la qualité de commerçant dont l'activité consiste dans la négociation de contrats commerciaux, elle ne précise pas en quoi elle se serait trouvée, lors de la conclusion du contrat de prêt du 15 mars 2013, dans un état de gêne, de légèreté ou d'inexpérience, ni *a fortiori* de quelle façon PERSONNE1.) en aurait abusé sciemment.

Faute de remplir l'ensemble des conditions légales d'une réduction du taux de l'intérêt, la demande de la société SOCIETE1.) n'est pas fondée.

#### 3.5. La demande en nullité sinon inopposabilité du pacte comissoire :

La société SOCIETE1.) demande à voir déclarer nuls sinon inopposables les droits d'appropriation et de disposition contenus dans l'article 8.1 du contrat de gage du 14 mars 2013 pour constituer un pacte comissoire illégal en vertu de l'article 2078 du code civil. Elle estime que les dispositions de l'article 11, (1) (a) et (b) de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, qui permettent le pacte comissoire en matière de gage sur des instruments financiers et des créances, ne sauraient s'appliquer au gage litigieux, étant donné que celui-ci ne rentre pas dans le champ d'application de cette loi.

PERSONNE1.) soutient que la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière s'applique aux contrats de gage portant sur des avoirs. Le terme « *avoirs* » serait défini comme étant « *les instruments financiers et les créances* » tel qu'un titre représentatif de propriété et que, de son appréciation, un brevet serait à considérer comme un titre représentatif d'un droit de propriété. Subsidiairement, au cas où la prédite loi du 5 août 2005 ne s'applique pas au contrat de gage litigieux, le droit commun prévu par l'article 2078 du code civil permettrait au créancier de faire ordonner en justice que le gage lui demeurera en paiement jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères. Il s'en suivrait que l'article 8.1. c) du contrat de gage du 14 mars 2013, sur lequel est basé sa demande en appropriation du gage, serait valable et opposable.

La loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière est une loi qui s'applique spécifiquement aux instruments financiers et aux créances et seuls les gages ne portant pas sur des instruments financiers ou des créances restent régis par le code civil ou le code de commerce (projet de loi sur les contrats de garantie financière, doc. parl. No. 5251, commentaire des articles, *ad art.* 3, page 15).

En l'espèce, le contrat de gage litigieux portait, au moment de sa conclusion, sur une demande de brevet et, actuellement, sur le brevet BREVET.). Un brevet ne constitue pas un instrument financier, ni une créance au sens de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, de sorte que les dispositions de cette loi n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce. Il s'ensuit que le gage litigieux est régi par le texte général de l'article 2078 du code civil.

L'article 2078 du code civil dispose comme suit :

*« Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage ; sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères.*

*Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus est nulle. »*

La règle est que le créancier gagiste, non payé, qui veut procéder à la réalisation du gage, doit s'adresser au juge, soit pour voir ordonner la vente aux enchères de la chose engagée, soit pour se voir attribuer cette chose à concurrence de ce qui

lui est dû. Toute convention contraire, susceptible de nuire aux intérêts du débiteur, est prohibée par la loi (Cour 30 avril 2003, no. 26882 du rôle).

Cette prohibition vaut également en matière de mise en gage de brevet d'invention (projet de loi portant modification du régime des brevets d'invention, doc. parl. No. 3011, commentaire des articles, *ad art. 51*, page 33).

L'article 8.1 du contrat de gage du 14 mars 2013 stipule :

*« Upon the occurrence of an Event of Default, the Pledgee shall be entitled, at its sole discretion, to exercise its rights and powers under this Agreement and the applicable provision of the Law, i.e.:*

*(a) appropriate or direct the appropriation of any of the Patent at their fair market value, as determined by an independent external auditor (...) appointed by the Pledgee and the Pledgor. (...)*

*(b) sell any of the Patent whether through a private sale on arm's length commercial terms (...), a sale organised by a stock exchange or a public sale (...); or*

*(c) request a judicial attribution of the Patent of the Pledgee, following a valuation of the Patent by a court-appointed expert. »*

PERSONNE1.), en sa qualité de créancier gagiste, a, dans l'exploit d'assignation, opté pour l'attribution du brevet par voie judiciaire suivant une évaluation de celui-ci par un expert désigné par le tribunal. Il base sa demande, donc, exclusivement sur l'article 8.1 (c) du contrat de gage litigieux, qui est conforme à l'article 2078 du code civil.

Le moyen de nullité tiré de l'illégalité de l'article 8.1 du contrat de gage n'est, dès lors, pas fondé en ce qui concerne la lettre (c) de cet article.

Il est, toutefois, fondé en ce qui concerne les lettres (a) et (b) du prédit article, étant donné que ceux-ci constituent un pacte comissoire prohibé, même en matière de gage d'un brevet.

En conséquence, il sera fait abstraction des stipulations de l'article 8.1 (a) et (b) du contrat de gage du 14 mars 2013.

### 3.6. La recevabilité de la demande en attribution judiciaire du brevet :

La société SOCIETE1.) soulève l'irrecevabilité de la demande en attribution judiciaire du brevet et de la demande en désignation d'un expert judiciaire afin de procéder à l'évaluation du brevet, au motif qu'elles sont contraires à la procédure spéciale de réalisation du gage de brevet d'invention prévue par les articles 57 et 58 de la loi modifiée du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention. La réalisation du gage de brevet ne pourrait se faire selon la forme de l'attribution judiciaire prévue par l'article 2078 du code civil. Le demandeur devrait

disposer d'un titre exécutoire et procéder selon la procédure prévue en matière de saisie-exécution.

PERSONNE1.) soutient qu'il y aurait lieu d'appliquer l'article 8.1. (a) du contrat de gage du 14 mars 2013. Cette clause permettrait au créancier-gagiste de s'approprier le brevet donné en gage et de le faire évaluer par un expert à nommer par le tribunal. Il estime en outre que l'article 58 de la loi modifiée du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention ne vise que la saisie du gage et non le transfert de propriété pris comme conséquence du gage.

Il convient de rappeler que la clause de l'article 8.1. (a) du contrat de gage litigieux encourt l'annulation pour constituer un pacte comissoire prohibé par l'article 2078 du code civil.

La demande en attribution et en évaluation judiciaire du brevet BREVET.) n'est, pourtant, pas irrecevable.

En effet, il résulte des travaux parlementaires concernant la loi modifiée du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention que la procédure spéciale prévue à l'article 58 de cette loi ne doit être suivie que dans l'hypothèse où le créancier-gagiste entend réaliser le gage d'un brevet d'invention par voie de vente aux enchères conformément à l'article 2078 du code civil (projet de loi portant modification du régime des brevets d'invention, doc. parl. No. 3011, commentaire des articles, *ad art. 51 & 61*, pages 33 et 38-39).

Le second mode de réalisation du gage, également prévu par l'article 2078 du code civil, consistant à « *faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts* », n'avait pas été considéré par le législateur au moment de l'élaboration de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention.

En conséquence, la procédure spéciale prévue à l'article 58 de cette loi n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce et la demande de PERSONNE1.) tendant à l'attribution judiciaire du brevet BREVET.), après une évaluation par un expert judiciaire, est recevable.

### 3.7. L'effet de la faillite sur la demande en évaluation du brevet BREVET.) :

La société SOCIETE1.) fait plaider qu'à partir du jugement déclaratif de la faillite, aucun jugement en vue d'une exécution individuelle sur les biens de la masse durant la faillite ne peut plus être obtenu contre le failli, en vertu des dispositions de l'article 452 du code de commerce.

PERSONNE1.) répond qu'il jouit d'un privilège qu'il entend se voir reconnaître, à savoir le gage sur le brevet BREVET.).

L'article 119, alinéa (2), du code de commerce, placé sous le Titre VIII intitulé « *Du gage commercial* », dispose « *L'exercice des droits du créancier n'est suspendu ni par la faillite ou la liquidation, ni par l'état de sursis, ni par le décès de la personne qui a fourni le gage.* »

Il ressort encore des termes de l'article 114 du même code, que le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté ou est réputé être en la possession du créancier.

S'agissant plus spécifiquement du gage d'un brevet, aux termes de l'article 57 de la loi modifiée du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention, la mise en gage d'une demande de brevet ou d'un brevet est régie par les dispositions applicables au nantissement d'objets mobiliers incorporels. Elle doit être constatée par écrit, sous peine de nullité. Elle est opposable aux tiers par son inscription au registre, qui réalise la dépossession du titulaire.

Il découle des textes cités que l'exercice des droits conférés à PERSONNE1.) en sa qualité de créancier gagiste n'est pas suspendu par la faillite, car le gage reste en principe hors masse, à condition toutefois que PERSONNE1.) se trouve en possession du brevet, ou qu'il soit réputé être en sa possession.

En l'espèce, la mise en gage du brevet a été matérialisée par le contrat de gage du 14 mars 2013. Il appert de l'article 3.1. de ce contrat, que *« by executing this Agreement and on the date hereof, the Pledgee expressly undertakes the necessary measures to enter the Pledge in the « Office Européen des Brevets » and undertakes to provide to the Pledgee a copy of the document from the « Office Européen des Brevets » evidencing such entry »*.

En conséquence de cette inscription de la mise en gage du brevet BREVET.) au registre tenu par l'Office Européen des Brevets, PERSONNE1.) est réputé être en possession du brevet BREVET.), de sorte que celui-ci ne fait pas partie des biens de la masse et que l'article 452 du code de commerce n'est pas applicable au présent litige.

Il y a, partant, lieu de déclarer recevable et de faire droit à la demande de PERSONNE1.) en évaluation du brevet BREVET.) par l'institution d'une expertise judiciaire.

Dans l'attente de l'exécution de la mesure d'instruction à ordonner, il échet de surseoir à statuer pour le surplus de la demande de PERSONNE1.).

Les conditions pour prononcer l'exécution provisoire du présent jugement n'étant pas réunies, il y a lieu de dire cette demande non fondée.

Il y a encore lieu de réserver les frais et dépens de l'instance.

### **Par ces motifs**

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

se déclare compétent *ratione loci* et *ratione materiae* pour connaître des demandes de PERSONNE1.),

les dit recevables,

dit non fondées les demandes reconventionnelles en annulation du contrat de prêt du 15 mars 2013, de la clause d'intérêt du contrat de prêt du 15 mars 2013, du contrat de gage du 14 mars 2013 et de l'article 8.1. (c) du contrat de gage du 14 mars 2013,

dit non fondée la demande reconventionnelle en réduction du taux d'intérêt conventionnel prévu par le contrat de prêt du 15 mars 2013,

dit fondée la demande reconventionnelle en annulation des clauses (a) et (b) de l'article 8.1. du contrat de gage du 14 mars 2013,

déclare nulles les clauses (a) et (b) de l'article 8.1. du contrat de gage du 14 mars 2013,

dit fondée la demande principale de PERSONNE1.) en désignation d'un expert judiciaire afin de procéder à l'évaluation du brevet BREVET.) no. NUMERO2.) inscrit au *Register des Deutschen Patent- und Markenamts*,

avant tout autre progrès en cause,

charge le Dipl.-Ing. Rolf RINGS, *Patentanwalt*, Dipl. CEIPI, expert judiciaire assermenté près le *Landgericht München* en matière d'évaluation de brevets, demeurant professionnellement à D-80331 München (Allemagne), *Bräuhausstraße 2*,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé :

- de déterminer la valeur monétaire du brevet BREVET.) (no. NUMERO2.) / *Aktenzeichen NUMERO3.)* du *Register des Deutschen Patent- und Markenamts* tel que renseigné dans le *Registerauszug* du 12 mars 2013),

dit que dans l'accomplissement de sa mission l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles et même entendre de tierces personnes,

fixe la provision à faire valoir sur les honoraires et frais de l'expert à 3.000 euros,

ordonne à PERSONNE1.) de payer la provision à l'expert ou de la consigner auprès de la caisse de consignation au plus tard le 13 août 2018 sous peine de poursuite de l'instance conformément aux dispositions de l'article 468 du nouveau code de procédure civile,

dit que si les honoraires de l'expert devaient dépasser le montant de la provision versée, l'expert devra en avertir le magistrat chargé du contrôle et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision supplémentaire,

dit que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal après paiement de la provision, sinon après consignation de la provision, au plus tard le 12 octobre 2018,

charge Madame le juge Livia HOFFMANN du contrôle de cette mesure d'instruction,

dit qu'en cas d'empêchement du juge commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de chambre,

dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard de l'expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction,

dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

réserve le surplus des demandes des parties et les frais.