

version du 1.06.93

Droit européen de la Propriété intellectuelle

3ème conférence :

**LES LICENCES DE BREVET D'INVENTION ET
DE SAVOIR-FAIRE
EN DROIT EUROPEEN DE LA CONCURRENCE**

par François Dessemontet,
professeur aux Universités de Lausanne et Fribourg

I. PRESENTATION GENERALE	Page	1
A. DEFINITION	Page	1
B. SYSTEME DES REGLEMENTS D'EXEMPTION	Page	5
1. Fondements	Page	5
2. Structure des règlements d'exemption en matière de licence	Page	6
II. LE REGLEMENT SUR LES LICENCES DE BREVET	Page	8
A. BREF HISTORIQUE	Page	8
B. CHAMP D'APPLICATION	Page	9
C. CLAUSES PROHIBEES	Page	11
1. Contestation de la validité du brevet	Page	11
2. Durée de l'accord	Page	12
3. Prohibition de concurrence	Page	14
4. Extension induue de la licence	Page	14
5. Limitations quantitatives	Page	15
6. Fixation des prix	Page	15
7. Limitation de clientèle	Page	16
8. Les clauses de rétrocession	Page	16
9. Les contrats conjoints	Page	18
D. EXCLUSIVITE	Page	18
Schémas :		
1. Limites territoriales de production et d'utilisation	Page	19
2. Limites territoriales des ventes	Page	20

III. LE REGLEMENT SUR LES LICENCES DE SAVOIR-FAIRE	Page	22
A. GENERALITES	Page	22
1. Définition	Page	22
2. Caractéristiques générales du règlement	Page	23
B. PRINCIPALES INNOVATIONS DU REGLEMENT	Page	28
1. Définition du secret	Page	28
2. Durée du contrat et disparition du secret	Page	30
3. Retrait de l'exclusivité	Page	33
4. Perfectionnements	Page	33
CONCLUSION	Page	34

I. PRESENTATION GENERALE

A. DEFINITION

Les **licences de brevets** sont des contrats concédant au preneur de licence l'autorisation d'exploiter l'invention brevetée dans le cadre défini par la convention des parties, en particulier par la fabrication, l'utilisation et la mise sur le marché.

Les **licences de savoir-faire** sont des contrats concédant au preneur de licence l'autorisation d'exploiter des techniques non brevetées dans le cadre défini conventionnellement.

La différence essentielle entre une licence de brevet et une licence de savoir-faire consiste dans le fondement juridique des droits du propriétaire des techniques en cause. Le brevet d'invention donne à son titulaire un droit exclusif, monopolistique par nature, tandis que la protection du savoir-faire dépend de sa confidentialité de fait, que protègent souvent les lois sur les secrets de fabrication.

De plus, le monopole du titulaire du brevet est acquis en échange d'une publication de son invention, et pour une durée limitée en droit. En revanche, la maîtrise du savoir-faire technique suppose le maintien du secret qui entoure les connaissances technologiques en jeu. Si le secret se maintient pour une longue période, le savoir-faire peut en théorie être protégé plus longtemps que l'invention brevetée. En pratique, l'obsolescence technique des secrets rendra parfois cette protection légale sans intérêt.

La différence de fondement juridique entre licence de brevet et licence de savoir-faire explique que les clauses des contrats de licence varient selon qu'on se trouve en présence d'une technique brevetée ou non. En application du droit européen de la concurrence, la Commission

a donc commencé par régler les licences de brevet, d'abord en 1962 puis en 1984¹, pour légiférer plus tard en matière de savoir-faire².

B. SYSTEME DES REGLEMENTS D'EXEMPTION

1. Fondements

Le Sherman Act³ des Etats-Unis a fourni le modèle du droit européen. Sa section 1 interdit les accords et les collusions dont l'effet est d'entraver la liberté du commerce ("*restraint of trade*"). Sa section 2 interdit l'exercice volontaire d'un monopole et la tentative de s'assurer d'un monopole. Ces deux dispositions sont à l'origine des articles 85 et 86 CEE.

De même, l'article 85 CEE déclare nul les accords ou les décisions qui sont susceptibles d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun. L'article 85 par. 3 CEE prévoit cependant que ces dispositions peuvent être déclarées inapplicables à certains accords, décisions et pratiques concertés qui "contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte". Le Traité pose deux conditions négatives à cette exemption. Les accords n'imposeront pas aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs et ne donneront pas à une ou plusieurs entreprises la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.

¹ Communication de la Commission relative aux accords de licence de brevet, JOCE L 139, du 24 décembre 1962, p. 2922 (doc. II, pp. 1 ss). Voir maintenant le Règlement no 2349/84, du 23 juillet 1984, JOCE L 219, du 16 août 1984, p. 15 (doc. II, pp. 45 ss).

² Règlement no 556/89 du 30 novembre 1988, JOCE L 61, du 4 mars 1989, p. 1 (doc. II, pp. 140 ss).

³ 15 United States Code 1 to 7 (1890).

Le système prévu à l'origine était celui d'une exemption par décision individuelle de la Commission. Dès 1965, le Conseil a autorisé la Commission à procéder par voie de **règlement d'exemption** (exemption par catégories) pour appliquer les dispositions de l'article 85 par. 3 CEE aux accords qui comportent des limitations imposées en rapport avec l'acquisition ou l'utilisation de droits de propriété industrielle, de procédés de fabrication ou de connaissances relatives à l'application de techniques industrielles¹. Le but était d'alléger le fardeau de travail de la Commission en rendant inutile la plupart des notifications individuelles.

Il convient de noter au surplus que les juridictions nationales sont compétentes pour constater que des accords bénéficient d'une exemption par catégorie². Elles ne le sont pas pour constater qu'un accord pourrait bénéficier d'une exemption selon l'article 85 par. 3 CEE.

Les règlements d'exemption ont d'ailleurs été utilisés dans d'autres cadres, comme les accords de spécialisation, ainsi que les accords de recherche et de développement³. Les problèmes de délimitation qui peuvent se poser entre les divers textes sont moins délicats depuis la révision du 23 décembre 1992⁴.

2. Structure des règlements d'exemption en matière de licence

La structure des Règlements no 2349-84 et no 556-89 est identique.

- a.** L'article premier déclare inapplicable l'article 85 par. 1 CEE aux accords de licence comportant certaines clauses d'exclusivité dans l'espace et dans le temps.

¹ Règlement no 19-65 du Conseil, du 2 mars 1965.

² Arrêt Fonderies Roubaix c. Fonderies Roux, aff. 63/75, Rec. 1976, p. 111, à p. 118 (att. 11).

³ Voir Doc. II, pp. 111 et 115.

⁴ Règlement no 151-93 de la Commission.

- b.** L'article 2 énumère un ensemble d'obligations qui sont censées ne pas restreindre la concurrence ("liste blanche").
- c.** L'article 3 énumère les clauses qui sont restrictives de concurrence et feront donc échapper la licence au régime d'exemption ("liste noire").
- d.** Pour les contrats qui seraient néanmoins notifiés, l'article 4 prévoit le système de l'attestation négative¹. avec fardeau de la procédure reporté sur la Commission. Si dans les six mois dès la notification de l'accord, la Commission n'a pas exprimé d'opposition, l'accord bénéficiera de l'exemption.

Les articles suivants règlent les questions de droit transitoire et les définitions.

Le Règlement no 2349-84 contient en outre des dispositions détaillées sur les licences qui échappent au système de l'exemption par catégorie, soit à raison des parties qui forment un pool de brevets, soit à raison de l'objet de la licence portant sur des obtentions végétales. La révision de 1992 a abrogé l'article 5 par. 1 ch. 2 concernant les joint ventures et assoupli le régime des licences réciproques. De surcroît, le Règlement no 556-89 sur les licences de savoir-faire donne l'exemption à deux catégories de licences mixtes qui n'étaient pas exemptées par le Règlement de 1984².

Pour résumer, il convient de retenir :

- 1.** Les licences couvertes dans une exemption par catégorie sont en principe valables et ne peuvent être attaquées et annulées pour une prétendue violation des articles 85 et 86 CEE.

¹ Règlement no 17-62 du Conseil, du 6 février 1962, art. 2, concernant l'attestation négative.

² Cf. cons 2 du préambule et pp. 26-28 ci-dessous.

2. Les accords de licence ainsi couverts ne devront pas être notifiés à la Commission, à moins qu'ils ne contiennent des clauses restrictives de concurrence nécessitant un examen individuel.

Toutefois, les parties à un accord sont libres de le notifier, afin que le bénéfice d'une exemption individuelle leur soit accordé. Cette procédure peut éventuellement être utile lorsque les parties nourrissent des doutes sur le point de savoir si les conditions de l'exemption par catégorie sont remplies. A vrai dire, il arrive que les parties ne souhaitent pas lever cette incertitude.

Quant à la Commission, elle peut retirer dans un cas d'espèce le bénéfice de l'exemption (art. 7 du Règlement no 19-65, art. 9 du Règlement no 2349-84, art. 7 du Règlement no 556-89).

II. LE REGLEMENT SUR LES LICENCES DE BREVET

A. BREF HISTORIQUE

En 1962, les licences de brevet ont fait l'objet de la communication de la Commission relative aux accords de licence de brevet¹. La Commission acceptait de nombreuses clauses restrictives, quant au territoire de la licence, aux quantités produites sous licence, aux applications techniques du brevet donné sous licence et à certaines exclusivités.

Puis, dès 1972, la Commission a rendu une série de décisions qui visaient à limiter les clauses d'exclusivité. On citera les causes *Burroughs-Delplanque*², *Burroughs-Geha*³, *Davidson Rubber Co.*⁴,

¹ JOCE L 139 du 24 décembre 1962, p. 2922.

² JOCE L 13, du 17 janvier 1972, p. 50.

³ JOCE L 13, du 17 janvier 1972, p. 53.

⁴ JOCE L 43, du 23 juin 1972, p. 31.

Raymond Nagoya¹, Kabelmetal Luchoire², Bron Bemaling v. Heidemaatschappij³ et AOIP Beyrard⁴. Ces décisions ont suscité de nombreux commentaires⁵.

La Cour de Justice s'est prononcée sur les clauses d'exclusivité en 1982⁶. Elle a rejeté l'opinion de la Commission tendant à voir une violation de l'article 85 par. 1 dans toute exclusivité. Elle a autorisé une "licence territoriale exclusive ouverte", c'est-à-dire une licence exclusive accordée dans des conditions telles que des importations parallèles à l'intérieur de la Communauté ne seraient pas exclues⁷.

Cet arrêt a joué un rôle décisif pour infléchir la position de la Commission, laquelle n'admettait de clauses d'exclusivité dans son projet d'exemption par catégorie de 1979 que pour les PME et à la condition que les produits brevetés se trouvent librement sur le marché.

Désormais, les parties à un accord de licence peuvent s'engager à ne pas se concurrencer dans leurs territoires respectifs, en particulier dans leurs ventes. (Voir au surplus ci-dessous, pp. 18 ss.)

B. CHAMP D'APPLICATION

- 1.** Le Règlement ne couvre que les accords entre deux parties (cons. 1 du préambule). Un accord comportant le droit de concéder des sous-licences est un contrat bilatéral, bien qu'il appelle en une phase ultérieure la participation d'un tiers. Le Règlement s'y applique (cons. 6 du préambule).

¹ JOCE L 143, du 23 juin 1972, p. 39.

² JOCE L 222, du 22 août 1975, p. 34.

³ JOCE L 249, du 25 septembre 1975, p. 27.

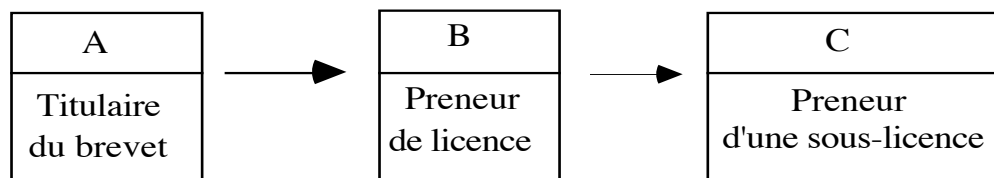
⁴ JOCE L 6, du 13 janvier 1976, p. 8.

⁵ Cf. Focseanu, *Revue du droit du Marché commun* 1976 ...

⁶ L.C. Nungesser KG et K. Eisele c. Commission, aff. 258/78, Rec. 1982, p. 2015 ("semences de maïs"), JOCE L 258, du 8 juin 1982, p. 78.

⁷ Cons. 53 du préambule.

Exemple :



Dans ce cas de figure, la sous-licence bénéficie aussi du Règlement d'exemption. Un accord par lequel une partie A prend automatiquement la place d'une partie B par rapport à C en certaines circonstances demeurera exempté pour autant que la substitution de A n'entraîne pas de conséquences contraires à d'autres dispositions du droit communautaire, par exemple à l'article 86 CEE.

En effet, le Règlement ne porte pas sur la compatibilité du comportement des parties à un contrat avec l'ensemble du droit applicable, mais uniquement avec l'article 85 par. 1 CEE.

Les accords de licence entre deux entreprises qui constituent "une répartition des tâches à l'intérieur d'une même entité économique" ne tombent pas sous le coup de l'article 85 par. 1 CEE¹.

2. Le Règlement s'applique aux accords de licence; peu importe qu'à des fins fiscales ou en raison du droit commercial, la convention paraisse constituer une cession ou une acquisition des droits de brevet, si le cédant continue d'assurer le risque économique de leur exploitation (cons. 6 du préambule).
3. Le Règlement s'applique aux accords mixtes comportant licences de brevet et de savoir-faire (cons. 9 du préambule), de même qu'aux accords portant sur les modèles et certificats d'utilité

¹ Cf. par analogie l'aff. Christiani & Nielsen, JOCE L 165, du 5 juillet 1969, p. 12 et l'aff. Kodak, JOCE L 147, du 7 juillet 1970, p. 24 (25), de même que Centrafarm c. Sterling Drug, aff. 15/74, Rec. 1974, p. 1147.

("Gebrauchsmuster"). De plus, il vaut également pour la licence d'une invention non brevetée lorsque celle-ci fait l'objet d'une demande de brevet dans le délai d'une année; à ce défaut, le Règlement sur les licences de savoir-faire pourra trouver application si ses propres conditions sont remplies (cf. art. 1 ch. 7).

Le Règlement s'applique pour les clauses accessoires concernant les marques de fabrique et la présentation caractéristique dont le donneur de licence peut imposer l'usage (art. 1 par. 1 ch. 7).

4. Le Règlement ne s'applique pas aux accords de distribution comme tels (art. 1 par. 2 *a contrario*) (voir le Règlement 1983-83)¹.

C. CLAUSES PROHIBÉES

Le Règlement interdit plusieurs clauses contractuelles dont un juriste évitera donc de tolérer l'insertion dans un contrat. En pratique, l'article 3 et l'article 1 constituent une liste de points à vérifier lors de la rédaction de contrats, ou lorsque la validité d'un contrat est mise en cause selon l'article 85 par. 1 CEE.

1. Contestation de la validité du brevet ("licensee estoppel")

Le preneur de licence est souvent l'industriel le mieux à même de discerner les défauts juridiques du brevet, en particulier l'invalidité pour défaut de nouveauté ou d'activité inventive. L'empêcher de contester la validité revient à tolérer l'existence de brevets nuls, ce qui n'est pas conforme à l'intérêt public.

D'un autre côté, attaquer le brevet grâce aux informations souvent confidentielles reçues du donneur de licence peut sembler contraire à

¹ JOCE L 173, du 3 juin 1983, p. 1.

la fidélité que se doivent les parties à un contrat quelquefois assez proche du contrat de société simple. La résiliation du contrat est la sanction naturelle de ce comportement (elle est admise selon l'article 3 ch. 1 dernière phrase du Règlement). On ne devrait pas davantage y voir un abus de position dominante au sens de l'article 86 CEE.

Il convient de relever que la contestation peut être interdite au cédant dans le cadre d'une cession de brevet, selon le droit américain du moins. La même solution est souhaitable en droit européen. On la connaît aussi en droit suisse¹. Vendre un brevet puis vouloir en faire constater la nullité serait une attitude contradictoire qui ne mérite pas l'approbation des tribunaux. Tout au plus pourrait-on faire une exception pour le cas de l'inventeur qui a cédé un brevet, l'intérêt public étant prépondérant dans ce cas de figure². En revanche, le cessionnaire peut toujours attaquer la validité du brevet qu'il a acquis.

La Cour de Justice accepte la clause de non-contestation pour les licences gratuites ou pour des licences portant sur un procédé techniquement dépassé auquel ne recourt pas l'entreprise intéressée³. La position concurrentielle des parties est-elle plus importante que l'intérêt public à l'élimination des brevets nuls ?

Le droit européen ne règle pas les conséquences en droit privé d'une attitude dolosive du preneur, imaginable par exemple s'il obtient une licence sur un brevet qu'il sait être nul afin de se voir communiquer les secrets de fabrication nécessaires à la mise en oeuvre de l'invention.

¹ Le droit suisse n'impose pas aux parties de laisser au preneur de licence la liberté de contester le brevet. A défaut d'accord des parties à cet égard, le preneur peut contester la validité du brevet (ATF 61 II 139; ATF 75 II 168; arrêt du TF *in* RSPIDA 1973, pp. 132 ss), à moins que la licence n'ait des traits quasi sociaux, ou n'ait été octroyée à la suite de pourparlers transactionnels.

² *Interconnect Planning Corp. v. Th. Feil*, 543 F. Supp. 610 (1982, SDNY).

³ *Bayer AG et Hennecke GmbH c. Heinz Süllhöfer*, aff. 65/86, Rec. 1988, p. 5249.

2. Durée de l'accord

Une licence de brevet ne peut être accordée pour une période excédant la validité des brevets. Cette règle fondamentale est reprise de la jurisprudence américaine¹.

Le Règlement est moins sévère que certains arrêts américains, en ce sens que l'expiration des brevets ne conduit pas à dénier toute validité à la partie de l'accord prévoyant la continuation du versement de redevances pour le savoir-faire transmis en même temps que le brevet.

Le droit européen s'applique aussi à la licence octroyée sous l'empire d'une simple demande de brevet (cons. 4 du préambule). Néanmoins, si le brevet n'est pas délivré, ce sera le Règlement no 556-89 sur le savoir-faire qui s'appliquera, à moins que la demande n'ait été publiée entraînant la disparition du secret.

Il n'est pas possible de prévoir la prolongation automatique de la durée initiale de l'accord en y incluant par la suite un brevet.

Néanmoins, les parties peuvent renégocier la continuation de leurs rapports (cons. 20 du préambule). Il est d'ailleurs possible de prévoir un échelonnement des redevances allant au-delà de l'expiration des brevets, pour des raisons de commodités de paiement² (redevance fixe, à forfait, payable par tranche) (art. 3 ch. 4).

Toutefois, les accords contenant une clause d'échelonnement ne peuvent pas contenir de dispositions prévoyant que le paiement des redevances sera fonction des **ventes** relatives après l'expiration des brevets.

¹ Brulotte v. Thys, 379 U.S. 29 (1964).

² Cf. aff. M. Kai Ottung c. Klee R. Weilbach A/S et Thomas Schmidt A/S, aff. 320/87, Rec. 1989, p. 1177, à p. 1199 (cons. 13 du préambule).

Lorsqu'une licence porte sur plusieurs brevets et qu'un brevet important tombe dans le domaine public, les redevances devront être diminuées. Lorsque seul le savoir-faire demeure confidentiel, une même redevance peut être due si le savoir-faire est plus important que le brevet (art. 3 par. 4 *a contrario*; le projet de 1979 prévoyait encore l'obligation de réduire les redevances dans cette hypothèse).

3. Prohibition de concurrence

En principe, le preneur de licence ne s'interdira pas de faire concurrence au donneur de licence ou à une entreprise qui lui est liée. Le donneur de licence peut s'interdire de faire concurrence au preneur de licence pour l'exploitation de l'invention ("*exclusive license*" opposé à la "*sole license*"). Il ne peut s'interdire de procéder aux recherches et développements fondés sur la technique qui est l'objet du contrat. Concrètement, ceci signifie que le preneur peut aussi fabriquer des produits qui font concurrence au produit donné sous licence. Le seul remède pour le donneur de licence sera de prévoir l'obligation d'exploiter l'invention brevetée, assortie d'une redevance minimale ou d'une exigence de quantité minimale.

4. Extension induite de la licence

La licence ne peut être étendue à des produits qui ne sont pas brevetés, ou dont aucun composant n'est breveté, ou qui ne sont pas fabriqués selon un procédé breveté. Aucune redevance ne sera prévue pour ces produits.

Dans la décision *Windsurfing*, la Commission a admis que l'on calcule parfois les redevances non sur la base des unités individuelles couvertes par le brevet mais en se référant à un produit fini dans lequel les unités brevetées sont incorporées¹. La Commission avait

¹ Aff. *Windsurfing International*, JOCE L 229, du 20 août 1983, p. 1, à p. 13.

cependant refusé que la redevance due pour le gréement d'une planche à voile se calcule sur le prix de la planche à voile complète, car le preneur de licence aurait été incité à ne pas offrir les planches et les mâts séparément. La Cour de Justice a annulé partiellement la décision sur ce point¹. En effet, seule la vente isolée de la planche était freinée, du fait que les preneurs de licence s'étaient engagés à payer un taux de redevance plus élevé après que la redevance eût été calculée sur la base du prix du gréement.

Quant au savoir-faire également visé à l'article 3 ch. 4, le contrat doit répondre désormais aux exigences du Règlement *ad hoc* (voir plus loin, p. 22).

5. Limitations quantitatives

Les maxima de quantité sont interdits. En revanche, les licences peuvent prévoir que les redevances proportionnelles se calculeront sur une quantité minimale. Les redevances minimales sont admissibles sans limite spéciale de durée (art. 2 par. 1 ch. 2).

6. Fixation des prix

La fixation des prix de revente est interdite de même que celle des remises, rabais, etc. Les recommandations de prix de revente ne sont pas prohibées².

¹ Aff. 193/83, Rec. 1986, p. 611, à p. 659 (cons. 66 du préambule).

² I. Van Bael et J.-F. Bellis, *Droit de la concurrence de la Communauté économique européenne*, Bruxelles 1991, p. 282, par. 423.

7. Limitation de clientèle

La répartition des clientèles n'est pas possible.

Exemple : les uns vendraient un produit cosmétique en pharmacies et drogueries, les autres en supermarchés.

Cependant, on note que l'article 2 par. 1 ch. 3 permet de limiter l'autorisation donnée au preneur de licence à "une ou plusieurs des applications techniques couvertes par le brevet concédé".

Exemple : - le preneur de licence A fabrique le médicament X pour la médecine humaine, le preneur de licence B fabrique le médicament X pour la médecine vétérinaire;

- le preneur de licence A fabrique un moteur pour les véhicules terrestres, le preneur de licence B pour les bateaux¹.

Quid pour des applications données sous licence séparée pour des moteurs de taille différente, des télévisions de taille différente, des verres pour automobiles et pour autres usages ?

8. Les clauses de rétrocession ("grant back")

Dans le cours de ses recherches et de sa production, le preneur de licence mettra parfois au point des inventions de perfectionnement. Si le donneur de licence s'arroge les droits exclusifs sur ces perfectionnements, il empêche le développement autonome de la technique par les preneurs de licence et l'usage de versions

¹ Cf. Albrechtskirchinger, Recent changes in EC Law, LES Nouvelles 1985, à p. 118.

améliorées de ses propres inventions. L'article 3 ch. 8 interdit donc la cession des inventions de perfectionnement du preneur au donneur. D'un autre côté, l'article 2 par. 1 ch. 10 permet que les parties se communiquent réciproquement leurs expériences et se concèdent une licence pour les inventions de perfectionnement ou d'application pour autant qu'une telle communication ou licence ne soit pas exclusive.

Selon la décision de la Commission dans l'affaire Raymond-Nagoya, la licence peut être qualifiée de réciproque même si les territoires mutuellement concédés ne sont pas identiques. Par exemple, la licence concédée au preneur de licence pourra être limitée à son territoire original, tandis que celle octroyée au donneur de licence pour les perfectionnements développés par le preneur pourra s'étendre à un territoire plus vaste¹.

Une licence non réciproque et une licence exclusive ne tombent ni sous le coup de l'article 2 ni sous celui de l'article 3. La cession de "tout ou partie" des droits ne vise apparemment pas la licence exclusive².

Si une convention de licence prévoit l'octroi d'une licence exclusive pour une invention de perfectionnement, une procédure de notification devra nécessairement la légitimer. On a là l'exemple d'une clause grise, c'est-à-dire dont la légalité est douteuse. D'autres exemples pourraient être :

- a. la concession d'une licence pour toute la Communauté, alors que des brevets n'existent que pour certains pays;

¹ JOCE L 143, du 23 juin 1972, p. 39.

² G. Wiedemann, Kommentar zu den Gruppenfreistellungsverordnungen des EWG Kartellrechts, Köln, vol. II, 1990, p. 300, n. 62.

- b. la concession d'une licence pour une seule installation de production, ou pour des fabriques sises dans un certain pays de la Communauté¹.

9. Les contrats conjoints ("tie-in", "licence package")

Un des abus notoires des titulaires de brevets peut être de contraindre les preneurs à accepter la conclusion de contrats portant sur d'autres brevets ("*licence package*"; "*licence bundle*"). Les autorités de nombreux pays ont voulu lutter contre cette pratique ("*unbundling*"). De plus, l'obligation de conclure d'autres contrats est parfois abusive ("*tie-in*")². Ce ne sera pas le cas si la qualité du produit suppose la livraison de certaines matières premières ou de certains composants semi-finis.

Des suggestions présentées dans le cadre de négociations ne suffisent pas. L'accord du preneur à la suite de propositions alternatives du donneur ne tombe pas sous le coup de l'article 3 ch. 9.

E. EXCLUSIVITE

A part les listes énumérant les clauses admissibles et les clauses illégales, le Règlement 2349/84 détermine les conditions dans lesquelles une exclusivité territoriale peut être concédée à un licencié.

Trois concepts fondamentaux dominent la réglementation :

- a. **Les parties au système de vente : le donneur de licence et les preneurs de licence** peuvent se répartir le marché pendant toute la

¹ Voir aff. Windsurfing, Rec. 1986, pp. 643 ss, à pp. 662-663 (cons. 82-88 du préambule).

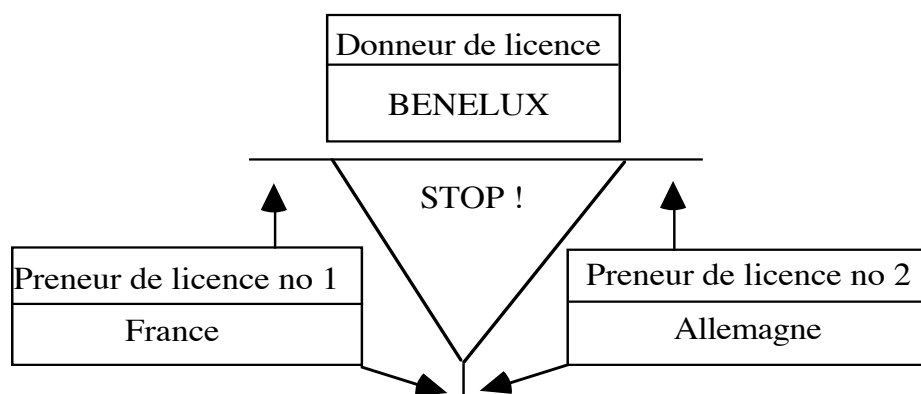
² Voir les décisions de la Commission dans l'aff. Vaessen c. Moris, du 10 janvier 1979 (JOCE L 19, pp. 32 ss), et dans l'aff. Velcro c. Aplix, du 12 juillet 1985 (JOCE L 233, pp. 22 ss, à p. 31).

durée de l'accord; les **licenciés** entre eux ne peuvent pas s'interdire d'accepter les ordres provenant des territoires concédés aux autres sauf pour la première période de cinq ans à compter de la première mise sur le marché.

- b. Le type d'exclusivité** : une exclusivité pour **produire** l'objet breveté ou **utiliser** l'invention peut être concédée pour toute la durée du contrat; entre licenciés, une exclusivité de **vente** n'est possible que pour une période de cinq ans après la première mise sur le marché s'il s'agit de répondre aux ordres spontanés d'un tiers.
- c. Le type de vente, active ou passive** : les licenciés peuvent s'interdire toute prospection du marché dans les territoires qui ne leur sont pas concédés (vente active); en revanche, ils ne peuvent pas s'interdire d'honorer les commandes qui leur parviennent des autres territoires après le délai de cinq ans dès la mise en marché (vente passive).

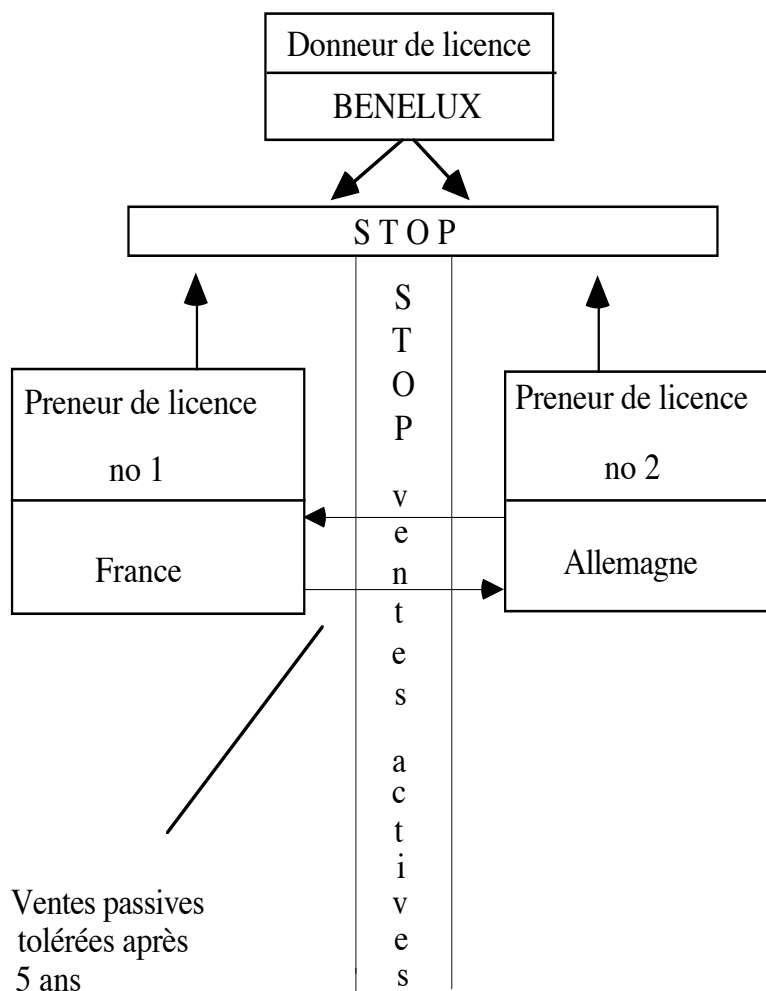
Schémas¹ :

1. Limites territoriales de production et d'utilisation



¹ Voir Albrechtskirchinger, LES Nouvelles 1985, p. 119.

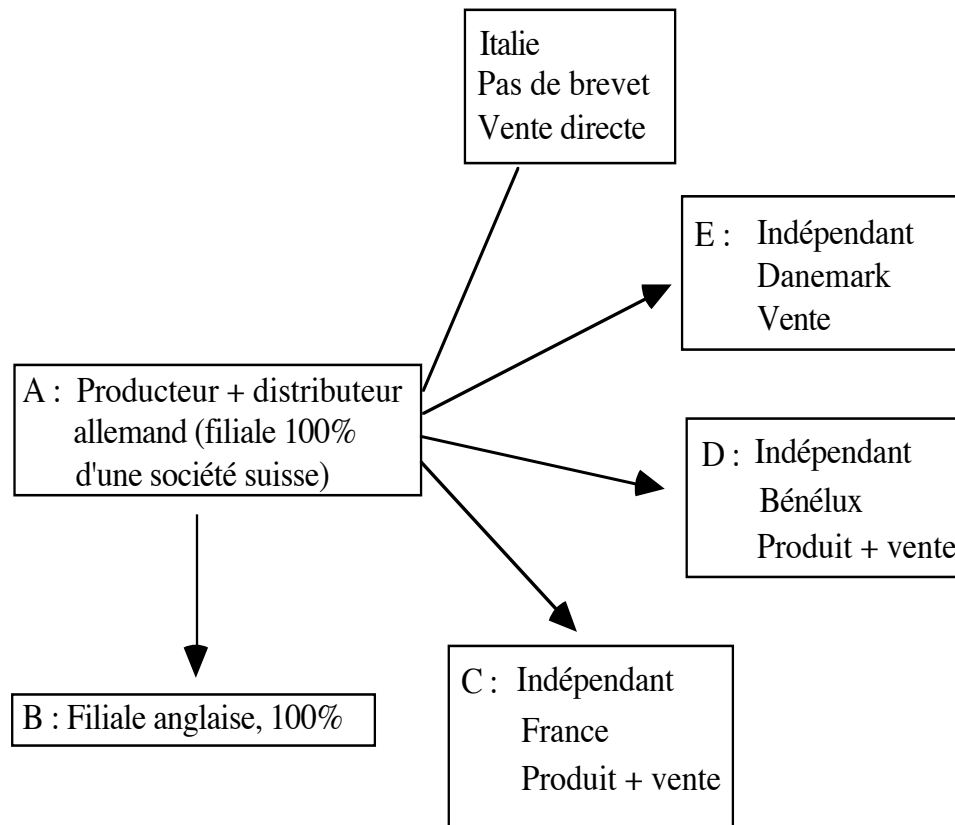
2. Limites territoriales des ventes



La vente active englobe la promotion publicitaire, l'appel d'offres et le dépôt en stock.

Si les preneurs de licence refusent les ordres d'achat venant d'autres territoires après cinq ans, le bénéfice de l'exemption risque d'être retiré à l'accord tout entier (art. 9 du Règlement).

Exemple pratique :



A est une filiale allemande d'une société suisse. Elle possède des brevets dans l'ensemble de la Communauté européenne sauf l'Italie.

A a concédé des licences de fabrication et de vente à des sociétés indépendantes en France (C) et au Bénélux (D). Elle a concédé une licence de vente à un indépendant au Danemark (E). Elle livre elle-même en Italie. Elle possède une filiale anglaise qui fabrique et vend au Royaume-Uni.

Quid ?

En conclusion, il convient de noter que la directive 2349/84 sera renouvelée en 1994 (art. 14). Un certain nombre de modifications ne sont pas exclues à cette occasion.

III. LE REGLEMENT SUR LES LICENCES DE SAVOIR-FAIRE

A. GENERALITES

1. Définition

Le savoir-faire industriel est une technique qui n'est pas généralement accessible et qui n'est pas couverte par un brevet.

Pour bénéficier de l'exemption par catégorie, cette technique doit être substantielle, c'est-à-dire utile¹. Cela signifie entre autres que les restrictions admises par le Règlement 556-89 ne peuvent pas être imposées dans le cadre d'une opération simulée de transfert des techniques. De surcroît, l'exigence que les techniques constituant le savoir-faire soient "*identifiées de toute manière appropriée*" (art. 1 ch. 7 al. 1) a pour but de permettre la preuve de l'existence réelle du savoir-faire en cause.

Par définition, l'existence d'une technique non brevetée ne peut être établie aussi simplement que celle d'un brevet d'invention. Il convient donc de décrire la technique en cause dans un document matériel (cf. art. 1 ch. 7 al. 4).

On voit ici l'une des différences qui séparent le savoir-faire des inventions brevetées. Le Règlement 556-89 a été précisément édicté pour tenir compte de ces différences, et il le fait à de nombreux égards, par exemple :

¹ Cf. définition de l'art. 1 par. 7 al. 3 du terme substantiel; voir Van Bael et Bellis, p. 295; ex : Rich Products / Ins Rol, JOCE L 69, du 15 mars 1988, p. 21 (à p. 22); Delta Chemic, JOCE L 309, du 15 novembre 1988, p. 34 (p. 35).

- détermination de l'objet de la licence (art. 1);
- moment de départ des délais d'exclusivité;
- clause de non-contestation (art. 2 par. 1 ch. 6 *in fine*);
- dédommagement supplémentaire accepté pour la protection du secret (art. 2 par. 1 ch. 7);
- renversement du fardeau de la preuve en cas de concurrence entre parties (art. 3 ch. 9 *in fine*).

2. Caractéristiques générales du Règlement

Le Règlement 556-89 tient compte de la mentalité modifiée des années 80 quant au transfert des techniques. En effet, tandis que les années 70 ont vu fleurir de très nombreuses entraves aux accords de transfert des techniques¹, les années 80 ont connu une libéralisation des échanges de savoir-faire industriel, dont les 90% ont lieu entre les Etats industrialisés. Le Règlement 556-89 a été préparé en quatre ans, après l'adoption du Règlement sur les licences de brevet, et il est plus favorable à la liberté des parties sur plusieurs points, par exemple :

- Article 1 par. 1 ch. 8 : est admissible l'utilisation pour les besoins propres du preneur;
- Article 1 par. 2 al. 3 : le moment de départ du délai de cinq ans est fixé à la conclusion du premier accord de licence dans la Communauté (plutôt que dès la première mise en marché, ce qui serait défavorable aux détenteurs de savoir-faire ayant fourni le marché

¹ Décision no 24 du Pacte Andin; lois mexicaines, argentines, portugaises et indiennes par exemple; projet de code de conduite de la CNUCED, jamais réalisé.

européen directement avant de passer par un preneur de licence¹);

- Article 2 par. 1 ch 8: la limitation à un certain domaine technique ou à un **certain marché** est possible, si elle ne constitue pas un moyen déguisé de se partager la clientèle (cons. 16 du préambule).
(Comparer avec le Règlement 2349/84, art. 2 par. 1 ch. 3, discuté plus haut, p. 16);
- Article 2 par. 1 ch. 12 : est admissible l'interdiction de construire des installations pour des tiers;
- Article 3 ch. 4 : la clause de non-contestation pour les **marques** est *a contrario* permise par cette disposition², si on la met en regard de l'article 3 ch. 1 du Règlement 2349/84;
- Article 5 par. 1 ch. 4 : certains accords accessoires bénéficieront de l'exemption, par exemple s'ils sont fondés sur d'autres droits de propriété intellectuelle (marque, droit d'auteur, dessin et modèle) ou s'il s'agit de licences de logiciel - essentielles pour la robotique industrielle;
- Cons. 5 du préambule : les accords préalables au démarrage de la production par le preneur de licence

¹ Cf. déc. Delta Chemie, JOCE L 309, du 15 novembre 1988, p. 34 : si un importateur vend le produit sans le fabriquer, il n'y aurait plus d'importation de technologie par la suite au moment où il commencerait la fabrication.

² Cf. Wiedemann, p. 358.

peuvent bénéficier de l'exemption, même s'il s'agit de vente de produits;

- Article 4 par. 2 : la procédure d'opposition est ouverte pour un accord de licence destiné à établir une seconde source d'approvisionnement en faveur d'un client déterminé; en d'autres termes, une limitation quantitative draconienne peut être stipulée.

Le statut plus avantageux des accords de licence de savoir-faire suscite un délicat problème de délimitation : lorsqu'un accord de licence porte à la fois sur un brevet ou des brevets et sur une technique non brevetée, quel est le Règlement applicable ?

Il est certain que l'on applique soit l'un, soit l'autre des Règlements. Les combiner pour déterminer ce qui est "le plus petit commun dénominateur" de ces deux ensembles de normes complexes ne paraît pas réalisable, et ne serait guère justifié. En effet, il existe trois possibilités, d'un point de vue technique :

- a. le brevet peut être essentiel à la licence;
- b. le brevet peut jouer un rôle secondaire;
- c. le brevet peut être octroyé dans un ou plusieurs territoires, mais pas dans tous les territoires couverts par la licence :

Exemple : cas expliqué ci-dessus (p. 21), pour l'Italie.

Dans le premier cas (a.), le Règlement 2349-84 a vocation à s'appliquer. Il s'agit d'un brevet "nécessaire" au sens du droit européen.

Dans le second cas (b.), obtenir le bénéfice du Règlement d'exemption serait inadmissible, du point de vue de la Commission¹; ce serait en somme profiter de la présence d'un brevet qui ne joue qu'un rôle subsidiaire pour obtenir le bénéfice "immérité" d'une exemption par catégorie. Ce raisonnement est discutable si l'on considère que désormais, le Règlement 556-89 donne une exemption plus large sur certains points que le Règlement 2349-84, mais il demeure pertinent pour la durée des obligations d'exclusivité, qu'on peut légitimement calculer différemment suivant qu'il existe un brevet nécessaire ou non.

Dans le troisième cas (c.), les parties ont en fait la possibilité de choisir si elles veulent se conformer au Règlement 2349-84 ou au Règlement 556-89. En effet, il leur suffit d'inclure un territoire où n'existe pas de protection par le brevet (Irlande, Grèce, etc.) pour être en droit de revendiquer l'application du Règlement sur le savoir-faire - une invention non brevetée constituant le paradigme du savoir-faire. La Commission admet cela (voir cons. 2 du préambule).

¹ Boussois / Interpane, JOCE L 50, du 19 février 1987, p. 30 (il manquait également des brevets parallèles dans cinq Etats membres).

On peut donc résumer l'interaction des deux Règlements sur les licences de la façon suivante :

Résumé :

Règlement 2349 ou 556

Exemption par catégorie

cas a.	accord de brevet nécessaire avec restriction territoriale	→ 2349
cas b.	si pas de brevet nécessaire (secondaire; cf. Boussois)	→ 556
cas c.	Si pas de brevet dans un des territoires (choix des parties possible)	→ 556

d. si pas de restrictions territoriales mais d'autres clauses restrictives
(exemple : *cross-licence*, joint-venture importante, pool)

= pas d'exemption par catégorie, notification individuelle (procédure d'opposition);

e. si clause visée à l'article 3

= pas d'exemption par catégorie mais exemption individuelle possible (procédure normale);

- f.** si autre droit de propriété intellectuelle : les principes des deux Règlements peuvent s'appliquer par analogie, spécialement pour l'exclusivité territoriale ouverte (a. semence de maïs) et les clauses interdites de l'article 3¹.

B. PRINCIPALES INNOVATIONS DU REGLEMENT

1. Définition du secret

a. Importance du secret

Le Règlement sur les licences du savoir-faire est l'un des premiers textes internationaux à définir la notion juridique du savoir-faire².

Le savoir-faire est une technique. Le savoir-faire transmis sous contrat doit être "secret, substantiel et identifié" pour bénéficier de l'exemption par catégorie. On a déjà vu que les deux dernières exigences ont pour but de limiter la fraude³. En revanche, la condition du secret est plus fondamentale. Il s'agit de l'exigence posée par la plupart des lois pour protéger le savoir-faire au titre du secret de fabrication.

De plus, bon nombre de contrats sont conclus pour l'acquisition du savoir-faire confidentiel précisément parce que la technologie en cause n'est pas généralement accessible. Aussi les contrats notent-ils souvent que les techniques transmises sont confidentielles à la conclusion de la

¹ Déc. Toltecs-Dorset; déc. Decca Navigator system; Neilson-Hordell/Richmark, (achat de films).

² On signale les travaux du Conseil de l'Europe à ce propos dans les années 70. Citation : cf. mon article sur le Transfer of Technology.

³ Voir ci-dessus, p. 22.

convention. De plus, ils prévoient diverses mesures de sauvegarde du secret.

(Mesures pratiques : usage dans telle usine;

Mesures juridiques : accords de confidentialité à faire souscrire aux employés et aux sous-traitants; clauses pénales en cas de divulgation du secret.)

Enfin, les contrats prévoient en général ce qui se passe si le savoir-faire tombe dans le domaine public, soit durant la licence, soit par la suite. On rencontre encore des contrats qui ne sont pas assez précis dans la définition du domaine public, et d'autres qui ne précisent pas si, après la fin du contrat, le preneur peut d'une part, poursuivre l'exploitation, et d'autre part concéder lui-même les connaissances à des tiers. Or, à la différence de l'invention brevetée qui protège un monopole de droit, le savoir-faire une fois transmis est *en fait* acquis définitivement. L'effet d'une clause contractuelle peut être de contraindre le preneur qui continue d'exploiter le savoir-faire après l'expiration de la licence de verser des dommages-intérêts, ou de s'abstenir si l'ordre juridique en cause permet la "*specific performance*", l'exécution en nature, pour les obligations de ne pas faire. La Commission a tenu compte de cette faiblesse intéressante au savoir-faire en permettant certaines clauses restrictives.

b. Le caractère confidentiel

- D'abord, le secret des techniques transmises ne sera pas nécessairement absolu pour qu'un contrat puisse bénéficier de l'exemption par catégorie. L'article 1 par. 7 ch. 2 définit le secret comme la caractéristique de ce qui "n'est généralement pas connu ou facile à obtenir".

Le secret donne ainsi une avance technique ("*head start*"), au preneur de licence.

Exemple : par hypothèse si trois entreprises au monde connaissent les caractéristiques d'une coque de navire qui minimise à la fois le roulis et le tangage, un quatrième chantier naval sis en Europe peut recevoir un savoir-faire utile sous forme de plans, de coupes, de croquis etc. L'accord bénéficiera de l'exemption.

2. En second lieu, l'analyse des diverses connaissances en cause selon la théorie de la mosaïque utilisée pour définir la brevetabilité des inventions sous l'angle de la non-évidence n'est pas pertinente pour appliquer le Règlement 556-89. Il convient au contraire de prendre en considération l'ensemble de la technique transférée pour déterminer si elle se trouvait telle quelle "connue" ou "facile à obtenir".

Exemple : si des coques anti-roulis, et d'autres anti-tangage ont déjà fait l'objet de publications, constituera un savoir-faire au sens du Règlement une combinaison de leurs caractéristiques aboutissant à réunir leurs qualités de tenue à la mer tout en demeurant dans des limites convenables de manoeuvrabilité et d'économie de carburant.

2. Durée du contrat et disparition du secret

L'exemption du Règlement 556-89 est en principe accordée pour dix ans au maximum, en ce qui concerne les clauses visées à l'article premier par. 1 ch. 1 à 5¹. Elle vaut pour cinq ans seulement en ce qui concerne la vente passive dans d'autres territoires que le territoire concédé. L'article 3 ch. 11 place toute clause contraire dans la liste noire des clauses interdites. Elle vaut pour toute la durée de l'accord en ce qui concerne l'obligation d'utiliser la marque du donneur de licence ou la présentation qu'il détermine, et pour la limitation quantitative de celui qui prend une licence pour couvrir ses propres besoins.

¹ Exclusivité de fabrication et vente active dans un territoire. [Il convient de prendre garde à la différence du point de départ du délai entre les chiffres 1 à 3 et les chiffres 4 et 5 (cf. art. 1er par. 2 al. 1 et 2)].

A la limite absolue de cinq ou dix ans pourrait se superposer une autre limite, celle qu'imposerait la disparition du caractère confidentiel des techniques transférées. En fait, le preneur de licence accepte souvent de verser des redevances principalement en raison de l'exclusivité de fait qu'il veut posséder dans son territoire. La disparition du secret entraîne souvent la disparition de cette exclusivité. Quelques auteurs et les autorités compétentes des pays en voie de développement ont donc soutenu que la disparition du secret entourant les techniques concédées sous licence entraînerait la fin du contrat. Le Règlement 556-89 lève tout doute à cet égard, en déclarant dans la liste blanche que le donneur de licence peut prévoir

*"l'obligation pour le licencié, au cas où le savoir-faire tomberait dans le domaine public autrement que par le fait du donneur de licence, de continuer à verser, jusqu'à l'expiration de l'accord, des redevances dont le montant, la durée et les modalités de paiement ont été librement arrêtées entre partie ..."*¹.

D'ailleurs, le bénéfice du Règlement d'exemption pourra être retiré à un accord qui prévoit que la période durant laquelle des redevances seront dues malgré le fait que le savoir-faire n'est plus confidentiel excède de beaucoup la période pendant laquelle le preneur de licence bénéficie d'une avance technique sur ses concurrents, si cela est préjudiciable à la concurrence (art. 7 ch. 7).

Toutefois, si le savoir-faire tombe dans le domaine public durant la validité de la convention, les restrictions mentionnées à l'article premier ne jouiront plus du bénéfice de l'exemption (art. 1 par. 3 *in fine*). A cet égard, il existe donc une différence entre les clauses de redevances et les clauses d'exclusivité territoriale et les clauses assimilées (marque et présentation, limitation de quantité).

¹ Art. 2 par. 1 ch. 7.

En outre, la disparition du secret fait tomber l'obligation de ne pas divulguer le savoir-faire transmis sous licence¹.

De surcroît, la disparition du secret n'entraîne pas la fin de l'obligation éventuelle de ne jamais donner licence à des tiers pour le savoir-faire en cause (art. 2 par. 1 ch. 1 et 2). Les tiers en Europe occidentale ne seront sans doute plus intéressés à l'acquisition de pareille licence, mais il pourrait en aller autrement ailleurs. Cependant, l'assistance technique à des tiers ne sera peut-être pas interdite au licencié par le contrat.

En pratique, cette disposition interdit que le preneur de licence fasse concurrence au donneur dans le marché secondaire des transferts de techniques.

En revanche, si le savoir-faire tombe dans le domaine public après l'expiration de l'accord, le preneur doit être libre de l'utiliser lui-même (art. 2 par. 1 ch. 3 et art. 3 ch. 1). L'article 3 ch. 1 prévoit cependant une exception justifiée à ce principe, lorsque le licencié est à la source de la divulgation générale et qu'il l'a fait en violation de l'accord. En revanche, si la divulgation est due par exemple à un autre preneur de licence, le premier preneur sera en droit d'utiliser le savoir-faire, et - probablement - de l'incorporer dans des contrats d'assistance technique ou de licence avec des tiers (voir art. 2 par. 1 ch. 1).

Il convient d'interpréter largement le terme savoir-faire à l'article 2 part. 1 ch. 3 : en fait, c'est l'ensemble de la technologie transmise qui est visée; par exemple les brevets subsidiaires devenus périmés entre-temps seront également à la libre disposition du preneur (cf. art. 7 ch. 6).

¹ Cf. Wiedemann, n. 6 *ad* art. 2, p. 410 : le savoir-faire qui n'est plus secret n'est pas visé par le Règlement. L'accord n'est plus exempté lorsque le savoir-faire tombe dans le domaine public. On ne peut donc plus intenter d'action à cet égard en se fondant sur le contrat. Cette argumentation est convaincante pour un contrat en cours de validité. *A fortiori*, elle peut paraître opportune quant à la situation où un contrat a expiré. On arriverait au même résultat selon le droit commun de la plupart des pays. La solution n'est cependant pas certaine.

Aucune de ces règles ne s'applique en cas de vente pure et simple du savoir-faire. Cependant, le Règlement 556-89 ne s'applique pas aux ventes (cons. 5 du préambule).

L'expérience montre qu'en vue de fixer le terme d'un contrat, il n'est pas opportun de se référer à des événements tels que "la disparition du secret", "le fait que le secret est tombé dans le domaine public", ou "le fait que le secret est devenu généralement connu".

3. Retrait de l'exclusivité

Le bénéfice de l'exemption par catégorie peut être retiré à un accord de savoir-faire si l'accord ne prévoit pas le droit, pour le donneur de licence, de mettre fin à l'exclusivité après un délai de cinq ans à compter de sa conclusion et chaque année ensuite, dans l'hypothèse où le preneur n'exploiterait pas la technique concédée, ou ne l'exploiterait que de façon insuffisante (art. 7 ch. 3). On trouve ici un reflet de la philosophie qui inspire les législations sur les brevets lorsqu'elles prévoient l'octroi d'une licence obligatoire en cas d'usage insuffisant.

4. Perfectionnements

Les perfectionnements peuvent provenir du donneur ou du preneur de licence.

- a.** S'ils proviennent du donneur, il n'est pas possible que celui-ci prolonge artificiellement la durée de l'accord d'origine en communiquant un flot continu de perfectionnements dont la réception ferait chaque fois repartir les délais de cinq ou dix ans concernant l'exclusivité.

De surcroît, l'article 3 ch. 10 prévoit que la durée initiale de l'accord de licence ne peut être prolongé automatiquement sans que la possibilité soit offerte, pour le preneur de licence, de refuser les

perfectionnements. Alternativement, l'accord peut être déclaré résiliable tous les trois ans dès la période initiale.

Au surplus, le donneur de licence pourra interrompre la fourniture de perfectionnement si le preneur entre dans des projets de recherche et développements autonomes qui le mettent en concurrence avec le donneur ou des entreprises qui lui sont liées (art. 3 ch. 9).

- b.** Lorsque les perfectionnements proviennent du preneur, une clause de "rétrocession" ("*grant back*") au donneur est interdite dans la mesure où il s'agit d'une cession (art. 3 ch. 2 lit. a), d'une licence exclusive (lit. b) ou d'une licence non exclusive mais plus longue que la licence initiale si le preneur s'est vu interdire l'exploitation du savoir-faire après l'expiration du contrat (lit. c).

Il s'agit de conserver la concurrence technologique entre donneur et preneur.

CONCLUSION

On voit que le Règlement poursuit trois buts :

1. favoriser le transfert des techniques non brevetées en établissant une certaine sécurité juridique pour les licences de technique non brevetées;
2. maintenir l'avantage que crée la possession d'une même technique par deux ou plusieurs entreprises une fois ce transfert réussi;
3. atteindre ces buts sans empêcher la libre circulation des marchandises dans le marché unique.

On peut se demander si le Règlement 556-89 atteindra les buts qu'il s'est fixé. De par sa relative complexité, il ne garantit qu'imparfaitement la sécurité juridique. Il se fonde également sur une conception dépassée, celle des interdictions de certaines clauses en elles-mêmes, "*per se*". Les

Etats-Unis ont abandonné cette méthode dans le domaine des licences, pour favoriser la collaboration des entreprises. Ils appliquent désormais la "*rule of reason*" qui paraît mieux à même de concilier la coopération en vue du progrès technique et les impératifs du droit de la concurrence.

* * * * *

Mai 1993