

Atty Docket No.: 325648US2SD

FORM PTO-1595
06-04RECORDATION FORM COVER SHEET
PATENTS ONLYU.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Patent and Trademark Office

To the Director of the United States Patent and Trademark Office. Please record the attached original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies):

Christian de GARNIER DES GARETS

Additional name(s) of conveying party(ies) attached? ☐ Yes ☒ No

3. Nature of Conveyance:

- ☐ Assignment ☐ Merger
☐ Security Agreement ☐ Change of Name
☒ Other – Court Judgement

Execution Date: January 23, 2008

2. Name and address of receiving party(ies):

Name: S.A. THALGO TCH

Address: Domaine des CHATAIGNIERS
83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS
FranceAdditional name(s) and address(es) attached? ☐ Yes ☒ No

4. Application number(s) or patent number(s):

☐ This document is being filed together with a new application

A. Patent Application No.(s)

B. Patent No.(s)

5,154,919

Additional numbers attached? ☐ Yes ☒ No

5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:

Customer Number

22850

Tel. (703) 413-3000
Fax. (703) 413-2220

6. Total applications and patents involved: 1

7. Total fee (37 CFR 3.41): \$40.00

- ☒ Enclosed
☐ Authorized to be charged to deposit account

8. Deposit account number: 15-0030

(Attach duplicate copy of this page if paying by deposit account)

DO NOT USE THIS SPACE

9. Statement and signature

To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.

Marvin J. Spivak

Name of Person Signing

Signature

4/29/08
Date

Registration Number: 24,913

Total number of pages including this cover sheet: 31

Do not detach this portion

Mail documents to be recorded with required cover sheet information to:

Director of the United States Patent and Trademark Office
 Mail Stop Assignment Recordation Services
 Alexandria, Virginia. 22313

PATENT

700369526

REEL: 020876 FRAME: 0598

OP \$40.00 5154919

**TRADUCTIONS**70 rue des Rosiers
93585 SAINT OUEN Cedex

& 01 47 87 49 55

Fax 01 47 87 75 75

E-Mail traductions@svp.fr**De : Samia Badji****Tél : 01 47 87 49 55****A : Mme HAINZELIN****Page(s) : 1 (y compris celle-ci)****Date : 21 avril 2008****Objet : TRADUCTION**

VOTRE SATISFACTION EST NOTRE PRIORITE: Si ce document n'est pas conforme à vos attentes, contactez-nous immédiatement.

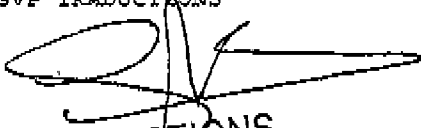
Madame,

Texte de certification:

I, SVP TRADUCTIONS, declare that I know well both the French and English languages; that I translated the attached files from French to English; and the attached English translation is a true and correct translation of the document attached thereto to the best of my knowledge and belief.

date : 18 April 2008 by : SVP TRADUCTIONS

Sincères salutations



SVP TRADUCTIONS
70, Rue des Rosiers
93585 SAINT-OUEN CEDEX
Tél. : +33 (0)1 47 87 49 55
Fax : +33 (0)1 47 87 75 75

Samia Badji
Chargée de la relation clientèle
SVP TRADUCTIONS
70 rue des rosiers
93585 Saint-Ouen Cedex
Tél: +33 (0)1 47 87 49 55
Fax: +33 (0)1 47 87 75 75
E-Mail: sbadji@svp.fr

CONFIDENTIEL

L'information contenue dans ce message et les documents qui l'accompagnent sont confidentiels et prévus pour une utilisation exclusive par la personne ou l'entité mentionnée ci-dessus.

FRENCH REPUBLIC

On behalf of the French People

EXTRACT
of the Clerk's minutes

DISTRICT COURT OF PARIS

AUTHENTIC COPY

RG N°: 08/01215
GUERRINI (Lawyer)
Room: K177

(signature and stamp)

DISTRICT
COURT
OF PARIS

3rd Chamber 3rd
Section
RG N°:
08/01215

MINUTE N°: 9

REM

Summons dated:
03 August 2007

JUDGEMENT
Passed on 20 February 2008

PLAINTIFFS

S.A. THALGO TCH represented by its CEO, Mr Jean-Claude SIROP.
Domaine des CHATAIGNIERS
83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS

S.A.S. PERRON RIGOT
9 Rue Saint FIACRE
75002 PARIS

Represented by Patrice PINSSEAU, lawyer in PARIS, attorney, room P 47,
Jean-Christophe GUERRINI, lawyer in Paris, barrister, room K 177

DEFENDANT

Mr Christian de GARNIER DES GARETS
10 Route Saint Vrain
91630 MAROLES EN HUREPOIX

Represented by Jacques ARMENGAUD, lawyer in PARIS, room W.07

COMPOSITION OF THE COURT

Elisabeth BELFORT, Vice-President, *signatory to the decision*
Agnès THAUNAT, Vice-President
Michèle PICARD, Vice-President,

assisted by Marie-Aline PIGNOLET, Clerk, *signatory to the decision*
PROCEEDINGS

??? issued on
20/02/08
Copy dated

At the hearing dated 11 February 2007
held in public

Hearing dated 20 February 2008
3rd Chamber 3rd section
RG 08/1215

JUDGEMENT

Pronounced by the clerk after Cross examination and subject to appeal

FACTS AND CLAIMS OF THE PARTIES:

Following a judgement dated 23 January 2008, the President of the Court found the following, which is subject to appeal:

- That following the contract dated 24 September 2004, Mr Christian de Garnier DE GARETS sold the company called THALGO TCH, all worldwide patents related to the French patents, n°85 02031, n° 87 09552, n° 96 08667 and, in notably, the Spanish patent resulting from the European patent issued on 16 June 1988, n° 884001503.3, the US patent issued on 13 October 1992, n° 5 514919 and the Canadian patent issued on 29 July 1997, n° 1339 084;
- That Mr DE GARETS shall provide his assistance to regularise the transfer of ownership of the patents at the patent offices concerned, under penalty of 1500 Euros for every day that lapses after the 2-month deadline starting from the date of this judgement;
- Judges that the Court reserves the right to liquidate the fines in application of the provisions of article 35 of the law dated 9 July 1991;
- Prohibits Mr DE GARETS from using the above-mentioned patents both in France and abroad, under penalty of damages with interest;
- Orders Mr DE GARETS to pay the plaintiffs compensation of 10,000 Euros in application of article 700 of the New Code of Civil Procedure and costs.

Following a request dated 28 and 29 January 2008, THALGO TCH and PERRON RIGOT asked the court, based on article 462 of the Code of Procedure, to rectify two material errors: the erroneous transcription of the family name of the defendant and the record numbers of the US and European patents cited in the judgement and main body.

Although Mr DE GARNIER DES GARETS was summoned to give his opinion on the request at the hearing dated 11 February 2008, none was proffered.

THEREFORE,

In application of article 462 of the Code of Civil Procedure, the Court hereby corrects the material errors and omissions concerning these decisions.

The mistake in the spelling of the defendant's family name appears to be a simple typo, since the Court had correctly written the name, Mr "GARNIER DES GARETS Christian"

Hearing dated 20 February 2008
3rd Chamber 3rd section
RG 08/1215

Regarding the registration numbers of the patents, some of the certificate numbers are, indeed, material errors.

THEREFORE

At a public hearing with cross examination and by appealable judgement, the court:

Hereby rectifies the following sections of judgement n°7 of 23 January 2008:

- "*Mr DE GARETS*" by "*Mr DES GARETS*", on pages 5 to 10;
- "*n° 8795552*" by "*n° 87 9552*", on the fourth paragraph of page 9, line three;
- "*resulting from the European patent of the patents dated 16 June 1988, n° 88 4001503.3*" by "*resulting from the European patent filed on 16 June 1988, n° 88 401503.3*", in the fourth paragraph of page 9, lines five and six;
- "*n° 5 514 919*" by "*n° 5 154 919*", in the fourth paragraph of page 9, line seven;
- "*Mr Christian de Garnier de Garets*" by "*Mr Christian de Garnier des Garets*", in the first paragraph of the main body, line one;
- "*n° 96 08667*" by "*n° 96 09667*", in the first paragraph of the main body, line four;
- "*resulting from the European patent of 16 June 1988, n° 88 4001503.3*" by "*resulting from the European patent filed on 16 June 1988, n° 88 401503.3*", in the first paragraph of the main body, lines five and six;
- "*n° 5 514 919*" by "*n° 5 154 919*", in the first paragraph of the main body, line seven.

This judgement shall be recorded in the margin of the minutes of the judgement dated 23 January 2008, n° RG 07/10856 and any copies thereof;

All costs will be paid by the Public Treasury.

Judgement passed in Paris, 20 February 2008.

THE CLERK

THE PRESIDENT

(Signed)

(Signed)

RG N°: 08/01215

AUTHENTIC copy:

1 Plaintiff: S.A. THALGO TCH and others

THEREFORE, THE FRENCH REPUBLIC summons and orders:

All bailiffs to ensure that the above-mentioned decision be executed,

All Attorney Generals and Public Prosecutors at the District Courts to uphold this judgement,

All public commanders and officers to support law and order.

In testimony whereof, the Chief Clerk of the District Court of Paris hereto sets his hand to and issues this judgement.

On behalf of the Chief Clerk

(signature and stamp)

4th and last page

DISTRICT
COURT
OF PARIS

3rd Chamber 3rd
Section
RG N°:
07/10856

MINUTE N°: 7

Summons dated:
03 August 2007

JUDGEMENT
Passed on 23 January 2008

PLAINTIFFS

S.A.THALGO TCH represented by its CEO, Mr Jean-Claude SIROP.
Domaine des CHATAIGNIERS
83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS

S.A.S. PERRON RIGOT
9 Rue Saint FIACRE
75002 PARIS

Represented by Patrice PINSSEAU, lawyer in PARIS,
Room P 47, Jean-Christophe GUERRINI,

DEFENDANT

Mr Christian de GARNIER DES GARETS
10 Route Saint Vrain
91630 MAROLES EN HUREPOIX

Represented by Jacques ARMENGAUD, lawyer in PARIS, room W.07

COMPOSITION OF THE COURT

Elisabeth BELFORT, Vice-President, *signatory to the decision*
Agnès THAUNAT, Vice-President
Michèle PICARD, Vice-President,

assisted by Marie-Aline PIGNOLET, Clerk, *signatory to the decision*

PROCEEDINGS

??? issued on
23/01/08
Sent on
To
Copy dated

At the hearing dated 30 October 2007
held in public

Hearing dated 23 January 2008
3rd Chamber 3rd section
RG 07/10856

JUDGEMENT

Pronounced by the clerk after Cross examination and subject to appeal

FACTS AND CLAIMS OF THE PARTIES:

Mr Christian DES GARETS is an inventor in the field of aesthetics and depilation; on 6 July 1987, he filed an application for a French patent, n° 87 09552 entitled "Nouvelle composition épilatoire" (New depilatory compound). He later filed other French patent applications and obtained an extension to the protection of his inventions abroad.

On 8 September 1989, Mr DES GARETS signed a contract with the company that he managed, PERIGOT, which is registered in Paris under the registration number 321 071 647. The contract was for the licence to use patents belonging to him. By an amendment to the contract, the licence was extended to his foreign patents that were subsequently issued.

By a judgement dated 19 June 2003, the commercial court of Paris started proceedings for a judicial settlement against PERIGOT.

Within the framework of the collective proceedings, the possibility of keeping PERIGOT going as a company through a transfer of ownership was also looked into.

Fourteen proposals were brought before the receiver, including the one from TCH DEVA, a subsidiary of THALGO TCH, with the condition precedent of taking over its incorporeal rights relating to brands and patents.

After negotiation on the framework of the takeover, TALGO TCH, on behalf of its subsidiary, sent the receiver its takeover offer.

Following a judgement dated 21 June 2004, the commercial court of Paris accepted TECH DEVA's takeover offer for PERIGOT, which had then become known as PERRON RIGOT, and the transfer of ownership of the business was concluded on 7 December 2004, with retroactive effect back dated to 21 June 2004.

By an act dated 24 September 2004, Mr DES GARETS transferred ownership of all his brand names, excluding the BERINS brand names, to THALGO TCH, with retroactive effect back dated to 21 June 2004, following the payment of 121.500 Euros. By an agreement signed on the same day, Mr DES GARETS also handed over some of his patents to this same company.

Hearing dated 23 January 2008
3rd Chamber 3rd section
RG 07/10856

As Mr DE GARETS had been claiming royalties from PERRON RIGOT since 21 January 2006 for the use of his foreign patents and PERRON RIGOT believes that it acquired the said rights, TALGO TCH and PERRON RIGOT, brought fixed-day proceedings against Mr DES GARETS, to prove that the contract that was signed on 24 September 2004 included the takeover and transfer of ownership to TALGO TCH of all worldwide patents relating to the French patents n°s 85 09552, 95 09667 and 9609668; to order the transfer of ownership of the aforementioned patents, to prevent Mr DES GARETS from claiming ownership of and using the said patents, to order Mr DE GARETS to pay them the sum of 10,000 Euros in application of article 700 of the New Code of Civil Procedure, pending any further judgement.

Mr DES GARETS claims that the contract has not been misinterpreted as transfer of ownership of the rights must be in writing and that the contract in question only covers the four French patents and does not include the foreign patents, which are unrelated by virtue of the principle of independence of industrial property rights; furthermore, these patents do not necessarily have the same level of protection as the original patent; transfer of ownership of the patents makes no mention of worldwide use of the inventions protected by the French patents; the clause on which the plaintiffs are basing their claim is a standard clause which cannot be taken into consideration since it is contradictory to the other agreements; although THALGO has always been aware of the existence of all of Mr DES GARETS' foreign patents, because they were listed by the receiver, they are only making claims on a selection of them; nothing was said during discussions between the parties prior to the transfer of ownership to back up their claims that the sale included all related patents; the sale price corresponds to the value of the French patents and it was valued between 301,000 and 251,000 Euros; after the transfer of ownership, THALGO made no move to transfer the ownership of the foreign patents to its own name.

Also, Mr DES GARETS hereby asks for their demands to be dismissed and to be awarded compensation of 10,000 Euros for abuse of the judicial process and 5,000 Euros in application of article 700 of the New Code of Civil Procedure.

THEREFORE,

The dispute is about the transfer of ownership that took place on 24 September 2004 between Mr DES GARETS and the company called TALGO TCH.

Hearing dated 23 January 2008
3rd Chamber 3rd section
RG 07/10856

Article 1 of the agreement reads thus: "*1.1, The Assignor hereby transfers ownership and hands over to the Assignee, who hereby accepts, all worldwide ownership and enjoyment rights of the patents without reserve or exception, including all development rights to date, in application of the Patents and, in particular, the products called "Cires Cristal". This agreement is entered into and accepted without territorial limitation, for all countries covered by the Patents, without limitation in the application of the patents.*

1.2, Therefore, the Assignee becomes the owner of the Patents in the countries and for the applications mentioned in article 1.1 above and enjoys full rights of the same retroactively from 21 June 2004, and can use or dispose of them as he so wishes and, if necessary, sue for infringement. Following the transfer of ownership, the Assignee shall discharge all rights relating to the validity of the Patents, retroactively from 21 June 2004".

Included as part of the transfer agreement are the following:

- The French patent, n° 85 02031 relating to the preparation and use of a new depilatory compound;
- The French patent, n° 87 09552 relating to a new depilatory compound;
- The French patent, n° 96 09667 relating to improvements to no-strip depilatory compounds;
- The French patent, n° 96 09668 relating to improvements to non-strip depilatory compounds.

The court understands that the above-mentioned provision 1 does not specify what patents are included in the transfer agreement.

Therefore, it would help to investigate:

- within other provisions of the contract
- within the negotiations preceding the signing of the agreement, since the preamble of the latter makes reference to these negotiations,
- the attitude of the parties after the signing of the agreement

what the common wishes of the contracting parties were.

- Regarding preliminary negotiations:-

The memorandum dated 19 September 2003 sent by PERIGOT's receiver mentions that the latter was the French leader in the high end depilatory waxes market, which it manufactured itself and marketed in over 25 foreign countries. To date, it has planned 5 new plants abroad; this document also mentions that PERIGOT had some major clients in the USA.

On 18 May 2004, the receiver of PERIGOT sent a letter to THALGO, asking it to reconsider its offer "*regarding the extent of the takeover in relation to intangible assets required for conducting the business*". The

Hearing dated 23 January 2008
3rd Chamber 3rd section
RG 07/10856

receiver included a list of patents and brands, including the international extensions of the French patents; the receiver also said that he had asked the examining magistrate to authorise PERIGOT to buy all the brand names and patents that it used, which were listed, from Mr DE GARETS.

Although the receiver had informed the competing bidders of Mr DE GARETS' refusal to sell his brand names and patents, nevertheless, on 28 May 2004, TALGO TCH sent Mr DE GARETS a takeover offer for PERIGOT, "*with, as a condition precedent, all brand names and patents used by PERIGOT being transferred from the owner to the holding company of the group, THALGO TCH*", for an estimated value of 400,000 Euros for all incorporeal rights.

On 21 June 2004, the commercial court of Paris authorised the transfer of ownership of PERIGOT to TCH-DEVA, a subsidiary of TALGO TCH, specifying that Mr DE GARETS still refused to sell the brand names and patents, which he owned.

On 27 August 2004, Mr DE GARETS wrote to TALGO TCH about the invoice for royalties that he had issued to them, relating to the use of the brand names and patents for the period between 22 June and 31 July 2004, which was still outstanding, due to on-going takeover negotiations.

On 28 August 2004, Mr DE GARETS sent another letter to Mr SIROP, CEO of THALGO, in which he informed him, on the one hand, of a licence agreement in compliance with the judgement passed by the commercial court (Mr DE GARETS's having agreed to prolong the notice period to be given in the event of a termination of the licence) and, on the other hand, informing him of his intention to transfer ownership of the brand names and patents for the sum of the 400,000 Euros proposed by THALGO and a two-year service contract and 3% royalties on any new sales.

On 4 September 2004, Mr DE GARETS again wrote to Mr SIROP informing him about their discussions in general and, in particular, his intention to keep the BERINS and N°1 de BERINS brand names, as they were a family name.

On 24 September 2004, Mr DE GARETS sold some brand names to THALGO TCH for the sum of 121,500 Euros net and patents for the sum of 150,000 Euros net;

On the same day, Mr DE GARETS signed a service contract with PERRON RIGOT to carry out research and development work, exclusively for and on behalf of the latter, relating to the use of new products based on the patents that had been sold to PERRON RIGOT's parent company. The work was also to look into the design and manufacture of new depilatory compounds that the beneficiary could file one or more patents for. With this in mind, it was agreed that royalties would be paid to Mr DE GARETS on any sales based on any such patents until 31 December 2011. PERRON RIGOT would keep worldwide ownership of the results of the research.

Hearing dated 23 January 2008
3rd Chamber 3rd section
RG 07/10856

In conclusion, these facts show that PERIGOT's main business was the manufacture and sales of depilatory waxes; that it had a business abroad and that despite his initial refusal, Mr DE GARETS sold brand names and patents to THALGO TCH, which was a condition set by THALGO TCH for it to buy PERIGOT; that after leaving PERRON RIGOT, Mr DE GARETS continued to work for the company on his research and development on depilatory waxes, without asking for any fee.

- Regarding other contractual clauses

The preamble only includes the four French patents linked to the agreement; these four patents relate to the same product (depilatory waxes).

As mentioned above, article 1.1 of the contract mentions, "worldwide, without exception or reserve"; clause 2.3 states that Mr DE GARETS initially agreed to the transfer of ownership, "*for the countries and applications mentioned in article 1.1..., the licences of the patents...*", this reminder was in reference to the licence contract with PERIGOT relating to the French patents and their worldwide extensions that belonged to Mr DE GARETS.

There is also mention in the contract of the worldwide limitation of the patents sold.

- Regarding the attitude of the parties after the transfer of ownership:

There is no doubt that after the transfer of ownership:

- TALGO TCH didn't make any attempt to transfer the ownership of the foreign patents which it is today claiming;
- Mr DE GARETS didn't sign any contract with PERRON RIGOT licensing the use of his foreign patents. The latter was not authorised to take over the contractual agreements of the company called PERIGOT, whose parent company had bought the rights for four of Mr DE GARETS' French patents;
- Mr DE GARETS didn't issue any invoice for royalties relating to the use of the rights after the transfer of ownership, whereas, on the one hand, he used to send PERIGOT invoices on a regular basis before the transfer of ownership and, on the other hand, he must have been aware of PERON RIGOT's line of business since he was carrying out research for them within the company;
- It was only in 2006, when PERON RIGOT refused to honour an invoice for services provided that Mr DE GARETS sent an invoice for the outstanding royalties relating to the foreign use of his patents now being disputed;
- Mr DE GARETS cannot prove that he paid the renewal fees for the disputed licenses, after the transfer of ownership.

Finally, during the proceedings, a letter dated 12 December 2004 from Mr DE GARETS to an employee of PERON RIGOT was produced. The letter was about a dispute regarding the validity of one of the French patents (n°

Hearing dated 23 January 2008
3rd Chamber 3rd section
RG 07/10856

87 09552) and reads thus: *"you should also take into consideration the export patent, the one obtained in the USA and another French patent filed in 1988 concerning thermoplastic waxes. Finally, I believe that more or less 70% of our business is generated from "no-strip" waxes"*.

*** The scope of the transfer of ownership:**

In view of the above-mentioned facts, the court hereby considers that Mr DE GARETS sold to THALGO TCH the three French patents relating to depilatory waxes that were expressly mentioned in the preamble of the contract, together with their foreign extensions (patent 85 02031 belonging to PERIGOT and, therefore, to THALGO TCH and not to Mr DE GARETS, as erroneously written in the transfer contract).

Indeed, THALGO TCH has demonstrated that it has always intended to buy all the incorporeal rights relating to PERIGOT's line of business; that the latter was the market leader in the field of depilatory waxes and that as it had an export business, it had intended to buy patents and brand names relating to this business so as to control worldwide rights.

The contractual clauses are coherent with this wish: clause 1.1 clearly makes reference to the purchase "of all worldwide rights and enjoyment relating to the patents, including all developments to date, in application of the patents and, more specifically, of the products called *"Cires Cristal"*". Clause 2.2 highlights the fact that Mr DE GARETS had agreed to grant a licence for the patents concerned to PERIGOT. Clause 4.1 states that all the documents relating to the patents, their application and expertise were handed over. Article 8.2 also states that any fees for registering the patents in France and for registration with other bodies concerned in other countries and related applications mentioned in article 1.1 would be paid for by THALGO TCH.

Although, until September 2004 Mr DE GARETS had refused to sell his patents, he subsequently changed his initial position because following the judgement by the commercial court and after negotiation, he accepted to sell most of his brand names and patents related to depilatory waxes.

It is clear from his attitude following the sale that he intended to sell both his French and Foreign patents. After September 2004, he didn't sign any licensing contract with PERRON RIGOT, neither did he issue invoices, whereas he had previously done so during the period from 22 June 2004 to 31 July 2004, when the retroactive sale agreement hadn't yet been signed. In his letter dated December 2004, he knew perfectly well that PERRON RIGOT exported depilatory waxes and that this was only possible due to the sale of the foreign patents. However, he was not able to prove that he had continued to pay the renewal fees for the patents concerned.

Finally, the prices that were paid for the sale of the brand names and patents appear to be in line with the estimate that THALGO TCH had offered during the latter's takeover bid and its offer during negotiations with Mr DE GARETS. Indeed, it had estimated a total of 400,000 Euros

Hearing dated 23 January 2008
3rd Chamber 3rd section
RG 07/10856

for both the brand names and the patent and had purchased a slightly lighter package from Mr DE GARETS for 371,500 Euros.

Mr DE GARETS sustains that in application of the principle of independence of industrial property and the fact that all sales of patents must be in writing, the sale dated 24 September 2004 cannot have included the foreign patents, which are expressly nowhere mentioned.

However, the court sustains that the formality of having to have in writing all sales relating to patents was adhered to since the contract dated 24 September 2004 is in writing; that the formality doesn't necessarily mean that the names of the patents sold must be expressly mentioned; the foreign patents (USA, Canada and Spain) are irrelevant and there are doubts about the applicability of article L 613-8 regarding the Intellectual Property Code in relation to their transfer of ownership; that although these three patents were, indeed, independent from the French patent, they all protect the same invention, as stated in Mr DE GARETS' aforementioned letter, dated December 2004. Therefore, they are to be considered indispensable for the sale in the three countries concerned of the waxes designed and manufactured by PERRON RIGOT and subsequently by PERIGOT.

Mr DE GARETS cannot strictly interpret the provisions of the transfer of the ownership contract as the latter is clearly erroneous, in that it refers to one of the French patents that doesn't belong to him.

*** regarding other claims:**

As THALGO TCH owns the worldwide rights to the group of patents n° 85 02031, n° 87 095552, n° 96 09667 and n° 96 09668, the Court hereby orders the transfer of ownership of the Spanish patent resulting from the European patent of the patents dated 16 June 1988, n° 884001503.3, the US patent issued on 13 October 1992, n° 5 514919 and the Canadian patent issued on 29 July 1997, n° 1 339 084, with the assistance of Mr DE GARETS.

So that THALGO TCH can freely enjoy ownership of the afore-mentioned patents, Mr DE GARETS is hereby prevented from making use of them.

In view of the nature of the decision and urgency to stop Mr DE GARETS from selling products that are in competition with PERRON RIGOT, the Court orders provisional enforcement of this decision.

Fairness demands that the plaintiffs be awarded damages of 10,000 Euros in application of article 700 of the New Code of Civil Procedure.

**THEREFORE
THE COURT,**

At a public hearing with cross examination and by appealable judgement handed over to the Clerk,

Hearing dated 23 January 2008
3rd Chamber 3rd section
RG 07/10856

Hereby judges that following the signing of the contract dated 24 September 2004, Mr Christian de Garnier de Garets sold THALGO TCH all its worldwide patents relating to the following French patents, n° 85 02031, n° 8709552, N° 96 08667 and, in particular, the Spanish patent resulting from the European patent issued on 16 June 1988, n° 884001503.3, the US patent issued on 13 October 1992, n° 5 514919 and the Canadian patent issued on 29 July 1997, n° 1339084;

Orders Mr DE GARETS to provide his assistance to regularise the transfer of ownership of the patents at the patent offices concerned, under penalty of 1500 Euros for every day that lapses after the 2-month deadline starting from the date of this judgement;

Says that the Court reserves the right to liquidate the fines awarded in application of the provisions of article 35 of the law dated 9 July 1991;

Prohibits Mr DE GARETS from using the above-mentioned patents both in France and abroad, under penalty of damages with interest;

Orders Mr DE GARETS to pay the plaintiffs compensation of 10,000 Euros in application of article 700 of the New Code of Civil Procedure with costs.

Judgement passed in Paris, 23 January 2008,

THE CLERK

THE PRESIDENT

(Signed)

(Signed)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

EXTRAIT
des minutes du Greffe

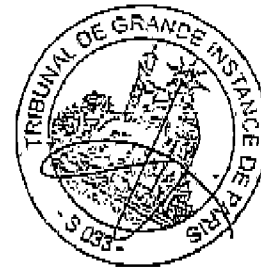
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE
PARIS

EXPÉDITION EXÉCUTOIRE

N° RG : 08/01215

Me GUERRINI

vestiaire : K 177



TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS

3ème chambre 3ème
section

N° RG :
08/01215

N° MINUTE : 9

REM

Assignation du :
03 Août 2007

JUGEMENT
rendu le 20 Février 2008

DEMANDERESSES

S.A. THALGO TCH représentée par son Président Directeur
Général, M. Jean-Claude SIROP.
Domaine des CHATAIGNIERS
83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS

S.A.S PERRON RIGOT
9 rue Saint FIACRE
75002 PARIS

représentée par Me Patrice PINSSEAU, avocat au barreau de PARIS,
avocat postulant, vestiaire P 47, Me Jean Christophe GUERRINI,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire K 177

DÉFENDEUR

Monsieur Christian de GARNIER DES GARETS
10 route Saint Vrain
91630 MAROLLES EN HUREPOIX

représenté par Me Jacques ARMENGAUD, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire W.07

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice-Président
Michèle PICARD, Vice-Président,

assistées de Marie-Aline FIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 11 Février 2008
tenue en audience publique

Audience du 20 Février 2008
3ème Chambre 3ème Section
RG 08/1215

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PRETENTIONS :

Par un jugement du 23 janvier 2008, le présent Tribunal, a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- dit que par le contrat du 24 septembre 2004, M. Christian de Garnier DE GARETS a cédé à la société THALGO TCH, l'ensemble des brevets délivrés dans le monde entier sur la base de la priorité des brevets français n°85 02031, n°87 09552, n°96 08667 et notamment le brevet espagnol issu du brevet européen délivré le 16 juin 1988 sous le n°884001503.3, du brevet US délivré le 13 octobre 1992 sous le n°5 514 919 et du brevet canadien délivré le 29 juillet 1997 sous le n°1 339 084;

- dit que M.DE GARETS devra apporter son concours pour la régularisation du transfert de propriété des titres précités auprès des offices de brevets concernés et ce, sous astreinte de 1 500 euros par jour passé le délai de 2 mois après la présente décision;

- dit que le Tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées en application de la disposition de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991;

- Interdit à M.DE GARETS de faire usage des brevets précités tant en France qu'à l'étranger sous peine de dommages et intérêts;

- Condamne M.DE GARETS à payer aux sociétés demanderesse une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Par une requête en date du 28 et du 29 janvier 2008, les sociétés THALGO TCH et PERRON RIGOT ont saisi le Tribunal sur le fondement de l'article 462 du Code de procédure civile aux fins de rectification de deux erreurs matérielles : la retranscription erronée du patronyme du défendeur et des numéros d'enregistrement des brevets US et européens dans le jugement et le dispositif.

M.DE GARNIER DES GARETS, bien qu'appelé à prendre position sur la requête à l'audience de mise en état du 11 février 2008, n'a déposé aucune écriture.

SUR CE,

En application de l'article 462 du Code de procédure civile, le Tribunal est compétent pour réparer les erreurs et omissions matérielles affectant ses décisions.

Sur l'orthographe du patronyme du défendeur, il apparaît qu'il s'agit d'une erreur de frappe, le Tribunal ayant bien enregistré le nom de Monsieur "GARNIER DES GARETS Christian".

Audience du 20 Février 2008
3ème Chambre 3ème Section
RG 08/1215

Sur les numéros d'enregistrement des brevets, il ressort des certificats de dépôt qu'il s'agit d'erreurs matérielles.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Dit qu'il y a lieu de remplacer dans le jugement n°7 du 23 janvier 2008 :

- "*M.DE GARETS*" par "*M.DES GARETS*", aux pages 5 à 10;
- "*n'8795552*" par "*n'87 9552*", au quatrième paragraphe de la page 9, troisième ligne;
- "*issu du brevet européen des brevets du 16 juin 1988 sous le n'88 4001503.3*" par "*issu du brevet européen déposé le 16 juin 1988 sous le n'88 401503.3*", au quatrième paragraphe de la page 9, cinquième et sixième ligne;
- "*n'5 514 919*" par "*n'5 154 919*", au quatrième paragraphe de la page 9, septième ligne;
- "*M.Christian de Garnier de Garets*" par "*M.Christian de Garnier des Garets*", au premier paragraphe du dispositif, première ligne;
- "*n'96 08667*" par "*n'96 09667*", au premier paragraphe du dispositif, quatrième ligne;
- "*issu du brevet européen des brevets du 16 juin 1988 sous le n'88 4001503.3*" par "*issu du brevet européen déposé le 16 juin 1988 sous le n'88 401503.3*", au premier paragraphe du dispositif, cinquième et sixième ligne;
- "*n'5 514 919*" par "*n'5 154 919*", au premier paragraphe du dispositif, septième ligne.

Dit qu'il y a lieu d'ajouter le brevet n°96 09668 au dispositif expressément rappelé dans les motifs du jugement.

Dit que le présent jugement sera porté en marge de la minute du jugement du 23 janvier 2008 n° RG 07/10856 et des expéditions qui en sont faites;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé à Paris, le 20 février 2008.

Le Greffier

Le Président

Page 3

PATENT

REEL: 020876 FRAME: 0617

N° RG : 08/01215

EXPÉDITION exécutoire dans l'affaire :

1er Demandeur : **S.A. THALGO TCH** et autres

contre 1er Défendeur : **M. Christian de GARNIER DES GARETS** et autres

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande
et ordonne :

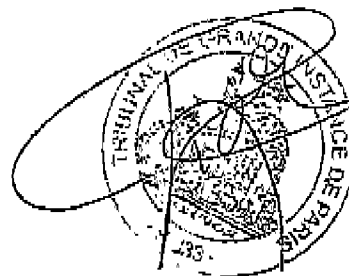
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite
décision à exécution,

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République
près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main,

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter
main-forte lorsqu'ils en seront requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous
Greffier en Chef soussigné au Greffe du Tribunal de Grande
Instance de Paris

p/Le Greffier en Chef



4 ème page et dernière

TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS



3ème chambre 3ème
section

N° RG :
07/10856

N° MINUTE : 7

JUGEMENT
rendu le 23 Janvier 2008

Assignation du :
03 Août 2007

DEMANDERESSES

S.A. THALGO TCH représentée par son Président Directeur
Général, M. Jean-Claude SIROP.
Domaine des CHATAIGNIERS
83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS

S.A.S PERRON RIGOT
9 rue Saint FLACRE
75002 PARIS

représentées par Me Patrice PINSSEAU, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire P 47, Me Jean- Christophe GUERRINI,

DÉFENDEUR

Monsieur Christian de GARNIER DES GARETS
10 route Saint Vrain
91630 MAROLLES EN HUREPOIX

représenté par Me Jacques ARMENGAUD, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire W.07

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, *signataire de la décision*
Agnès THAUNAT, Vice-Président
Michèle PICARD, Vice-Président,

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, *signataire de la décision*

DEBATS

A l'audience du 30 Octobre 2007
tenue en audience publique

gruesse délivrée le
23/01/08
expédition de
à
copie de

Q S

Audience du 23 Janvier 2008
3ème Chambre 3ème Section
RG 07/10856

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

M. Christian DES GARETS est un inventeur dans le domaine de l'esthétique et de l'épilation ; il a notamment déposé le 6 juillet 1987, une demande de brevet français n° 87 09552 intitulé "Nouvelle composition épilatoire". Ultérieurement, il a déposé d'autres demandes de brevets français et a obtenu l'extension de la protection de ses inventions à l'étranger.

Par contrat du 8 septembre 1989, M. DES GARETS a conclu avec la société PERIGOT, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 321 071 649 qu'il dirigeait, un contrat d'exploitation des brevets dont il est le titulaire. Par avenant du 21 juillet 1999, la licence a été étendue aux brevets étrangers délivrés depuis lors.

Par jugement du 19 juin 2003, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société PERIGOT.

Dans le cadre de cette procédure collective, il a été étudié la possibilité de procéder à une continuation de la société PERIGOT par voie de cession.

Quatorze offres de reprise ont été adressées à l'administrateur judiciaire dont celle de la société TCH DEVA, filiale de la société THALGO TCH, sous la condition suspensive de la reprise des droits incorporels attachés aux marques et brevets exploités.

Après négociation sur le périmètre de la reprise, la société TALGO TCH, au nom de sa filiale adressait à l'administrateur judiciaire, sa proposition d'acquisition.

Par jugement du 21 juin 2004, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de la société PERIGOT à la société TECH DEVA devenue la société PERRON RIGOT et la cession du fonds de commerce a été conclue le 7 décembre 2004 avec effet rétroactif du 21 juin 2004.

Par acte du 24 septembre 2004, M. DES GARETS a cédé l'intégralité de ses marques à l'exception des marques BERINS à la société THALGO TCH avec effet rétroactif au 21 juin 2004 moyennant le prix de 121.500 euros. Par un contrat du même jour, Monsieur DES GARETS a cédé à cette même société des brevets lui appartenant.



Audience du 23 Janvier 2008
3ème Chambre 3ème Section
RG 07/10836

M. DES GARETS ayant, à partir du 12 janvier 2006, réclaté à la société PERRON RIGOT des redevances pour l'exploitation des brevets étrangers et cette dernière société considérant qu'elle a acquis les dits titres, la société TALGO TCH et la société PERRON RIGOT ont assigné selon la procédure à jours fixes M. DES GARETS aux fins de voir dire que le contrat conclu le 24 septembre 2004 a emporté la cession et le transfert de propriété au profit de la société TALGO TCH de tous les brevets délivrés dans le monde entier appartenant à la famille des brevets français n° 85 09552, 95 09667 et 96 09668, ordonner le transfert de propriété des brevets précités, faire interdiction à M. DES GARETS de se prétendre propriétaire des dits titres et d'en faire usage, condamner M. DES GARETS à leur payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

M. DES GARETS plaide que le contrat de cession ne souffre pas interprétation; la cession de brevet devant impérativement être constatée par écrit et le contrat ne visant que les quatre brevets français, elle ne peut pas emporter cession des titres étrangers qui restent des titres autonomes en vertu du principe de l'indépendance des titres de propriété industrielle; de plus ces titres n'ont pas forcément le même périmètre de protection que celui du titre d'origine; la cession ne fait nullement mention d'une exploitation mondiale des inventions protégées par les titres français; la clause sur laquelle s'appuient les demandereses pour fonder leur demande est une clause de style qui ne saurait être prise en compte dès lors qu'elle est contradictoire avec les autres stipulations; la société THALGO a toujours été au courant de l'existence des brevets étrangers de M. DES GARETS car ils ont été listés par l'administrateur judiciaire mais elle ne revendique la propriété que de certains; rien dans les discussions entre les parties, préalables à la cession ne permet d'étayer que la vente devait porter sur tous les brevets d'une même famille; le prix de cession correspond à la valeur des brevets français qui avait été valorisé dans une fourchette de 301000 à 251000 euros; postérieurement à la cession, la société THALGO n'a rien entrepris pour s'assurer le transfert des brevets étrangers à son nom.

Aussi, M. DES GARETS sollicite le débouté des demandes et l'allocation d'une somme de 10.000 euros pour procédure abusive et celle de 5000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR CE,

Le différend porte sur l'objet de la cession intervenue le 24 septembre 2004 entre M. DES GARETS et la société TALGO TCH.



Audience du 23 Janvier 2008
3ème Chambre 3ème Section
RG 07/10856

L'article 1 de cette convention qui définit cet objet est stipulé comme suit: "1-1 par les présentes, le Cédant cède et transporte au Cessionnaire qui accepte, l'intégralité des droits de propriété et de jouissance qu'il détient sur les brevets pour le monde entier, sans exception ni réserve en ce, compris tous les droits des développements réalisés jusqu'à ce jour, en application des Brevets et plus particulièrement les produits dénommés "Cires Cristal". La présente Convention est consentie et acceptée sans limitation territoriale, pour les pays couverts par les Brevets, et sans limitation dans les applications des brevets.

1.2. en conséquence, le Cessionnaire devient propriétaire des Brevets pour les territoires et les applications mentionnées à l'article 1.1 ci-dessus et en a la jouissance pleine et entière à compter rétroactivement du 21 juin 2004, pouvant les exploiter ou en disposer comme bon lui semble et, si nécessaire, agir en contrefaçon.

En suite de la présente cession, le Cessionnaire acquittera, à compter rétroactivement du 21 juin 2004, tous les droits afférents aux Brevets et à leur maintien en vigueur".

Sont annexés au contrat de cession:

-le brevet français n° 85 02031 qui se rapporte à une nouvelle composition épilatoire, à son mode de préparation et à son mode d'emploi;

-le brevet français n° 87 09552 relatif à une nouvelle composition épilatoire;

-le brevet français n° 96 09667 relatif à des perfectionnements aux compositions épilatoires utilisables sans bande support;

-le brevet français n° 96 09668 relatif à des perfectionnements aux compositions épilatoires utilisables sans bande support.

Le tribunal relève que la stipulation 1 précitée ne mentionne pas précisément les brevets, objet de la cession.

Il convient en conséquence de rechercher:

- dans les autres stipulations du contrat,

- dans les négociations qui ont précédé la signature de la convention étant relevé que le préambule de celle-ci fait une référence expresse à ces négociations,

- dans l'attitude des parties après la signature,

quelle a été la volonté commune des cocontractants.

Audience du 23 Janvier 2008
3ème Chambre 3ème Section
RG 07/10856

-dans les négociations préalables:

Le memorandum du 19 septembre 2003 transmis par l'administrateur judiciaire de la société PERIGOT mentionne que cette société était le leader français sur le marché des cires à épiler haut de gamme dont elle assurait elle-même la fabrication et qu'elle était présente dans plus de 25 pays étrangers, prévoyant à cette date 5 nouvelles implantations à l'étranger; ce document mentionne également que la société PERIGOT disposait de clients importants aux USA.

Le 18 mai 2004, l'administrateur judiciaire de la société PERIGOT adressait un courrier à la société THALGO lui indiquant qu'il fallait qu'elle revoie son offre en *"considération d'un périmètre de reprise incluant l'intégralité des éléments incorporels nécessaires à la poursuite de l'activité"*, l'administrateur annexant une liste des brevets et des marques dont les extensions internationales des brevets français; l'administrateur précisait également qu'il avait déposé une requête auprès du juge commissaire pour autoriser la société PERIGOT à acheter à M. DE GARETS l'ensemble des marques et brevets exploités par elle et listés.

Bien que l'administrateur ait informé les soumissionnaires du refus de M. DE GARETS de céder ses marques et brevets, la société TALGO TCH adressait le 28 mai 2004 à celui-ci une offre de reprise de la société PERIGOT *"sous la condition suspensive de leur cession (marques et brevets exploités par la société PERIGOT) à THALGO TCH, holding du groupe, par leur propriétaire"* suivant une estimation de ces droits incorporels à 400.000 euros.

Le 21 juin 2004, le tribunal de commerce de Paris autorisait la cession de la société PERIGOT à la société TCH - DEVA, filiale de la société TALGO TCH tout en précisant que M. DE GARETS refusait toujours la cession des marques et brevets qu'il détenait.

Le 27 août 2004, M. DE GARETS écrivait à la société TALGO TCH à propos de la facture de redevances qu'il avait émise pour l'exploitation des marques et brevets pour la période du 22 juin au 31 juillet 2004 et que celle-ci avait refusé de payer en raison du projet de rachat en cours de négociation.

Le 28 août 2004, M. DE GARETS adressait un nouveau courrier à M. SIROP, PDG de THALGO faisant état d'une part d'un accord de licence conformément au jugement du tribunal de commerce (M. DE GARETS s'étant engagé à allonger le délai de préavis en cas de résiliation de la licence) et d'autre part du projet de cession des brevets et marques moyennant une somme de 400.000 euros proposé par THALGO et d'un contrat de prestation de services de deux ans et des royalties de 3% sur le Chiffre d'affaire nouveau.

Audience du 23 Janvier 2008
3ème Chambre 3ème Section
RG 07/10856

Le 4 septembre 2004 M. DE GARETS écrivait encore à M. SIROP pour lui faire le point de leurs discussions et notamment de son intention de conserver les marque BERINS, N°1 de BERINS, s'agissant d'un nom patronymique de sa famille;

Le 24 septembre 2004, M. DE GARETS cédait à la société THALGO TCH des marques pour le prix de 121 500 euros HT et des brevets pour le prix de 250.000 euros HT;

Ce même jour, M. DE GARETS signait avec la société PERRON RIGOT un contrat de prestation de service par lequel il s'engageait à réaliser à titre exclusif au nom et pour le compte de cette société des travaux de recherche et de développement pour l'exploitation des nouveaux produits en application des brevets cédés par le prestataire à la société mère de la société PERRON RIGOT et d'autre part pour la conception et la fabrication de nouvelles compositions épilatoires pour lesquelles le bénéficiaire pourrait déposer un ou plusieurs brevets. Dans cette hypothèse, il était prévu le versement jusqu'au 31 décembre 2011 à M. DE GARETS d'un taux de redevance sur le chiffre d'affaires réalisé à partir des brevets ainsi déposés. La société PERRON RIGOT conservait la propriété des résultats de recherches pour le monde entier.

En conclusion, ces éléments démontrent que l'activité principale de la société PERIGOT était la fabrication et la commercialisation de cires à épiler; qu'elle avait une activité à l'étranger et que malgré son refus initial, M. DE GARETS a cédé à la société THALGO TCH des marques et des brevets, l'acquisition de ce portefeuille de titres de propriété industrielle étant une condition posée par la société THALGO TCH pour le rachat de la société PERIGOT; que M. DE GARETS a continué après la cession à travailler pour la société PERRON RIGOT dans la recherche et le développement de ces cires à épiler sans réclamer aucun paiement de redevances.

-sur les autres clauses du contrat:

Dans le préambule figurent uniquement les quatre brevets français annexés à la convention; ces quatre titres portent sur un même produit (les cires épilatoires).

L'article 1-1 du contrat porte la mention ainsi que rappelé précédemment "pour le monde entier, sans exception ni réserve"; la clause 2-3 rappelle que M. DE GARETS a consenti préalablement à la cession, "pour les territoires et les applications mentionnées à l'article 1-1 ..., les licences des brevets ...", ce rappel faisant référence au contrat de licence conclu par la société PERIGOT et portant sur les brevets français et leurs extensions internationales dont M. DE GARETS était titulaire.

AS

Audience du 23 Janvier 2008
3ème Chambre 3ème Section
RG 07/10836

Il est donc fait mention dans le contrat d'un périmètre des titres cédés plus large que le territoire national.

-sur l'attitude des parties après la cession :

Il n'est pas contesté que postérieurement à la cession :

-la société TALGO TCH n'a entamé aucune démarche pour le transfert de propriété des titres étrangers dont elle réclame la propriété aujourd'hui;

-M. DE GARETS n'a régularisé aucun contrat de licence d'exploitation avec la société PERRON RIGOT pour l'exploitation de ses brevets étrangers, cette dernière ne pouvant reprendre les engagements contractuels de la société PERIGOT, quatre brevets français de M. DE GARETS ayant été cédés à sa maison -mère;

-M. DE GARETS n'a émis aucune facture de redevances pour l'exploitation des dits titres postérieurement à la cession alors d'une part qu'il en émettait régulièrement avant celle-ci auprès de la société PERIGOT et d'autre part qu'il était au courant de l'activité de la société PERON RIGOT puisqu'il poursuivait une activité de recherche au sein de celle-ci;

- ce n'est qu'en 2006, alors que la société PERON RIGOT a refusé d'honorer une facture relative au contrat de prestation de services que M. DE GARETS a émis des factures relatives aux redevances restant dues pour l'exploitation à l'étranger des brevets présentement revendiqués;

-M. DE GARETS ne justifie pas pendant la période postérieure à la cession avoir assuré le paiement des annuités de maintien des titres dont la propriété est présentement revendiquée.

Enfin, il est produit aux débats une lettre du 12 décembre 2004 de M. DE GARETS à un salarié de la société PERON RIGOT à propos d'un litige sur la validité d'un des brevets français (n° 87 09552) dans lequel écrit : *"il faut par ailleurs tenir compte du brevet à l'export, de celui obtenu aux USA et d'un autre brevet français déposé en 1988 concernant les cires thermoplastiques. Enfin, je crois que nous faisons plus ou moins 70% de notre chiffre d'affaires Instituts avec les "sans bandes"*.

**sur l'étendue du transfert de propriété:*

Au vu des éléments rappelés ci-avant, le tribunal considère que M. DE GARETS a cédé à la société TALGO TCH les trois brevets français expressément cités dans la préambule du contrat ainsi que leurs extensions étrangères (le brevet 85 02031 appartenant à la société PERIGOT et donc à la société

Audience du 23 Janvier 2008
3ème Chambre 3ème Section
RG 07/10856

THALGO TCH et non à M. DE GARETS comme inscrit par erreur dans l'acte de cession) ces brevets se rapportant à des inventions portant sur les cires épilatoires.

En effet, la société THALGO TCH démontre qu'elle a toujours entendu acquérir l'ensemble des droits incorporels liés à l'activité de la société PERIGOT; que cette dernière étant leader dans le domaine des cires épilatoires et ayant une activité à l'export, elle a entendu acquérir les brevets et les marques se rapportant à cette activité pour pouvoir l'exercer dans le monde entier

Les clauses contractuelles sont en parfaite cohérence avec cette volonté : la clause 1-1 fait bien référence à l'acquisition "de l'intégralité des droits de propriété et de jouissance sur les brevets pour le monde entier en ce compris les développements réalisés à ce jour en application des brevets et plus particulièrement des produits dénommés "Cires Cristal"". La clause 2-2 rappelle que M. DE GARETS avait consenti une licence sur les brevets en cause à la société PERIGOT. La clause 4.1 fait état de la remise de tous les documents se rapportant aux brevets, à leurs application, et au savoir-faire qui leur sont relatifs. L'article 8-2 prévoit également que les frais relatifs aux frais d'inscription au registre national des brevets et aux autres organismes concernés par les territoires et les applications visés à l'article 1-1 sont à la charge de la société THALGO TCH.

Si M. DE GARETS jusqu'en septembre 2004 s'était refusé à la cession de ses marques et brevets, il a modifié sa position initiale puisqu'il a accepté après le jugement du tribunal de commerce, après négociation, la vente de la plus grande partie de ses marques et des brevets relatifs aux cires épilatoires.

Il ressort clairement de son attitude postérieure à la cession qu'il a entendu céder ses brevets tant français qu'à l'étranger. Après septembre 2004, il n'a régularisé aucun contrat de licence avec la société PERRON RIGOT ni émis de facture alors qu'il l'avait fait pour la période du 22 juin 2004 au 31 juillet 2004 à une époque où la cession conclue avec effet rétroactif n'avait pas encore été signés. Dans son courrier de décembre 2004, il savait parfaitement que la société PERRON RIGOT commercialisait des cires épilatoires à l'export et que cela n'était possible que grâce à la cession des brevets étrangers. Il ne justifie d'ailleurs nullement avoir supporté les frais de maintenance de ces titres.

Enfin, il y a lieu de relever que les prix de cession des marques et brevets sont en parfaite cohérence avec l'estimation qu'en avait faite la société THALGO TCH lors de son offre de reprise et lors de son offre au cours des négociations avec M. DE GARETS. En effet, elle avait estimé l'ensemble des droits de marques et de brevet à 400.000 euros et a acquis de M. DE GARETS un portefeuille légèrement incomplet pour la somme de 371.500 euros.

Audience du 23 Janvier 2008
3ème Chambre 3ème Section
RG 07/10856

M. DE GARETS soutient qu'en application du principe d'indépendance des titres de propriété industrielle et de l'obligation d'écrit pour la cession des brevets, la cession du 24 septembre 2004 ne peut pas viser les brevets étrangers qui n'y sont pas mentionnés expressément.

Le tribunal relève que le formalisme de l'écrit est en l'espèce respecté puisque le contrat du 24 septembre 2004 est écrit; que ce formalisme ne saurait s'interpréter comme imposant la désignation expresse des titres cédés; qu'au surplus s'agissant de titres étrangers (US, canadien et espagnol) on peut s'interroger sur l'application de l'article L 613-8 du Code de Propriété Intellectuelle à leur cession; que si effectivement ces trois titres sont indépendants des brevets français, ils protègent tous la même invention ainsi que le relève M. DE GARETS dans son courrier de décembre 2004 précité et sont donc indispensables pour la commercialisation sur ces territoires des cires conçues et fabriquées par la société PERRON RIGOT comme antérieurement par la société PERIGOT.

M. DE GARETS ne saurait faire une interprétation stricte des clauses du contrat de cession alors que celui-ci est manifestement erroné s'agissant de l'un des brevets français qui ne lui appartenait pas.

***sur les autres demandes:**

La société THALGO TCH étant titulaire des brevets délivrés dans le monde entier appartenant à la famille des brevets n° 85 02031, n° 87 095552, n° 96 09667 et n° 96 09668, il y a lieu d'ordonner ainsi qu'elle le demande le transfert de propriété du brevet espagnol issu du brevet européen des brevets du 16 juin 1988 sous le n° 884001503.3, du brevet US délivré le 13 octobre 1992 sous le n° 5 514 919 et du brevet canadien délivré le 29 juillet 1997 sous le n° 1 339 084 avec le concours de M. DE GARETS et ce, sous astreinte.

Afin que la société THALGO TCH jouisse librement de la propriété des titres précités, il y a lieu d'interdire sous astreinte à M. DE GARETS d'en faire usage.

Compte-tenu de la nature de la décision et de l'urgence à arrêter la commercialisation par M. DE GARETS de produits concurrents à ceux de la société PERRON RIGOT, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

L'équité commande en outre d'allouer aux sociétés demanderesse une indemnité de 10.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Audience du 23 Janvier 2008
3ème Chambre 3ème Section
RG 07/10856

**PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,**

statuant contradictoirement, par décision en premier ressort
et remise au greffe,
sous le bénéfice de l'exécution provisoire,

Dit que par le contrat du 24 septembre 2004, M. Christian de Garnier de Garets a cédé à la société THALGO TCH, l'ensemble des brevets délivrés dans le monde entier sur la base de la priorité des brevets français n° 85 02031, n° 87 09552, N° 96 08667 et notamment le brevet espagnol issu du brevet européen délivré le 16 juin 1988 sous le n° 884001503.3, du brevet US délivré le 13 octobre 1992 sous le n° 5 514 919 et du brevet canadien délivré le 29 juillet 1997 sous le n° 1 339 084 ;

Dit que M. DE GARETS devra apporter son concours pour la régularisation du transfert de propriété des titres précités auprès des offices de brevets concernés et ce, sous astreinte de 1500 euros par jour passé le délai de 2 mois après la présente décision;

Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées en application de la disposition de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991,

Interdit à M. DE GARETS de faire usage des brevets précités tant en France qu'à l'étranger sous peine de dommages et intérêts;

Condamne M. DE GARETS à payer aux sociétés demanderesse une indemnité de 10.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.

Fait et Jugé à Paris, le 23 janvier 2008,

LE GREFFIER

LE PRESIDENT