

**LES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE  
DANS LES OPERATIONS DE JOINT VENTURE**

par

**François DESSEMONTET**

professeur aux Facultés de droit  
de Lausanne et Fribourg

## I. INTRODUCTION

Les opérations de joint venture ont pour but de développer de nouveaux produits ou de conquérir de nouveaux marchés. Ainsi, plus d'un tiers des filiales de sociétés américaines à l'étranger auraient été fondées d'abord sous forme d'une joint venture avec un partenaire local.

Or, c'est précisément parce qu'elles regroupent des partenaires de provenances géographiques et culturelles diverses que les joint venture sont une source de conflits plus prononcés que les filiales ordinaires<sup>1</sup>. Les joint venture pour la recherche et le développement de nouvelles fabrications sont encore plus instables<sup>2</sup>. Les échecs sont nombreux dans ce domaine alors que les joint venture de l'industrie primaire, comme l'exploitation des mines ou de l'agro-industrie, ou du tertiaire, comme le tourisme, durent parfois fort longtemps<sup>3</sup>.

S'il contribue à liquider des litiges, le juriste développe aussi des techniques pour jeter des ponts entre les traditions de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, afin de faciliter les travaux des partenaires des milliers de joint venture actives en Europe socialiste, en Chine et dans le Tiers monde. Il est d'ailleurs remarquable que le droit des joint venture fasse l'objet de nouvelles réglementations<sup>4</sup> en Russie<sup>5</sup>, en Chine<sup>6</sup>, en Pologne<sup>7</sup>, en Yougoslavie<sup>8</sup>, en Hongrie<sup>9</sup>, en Bulgarie<sup>10</sup>, en Tchécoslovaquie<sup>11</sup>, sans parler des textes plus anciens adoptés en Roumanie<sup>12</sup>.

<sup>1</sup> Une étude récente de McKinsey et Co. montre que sept joint ventures sur dix ne correspondent pas aux espoirs placés en elles ou sont dissoutes, cité par Rolf Weder, *Joint Venture*, Grusch 1989 (Basler Dissertation), 25 s.

<sup>2</sup> Rolf Weder, *op. cit.*, consacre son étude aux facteurs de stabilité d'une joint venture.

<sup>3</sup> Voir déjà Wolfgang G. Friedmann et George Kalmanoff, *Joint International Business Ventures*, New York et Londres 1961, 86 ss pour des exemples de joint venture alors stables.

<sup>4</sup> Certains pays, comme la Chine, ont adopté des textes réglementant directement les joint venture; ailleurs, les règles se trouvent dans les documents plus généraux, notamment les lois sur les investissements (cf. Hongrie, Pologne).

<sup>5</sup> Décret-lois du 13 janvier 1987 et la nouvelle du 17 mars 1988 ainsi que l'ordonnance du Conseil des Ministres du 2 décembre 1988, cités par Jan Peter Waehler, *Zweite Novelle zum Recht Gemeinsamer Unternehmen in der UdSSR*, RIW 1989, 21 ss (avec traduction en allemand). Pour un aperçu des actes normatifs de l'URSS, voir aussi Theodor Schweisfurth, *Novellierungen und Ergänzungen der Rechtsgrundlagen für Gemeinschaftsunternehmen in der UdSSR*, RIW 1989, 673 ss. Bernard Dutoit, *Joint Ventures and Intellectual Property*, IIC 1989, 439 ss, rappelle également certains des textes mentionnés ci-après. Une publication de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, *East-West Joint Ventures*, New York 1988, 123 ss, réunit tous les textes légaux concernant l'Europe de l'Est jusqu'en 1987.

<sup>6</sup> Loi du 8 juillet 1979 (18 I.L.M. 1163 pour le texte anglais), Règlement du 20 septembre 1983 (22 I.L.M. 1033) et Règles du 20 janvier 1988.

<sup>7</sup> Loi du 23 décembre 1988 qui remplace la Loi du 23 avril 1986. Cf. Klaus-Jürgen Kuss, *Neues Investitionsrecht in Polen*, RIW 1989, 260 ss (avec traduction en allemand). Le texte de la Loi de 1988 dans sa version anglaise se trouve dans FIJL 1989, vol. 4, 174 ss, avec un bref commentaire de Maher S. Mahmassani à p. 100 ss.

<sup>8</sup> Loi de 1978 modifiée en 1984. Voir un commentaire de Bramho Vukmir, *Recent Developments in Joint Venture Legislation in Yugoslavia*, FILJ 1986, 66ss.

<sup>9</sup> Loi VI d'octobre 1988 et Loi XXIV de décembre 1988; les deux textes sont entrés en vigueur le 1er janvier 1989. Cf. Istvan Pogany, *The Regulation of Foreign Investment in Hungary*, FILJ 1989, 39 ss. La Loi XXIV de 1988 est reproduite dans la même revue, FILJ 1989, 148 ss (en anglais). Voir aussi F. Madl, *Doing Business, Cooperation and Joint Ventures in the Comecon (CMEA) countries*, Hungary, RDAI 1988, 595 ss, spéc. 604 ss.

<sup>10</sup> Décret No 56 du 9 janvier 1989.

<sup>11</sup> Loi No 173/1988 du 8 novembre 1988. Cf. Monika Beckmann-Petey et Lubos Tichy, *Neues Gesetz über gemeinsame Unternehmen in der CSSR*, RIW 1989, 351 ss.

Toujours ouvert aux réalités culturelles des traditions européennes, le professeur Pedrazzini sait bien que les relations entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest prennent souvent la forme de joint venture. Quelques chiffres illustrent cet accroissement surprenant des entreprises mixtes fondées à l'Est avec la participation d'entreprises occidentales:

- en Russie, on est passé d'une trentaine d'entreprises mixtes à fin 1986 à un millier de joint venture en octobre 1989;
- la Chine en compte environ 4'000 au milieu de 1989<sup>13</sup>;
- la Hongrie en comptait environ 600 en septembre 1989;
- en Pologne, 61 joint venture ont été fondées en 1989;
- le capital investi dans des entreprises communes en Europe de l'Est est passé d'environ 250 millions de dollars à fin 1987 à un milliard en été 1989<sup>14</sup>.

Dans les pays du Tiers monde également, la formation de joint venture est souvent imposée par la loi<sup>15</sup> ou la pratique des affaires. Même entre la Russie et la Chine, on inaugure les premières joint venture.

Pour mettre en oeuvre des techniques nouvelles, il faut prendre garde aux droits de propriété intellectuelle, souvent acquis par l'un des partenaires en pleine titularité ou sous licence d'un tiers. De plus, si l'entreprise commune suscite des innovations, il faut répartir entre les partenaires les droits aux brevets et aux marques, ou les droits d'auteur qui les protégeront, de même que les profits provenant de l'exploitation en propre ou sous licence. En d'autres termes, la propriété intellectuelle intervient en **amont** des opérations de joint venture, et en **aval**. En amont vont se poser les questions relatives à l'apport des biens intellectuels à l'entreprise commune; en aval on observera les problèmes suscités par la création commune - ou coordonnée - de nouveaux biens intellectuels. Les situations ne seront pas nécessairement identiques en amont et en aval, puisque d'un côté l'on est en présence de biens certains, qui possèdent un statut juridique défini et un titulaire actuel, tandis que de l'autre, les juristes doivent prévoir dans les contrats l'éventualité de la création de biens peut-être nouveaux,

---

<sup>12</sup> Décrets No 424 et 425 du 2 novembre 1972.

<sup>13</sup> Selon certaines sources chinoises, 4609 entreprises mixtes, totalisant 3,8 mia US \$ de capital libéré, avaient été créées jusqu'à la fin 1987. L'investisseur étranger semble toutefois préférer la forme de la société coopérative conjointe, puisque 5190 d'entre elles avaient été établies dans la même période avec 3,3 mia US \$ de capital libéré. Une loi du 13 avril 1986 régit l'établissement des entreprises conjointes. Voir Jingzhou TAO, La nouvelle loi chinoise sur les entreprises conjointes sino-étrangères: une analyse préliminaire, RDAI 1988, 751 ss; le même auteur précise que la création d'entreprises mixtes a fortement diminué en 1986, 751 ad n. 3. Voir aussi Leung YEE, Foreign Acquisitions in the People's Republic of China, RDAI 1989, 153 ss et U.N. Economic Commission for Europe, East-West Joint Ventures, New York 1988, 118, tableau V.1.

<sup>14</sup> Gazette de Lausanne du 10 octobre 1989, p. 11. Cf. aussi United Nations Economic Commission for Europe, East-West Joint Ventures, New York 1988, 71 ss pour des statistiques valables jusqu'en 1987.

<sup>15</sup> Par exemple en Inde où la **Industrial Policy Resolution** de 1948 prévoit que le contrôle et l'intérêt majoritaire doivent rester en mains indiennes et les **FERA Guidelines** de 1973 (texte d'application du Foreign Exchange Regulation Act) instituant une limite normale de 40% aux participations étrangères. Pascal Durand-Barthez et Tony Khindra, Investments and Transfer of Technology to India, RDAI 1988, 93 ss, spéc. 95-97.

virtuellement utiles, dont la titularité sera précisément débattue entre les partenaires, et dont la protection va appeler des démarches coûteuses comme les dépôts de demandes de brevet, ou les enregistrements des marques, ou des procès sur la validité des droits, ou la contrefaçon des inventions.

## II. CAS PRATIQUES

Pour guider la réflexion, trois cas pratiques peuvent illustrer certaines questions que suscite la propriété intellectuelle lors de joint venture

1. Le premier cas pratique concerne une joint venture dans l'industrie textile. Ayant transigé après l'ouverture par une entreprise d'une action en contrefaçon contre l'autre pour violation d'un brevet, deux sociétés ont établi une joint venture sous forme de société simple en vue de perfectionner un certain type de métier à tisser. Simultanément, leur coopération se traduisait par l'octroi à l'un des partenaires de la plupart des responsabilités pour la commercialisation des métiers à tisser que l'autre fabriquait. Au mois d'octobre, en conformité avec l'accord de joint venture, l'un des techniciens d'une partie se rendit dans les ateliers de l'autre, afin de communiquer son savoir-faire et faire démarrer les recherches en commun. En décembre de la même année, ce technicien retourne chez son employeur primitif, en se plaignant de n'être jamais écouté par les partenaires qui ne voulaient adopter aucune de ses suggestions, ni même les étudier sérieusement. La résiliation de la joint venture fut notifiée moins d'une année plus tard. En tribunal, l'une des parties déclara que l'obstination de l'autre à rejeter les propositions techniques avait causé l'échec de l'effort commun de recherche et développement, et que cette obstination ne pouvait s'expliquer autrement que par des considérations de prestige<sup>16</sup>.

2. La société FIAT établissant une filiale dans l'Etat de Minas Gerais, au Brésil, sous forme de joint venture, fait insérer dans l'un des contrats constitutifs de la joint venture qu'aucun brevet brésilien ne couvre à sa connaissance les divers éléments de la technologie transférée, mais que la filiale commune devra déposer à ses frais les demandes de brevets correspondant aux brevets que FIAT détient dans d'autres pays à l'égard de ces éléments - la propriété des brevets brésiliens ainsi acquis demeurant assurée à FIAT<sup>17</sup>.

3. Deux sociétés ont tenté d'établir une filiale commune en Suisse pour introduire sur notre marché une nouvelle marque de cigarettes. Elles n'ont pu mener à bien leurs pourparlers, en raison de motifs classiques tenant à la difficulté de mettre au point un mécanisme de décision efficace et tout à la fois respectueux des intérêts de chacun, ce qui est malaisé, en particulier dans une filiale appartenant par moitié aux deux partenaires. Cependant, le sort de la marque commune - enregistrée à l'étranger par un seul des associés - aurait à la longue causé diverses difficultés juridiques en cas de dissolution de la filiale.

## III. ELEMENTS ESSENTIELS D'UN CONTRAT DE

<sup>16</sup> Voir arrêt du TF du 21 août 1978 *in* RSPIDA 1979, 69 (Caratsch AG contre Saladin AG) c. 2.

<sup>17</sup> Annexe *in* Luis O. Baptista et Pascal Durand-Barthez, Les associations d'entreprises (Joint Ventures) dans le commerce international, Paris 1986, 243.

## JOINT VENTURE

Quatre éléments se retrouvent en tout opération de joint venture, comme nous le montre le droit comparé.

1. Une joint venture repose sur un **contrat**. Ce contrat peut être explicite ou il peut résulter d'actes concluants. En Europe, la théorie des contrats de fait ne peut s'appliquer à ce type de transaction, trop complexe, si même on veut encore lui reconnaître une certaine valeur dans d'autres domaines<sup>18</sup>. Assurément, en droit suisse comme dans la common law de certains Etats américains<sup>19</sup>, les personnes physiques ou morales qui se font passer pour associées auprès de tiers peuvent encourir une responsabilité contractuelle envers ceux-ci; mais le fondement de leur responsabilité se trouve soit dans la loi (art. 607 CO par exemple), soit dans leurs rapports avec les tiers, qu'il y ait accord véritable ou **culpa in contrahendo**. Le contrat de joint venture est un contrat consensuel selon le droit suisse. En revanche, nombre d'autres législations requièrent qu'il soit passé en la forme écrite. Dans le monde anglo-saxon, on admettra désormais que le "**statute of frauds**" s'applique aux accords de joint venture, malgré quelques anciennes décisions new yorkaises en sens contraire<sup>20</sup>. En principe, il ne peut donc y avoir **licence implicite** dans ce cadre.

2. Toute opération de joint venture est fondée sur la mise en commun de certains actifs, qu'il s'agisse de capitaux, de biens immobiliers ou mobiliers, de biens intellectuels, de savoir-faire, d'une position privilégiée de droit ou de fait.

Cette similitude avec la société simple explique qu'un auteur suisse jouissant d'une grande autorité ait qualifié le contrat de joint venture comme un contrat de société simple<sup>21</sup>. Il est frappant que les juridictions américaines fassent également de la mise en commun d'apports définis le fondement du contrat de joint venture<sup>22</sup>. C'est dans la nature des choses. L'on ne peut guère associer utilement des **activités** sans un investissement même minimal en argent ou en autres **actifs**. Il est plus frappant encore de voir qu'un régime similaire de propriété en mains communes ("**joint property interest**") s'applique des deux côtés de l'Atlantique aux actifs que possède la joint venture. A défaut de convention contraire, le régime va également régir les inventions et les marques de la joint venture - avec toutes les complications qu'il peut entraîner.

3. Toute joint venture fonde un droit d'administration ou de contrôle en faveur de tous les partenaires. Les circonstances concrètes peuvent fortement

<sup>18</sup> Voir Daniel Würsch/Roberto Dallafior, Können Fakten Verträge begründen?, RSJ 1989, 273 ss, avec de nombreuses citations.

<sup>19</sup> En Floride par exemple. Voir *Xanadu of Cocoa Beach, Inc. v. Zetley*, 822 F.2d 982 (11th Cir. 1987).

<sup>20</sup> Cf. *Hellenic Lines Ltd v. Commodities Bagging & Shipping Process Supply Co., Inc.*, 611 F. Supp. 665 (D.C.N.J. 1985); *Kozlowski v. Kozlowski*, 395 A.2d 913 (Ch. Div. N.J. 1978).

<sup>21</sup> Claude Reymond, Réflexions sur la nature juridique du contrat de joint venture, JdT 1975 I 480 ss, spéc. 486. Voir cependant les explications nuancées que le même auteur donne dans son article, Le contrat de Joint Venture, in *Innominatverträge*, Festgabe Walter R. Schlupe, Zurich 1988, 385 s.

<sup>22</sup> *Orderline Wholesale Distributors, Inc. v. Gibbon, Green, van Amerongen Ltd.*, 675 F. Supp. 122 (S.D.N.Y. 1987); *Hellenic Lines Ltd v. Commodities Bagging & Shipping Process Supply Co., Inc.*, 611 F. Supp. 665 (D.C.N.J. 1985), spéc. 679; *Wittner v. Metzger*, 178 A.2d 671 (App. Div. N.J. 1962), spéc. 675; *Ecologix, Inc. v. Fansteel, Inc.*, 676 F. Supp. 1374, spéc. 1381 n. 3 (N.D.Ill. 1988). *Inter-City Tire & Auto-Center v. Uniroyal, Inc.*, 701 F. Supp. 1120 (D.N.J. 1988).

limiter l'exercice de ce droit. Comme le montre le cas relatif à l'industrie des textiles que j'ai présenté à l'instant, l'un des partenaires prend souvent la responsabilité des recherches "communes", entreprises sous sa direction et dans ses locaux. Dans pareil cas, le droit de contrôle du partenaire passif se traduit par le devoir pour le partenaire actif de rendre des comptes (cf. art. 400 et 538 CO). C'est alors tout au plus à l'intention de partager les résultats concrets de la recherche qu'on reconnaît la volonté des parties d'entrer dans un contrat de joint venture. Le sort de la propriété intellectuelle n'est ainsi pas simplement une conséquence "automatique" de la qualification juridique adoptée par le juge, mais ce peut être un indice de la volonté des parties.

4. En effet, le dernier élément de toute joint venture est l'accord d'en partager les profits et les pertes. En droit suisse, on se rappelle qu'un partenaire qui apporte seulement son industrie peut être dispensé de partager les pertes (art. 533 al. 3 CO). En common law, un juge peut également reconnaître l'existence d'un "partnership" alors même que l'un des partenaires, apportant des idées et des relations, s'est obstinément refusé à partager les pertes éventuelles tout en voulant partager les profits<sup>23</sup>.

#### IV. GROUPE DE CONTRATS

Une caractéristique essentielle des opérations de joint venture mérite encore d'être mentionnée. Ces opérations entraînent presque toujours la conclusion d'une série de contrats, d'un **groupe** d'accords plus ou moins indépendants. Ceci s'explique d'abord par la diversité des questions qu'il faut régler, mais aussi par la nécessité d'informer des tiers sur certains aspects limités de la coopération entre parties. Ainsi, telle autorité administrative veut connaître telle facette de la coopération pour savoir si elle rentre dans les objectifs de la planification nationale, telle autre s'intéresse uniquement à ses aspects fiscaux, telle autre encore peut exclusivement se prononcer sur les accords de licence - pour lesquels des procédures d'enregistrement existent dans plus de 40 pays.

Pour déterminer le sort des biens intellectuels et le mécanisme de décision pour déposer des demandes de brevets, plusieurs instruments juridiques devront donc être consultés.

##### 1. L'accord de principe

Très souvent, l'accord fondamental de constituer une joint venture ne s'exprime que dans la forme d'une lettre d'intention ou d'un échange de memorandums. Ainsi, en Inde, l'accord du Gouvernement est subordonné à la présentation d'un texte incorporant un accord de principe; l'Administration peut suggérer des modifications, qui seront incorporées dans l'accord final. Aux Etats-Unis, un accord de principe peut être soumis au Département de Justice pour une procédure dite de "Business Review" qui lèvera les doutes sur la compatibilité de la joint venture avec le droit anti-trust américain.

Il peut paraître évident que l'accord de principe est remplacé par l'accord définitif. De même, une lettre d'intention ne sera généralement pas considérée

<sup>23</sup> Cf. Halloran v. Ohlmeyer Communications Co., 618 F. Supp. 1214. (D.C.N.Y. 1985).

comme supérieure à la convention définitive, ni en Occident, ni par exemple en Chine. Néanmoins, le législateur chinois a jugé prudent de préciser que les accords préliminaires pour instituer une joint venture cèdent le pas aux contrats définitifs en cas de conflits<sup>24</sup>.

De surcroît, un accord de principe, ou même la conduite de négociations en vue d'établir une joint venture peuvent fonder une relation de confiance qui contraindra les parties à ne point abuser d'informations confidentielles. Ainsi, dans la cause *International Corona Resources v. Lac Minerals*<sup>25</sup>, la Cour d'appel de l'Ontario a condamné Lac Minerals à restituer à Corona Resources une mine d'or évaluée à plus de 700 millions de dollars canadiens. Corona avait discuté avec Lac la possibilité de former une joint venture pour exploiter la mine de Corona. Durant ces négociations, Corona avait indiqué à Lac qu'elle désirait acheter une propriété contigüe à la sienne. Derechef, Lac acheta cette propriété. Ce faisant, elle agissait comme un **trustee** défaillant. Elle dut donc restituer la propriété sur laquelle elle avait fait main basse.

---

<sup>24</sup>(Art. 13 Règlement de 1983.

<sup>25</sup> 62 Ontario Reporter 2d (1987), pp. 1 ss.

## 2. Le contrat de joint venture

Cet accord est en somme l'instrument fondamental de la joint venture. Il incorpore la convention des parties sur le but, le domaine et les activités de l'entreprise commune, les investissements totaux et par tranches, la reprise de certaines obligations par des tiers, la répartition des profits et des pertes, l'organisation des rapports entre actionnaires, la technique de production, les principes de la comptabilité, l'usage de certaines devises, les méthodes de financement, les relations avec les employés et les sous-traitants, la durée des opérations et la résiliation de ce contrat, les dommages-intérêts et clauses pénales, la résolution des conflits entre partenaires, y compris les questions de droit applicable, l'arbitrage et la conciliation.

Cette énumération fait apparaître que la propriété intellectuelle n'est guère que l'un des chapitres d'un accord global portant sur de nombreux autres sujets, dont certains sont parfois plus importants pour le succès des opérations communes. Cependant, les accords de licence et le sort de la propriété intellectuelle supposent souvent la rédaction de clauses minutieuses et très détaillées, ne serait-ce qu'en raison des dispositions indispensables pour les inventions brevetables, le savoir-faire protégé ou non comme secret de fabrication, les modèles et dessins, les marques et les droits d'auteur qui portent sur les logiciels en particulier. C'est pourquoi la pratique a généralisé le recours à des **accords satellites** qui, à côté des **statuts** de la société créée en joint venture, peuvent régir les mécanismes par lesquels on décide de déposer des brevets, des modèles ou des marques, et les principes de répartition des droits de propriété intellectuelle entre les intéressés. Il n'est pas opportun de discuter ici les questions relatives à l'organisation de la joint venture en droit commercial, qui varient de pays en pays et sont ainsi souvent soumises à un droit autre que le droit applicable au contrat principal.

## 3. Les accords satellites

Comme l'a relevé le professeur Claude Reymond<sup>26</sup>, les accords satellites posent un problème très intéressant, encore peu discuté dans la doctrine générale du droit des obligations : lorsqu'un ensemble de contrats sont négociés puis conclus pour réaliser une opération économique déterminée, comment s'articulent-ils les uns par rapport aux autres ? Il y a évidemment des questions relatives à l'interprétation d'un contrat : peut-on résoudre des conflits qui s'élevaient entre les clauses de l'une et de l'autre convention ? Peut-on combler les lacunes d'un instrument en recourant à un autre contrat ? La résiliation pour justes motifs ou l'expiration par l'écoulement du temps affectera-t-elle l'ensemble des contrats, ou seulement certains d'entre eux, et lesquels ? Faut-il distinguer en particulier selon que des mêmes parties sont liées par les divers accords ou non ?

En France, la Cour de cassation vient d'abandonner ce point de vue formaliste en reconnaissant à l'une des parties à un contrat d'entreprise le droit d'agir en justice **ex contractu** contre le sous-traitant de son co-contractant<sup>27</sup>, c'est-à-dire

<sup>26</sup> Claude Reymond, Le contrat de Joint Venture, in *Innominatverträge, Festgabe Walter R. Schlupe*, Zurich 1988, 390-393.

<sup>27</sup> Arrêt de la Cour de cassation, rendu en assemblée plénière, du 7 février 1986, Cass. Ass. plén. 7 février 1986, JCP 1986 II No 20616 suivi d'une note du professeur Philippe Malinvaud. Voir aussi Recueil Dalloz Sirey 1986, jurisprudence, p. 293 avec une note du professeur Alain Bénabant.

contre quelqu'un qui n'est pas partie à la convention de laquelle le demandeur entend déduire ses droits.

La jurisprudence américaine n'admet, semble-t-il, de traiter divers contrats comme un ensemble qu'à la condition que les parties soient les mêmes et que les contrats aient été négociés puis conclus en même temps sur des objets similaires<sup>28</sup>. Ainsi, la clause de résiliation exceptionnelle insérée dans un contrat satellite sera appliquée à un autre contrat, conclu comme le premier pour une période déterminée, à condition toutefois qu'une intention différente des parties ne ressorte pas du contrat en litige<sup>29</sup>.

On se demandera s'il faut exiger que les contrats soient conclus simultanément pour qu'on les interprète comme un tout. Assurément, en droit des contrats ordinaires, cette exigence a pour but de fixer la volonté des parties à un moment donné, pour ne pas devoir s'engager dans le labyrinthe de volitions souvent fluctuantes que l'évolution des circonstances pourrait influencer, dans des contrats de spéculation par exemple. Pourtant, dans les opérations de joint venture, qui se déroulent presque toujours à long terme, l'élément spéculatif est moins dominant - contrairement aux sociétés simples conclues pour une seule affaire. Par conséquent, un écart de quelques mois entre les dates de conclusion des divers contrats ne s'opposerait pas, en équité, à ce qu'on les considère comme un ensemble formant un tout. Cependant, si l'on tente de trouver une assise légale à la notion équitable de contrat connexe, la distinction entre des contrats conclus simultanément et des contrats conclus à des dates différentes paraît utile.

Quant aux contrats conclus simultanément, il n'est guère difficile de se fonder sur le consentement réciproque des parties et l'article premier du Code des obligations pour y voir un tout, incorporant une volonté unique et que l'on ne saurait séparer sans faire violence à l'intention des parties. L'essentiel est que les conventions forment, "dans l'idée des parties, une unité juridique et économique composée d'éléments indissociables"<sup>30</sup>. Peu importe qu'à la forme, l'expression de volonté se moule dans deux documents.

Au contraire, pour les contrats conclus à des dates différentes, il sera souvent difficile d'admettre une volonté unique des parties, en tout cas lorsque les contrats postérieurs tiennent compte des expériences faites dans la période de démarrage de la joint venture. Selon l'Institut international d'analyses de systèmes appliqués à Vienne, dix mois et demi s'écoulent en moyenne entre l'enregistrement d'un contrat de joint venture avec les autorités d'un pays de l'Europe orientale et le commencement de la production. Vingt-sept mois s'écouleront encore, en moyenne, jusqu'à ce que les opérations communes deviennent profitables<sup>31</sup>. Ce laps de temps signifie que les contrats postérieurs peuvent modifier les accords originaux.

---

<sup>28</sup>Voir par exemple pour une prétendue joint venture : *Allmark Insurance Administrators, Inc. v. Colonial Penn Life Insurance Company*, 697 F. Supp. 319 (N.D.Ill. 1988), spéc. 320: "...Two contracts negotiated and executed at the same time and concerning identical subject matter are interpreted as one, with each contract contributing to the determination of the parties' intent".

<sup>29</sup> *Von Lange v. Morrison-Knudsen Company, Inc.*, 460 F. Supp. 643 (1978).

<sup>30</sup> ATF 107 II 147 où le TF a nié l'existence de la connexité des contrats. Cf. aussi ATF 94 II 361 s., c. 4.

<sup>31</sup> Gazette de Lausanne du 10 octobre 1989, p. 11.

Cependant, même pour les contrats conclus à diverses dates, une interprétation raisonnable tendra à en assurer la cohérence interne, à en supprimer les contradictions apparentes. En règle générale, il semble que si les parties sont les mêmes, une convention ultérieure est en effet un avenant valable à l'accord de base; et notre jurisprudence est large quant au respect de la forme **conventionnelle**, les avenants échappant à la présomption de l'art. 16 CO - mais non à l'art. 12 CO concernant la forme requise par la loi<sup>32</sup>. Dans la situation exceptionnelle où un accord ultérieur entamerait sur un point fondamental les conventions passées à l'origine, on pourrait peut-être invoquer l'interdiction de l'abus de droit, du "venire contra factum proprium" si l'une des parties prétend que le contrat ultérieur déroge aux dispositions prises antérieurement. L'argument, il est vrai, peut se retourner contre l'autre partie, qui aura accepté l'accord ultérieur sans voir qu'il ébranlait le système mis en place par la convention de base.

En réalité, c'est une analyse économique qui permettra de savoir si un accord est satellite ou s'il est autonome. Considérons la diversité des accords auxiliaires requis par une joint venture: ce sont des conventions portant sur le financement, les fournitures de matières premières ou de produits semi-finis, l'assistance technique, le management, la construction de fabriques ou de centres d'entretien, les accords de compensation ou d'achat de production, la concession de représentation commerciale exclusive et les contrats de licence. Il n'y a pas de règle générale qui puisse préciser dans tous les cas quelles conventions sont autonomes et lesquelles se trouvent indissolublement liées. On peut seulement penser que la cessation complète des opérations effectives de la joint venture devrait mettre fin à tous les contrats (sauf pour l'écoulement des stocks, le remboursement des crédits, la sauvegarde des secrets d'affaires, etc.).

En revanche, la dénonciation d'un accord parallèle n'affecte pas nécessairement la validité des accords répartissant les droits de propriété intellectuelle ou concédant les licences nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise, par exemple si celle-ci continue d'exister tout en étant reprise par un tiers qui se substitue à l'un des partenaires ou aux deux. Une clause de **renégociation** du contrat peut éventuellement conduire les parties à modifier certains aspects du contrat de licence, par exemple le taux des redevances ou leur assiette, la durée de l'accord, le fardeau de la charge fiscale, la nécessité de s'approvisionner auprès d'un fournisseur précis ou de vendre à des conditions définies, etc.

A défaut de pareille clause, on examinera si la dénonciation du contrat parallèle constitue un **juste motif** de résiliation des accords de licence.

#### 4. Rôle de la propriété intellectuelle pour la joint venture

Il arrive que le transfert des techniques soit seulement un moyen parmi d'autres pour réaliser une entreprise véritablement commune. Souvent, le transfert des techniques constitue au contraire le coeur de l'édifice contractuel, l'accord de joint venture apparaissant par exemple comme une condition **sine qua non** pour obtenir du gouvernement l'autorisation de commercer dans son pays : il s'agit d'intéresser des capitalistes locaux pour répondre aux prescriptions sur l'indigénat des entreprises. Ou encore, le donneur des techniques s'intéresse

<sup>32</sup> Cf. ATF 40 II 615-616.

fondamentalement aux seules redevances, par exemple parce qu'elles sont globalement moins taxées que les revenus déduits d'une participation en capital. Cependant, il accepte de prendre une participation minoritaire pour veiller à une application correcte des techniques et à une commercialisation convenable des produits. Le fournisseur des technologies qui conserve le pouvoir de communiquer les améliorations et les innovations relatives aux activités de la filiale commune ne risque guère d'être en butte aux chicanes d'un actionnaire majoritaire. Diverses méthodes seront d'ailleurs appliquées pour conforter sa position. Par exemple, dans le cas d'un contrat de prêt consenti à une joint venture par l'un des partenaires, une garantie lui a été offerte sous forme d'actions privilégiées lui permettant de bloquer toute décision de l'assemblée générale qu'il jugerait contraire à ses intérêts. Puis, lorsque le prêt serait repayé, l'accord parallèle de licence pourrait être résilié à tout moment avec un préavis de six mois. Le moyen de pression tiré du contrat de prêt est ainsi relayé par le moyen tiré du contrat de licence. Quelquefois, le donneur de licence accepte encore d'assurer la gestion de la filiale commune au gré d'un contrat de management.

Dans toutes ces hypothèses, on le voit, la propriété intellectuelle n'est qu'un des éléments de la joint venture parmi d'autres. Cependant, certaines législations comme celle de la Chine accordent une importance essentielle au transfert d'actifs immatériels très sérieux.

Ceci nous amène à distinguer deux questions différentes : Quel est le sort des biens intellectuels préexistants à la joint venture ? Quel est le sort des biens créés dans le cadre de la joint venture ?

## V. APPORT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Il est rare qu'une recherche parte du néant. La plupart du temps, certains brevets fondamentaux portent déjà sur le domaine dans lequel la joint venture sera active. S'il s'agit d'une joint venture constituée comme société de production ou de commercialisation, elle recevra de l'un des partenaires - ou d'une de ses filiales - une **licence** qui lui permettra d'exploiter les inventions brevetées. Cette licence devrait être restreinte à la seule filiale commune, mais certaines législations interdisent de prohiber à la joint venture l'octroi de sous-licences. Dans ce cas, on peut néanmoins prévoir qu'une décision sur l'octroi d'une sous-licence nécessite l'accord de tous les partenaires de la joint venture.

Si la joint venture n'est pas constituée sous forme d'une société ou autre personne morale, aucune licence n'est indispensable lorsqu'elle se livre seulement à des activités de recherche et de développement. Les opinions sont certes partagées, mais on incline à penser que l'usage d'une invention aux seules fins de faire des recherches dans le même domaine échappe en effet au monopole conféré par le brevet, comme le dispose expressément la Loi française sur les brevets d'invention.

En revanche, lorsqu'on crée une société, les brevets peuvent lui être cédés en contrepartie d'une participation au capital. Il s'agit d'une fondation par apport en nature, qui suppose le respect des mesures habituelles dans cette situation :

rapport d'un réviseur autorisé - dans le projet de nouveau droit des sociétés anonymes, art. 635 a et 634 al. 3 ch. 3 CO, évaluation par un expert agréé auprès des tribunaux dans d'autres pays, etc. Si le brevet ainsi acquis s'avère nul, deux types de questions se poseront :

- a. En droit des contrats, le fardeau de ce risque a-t-il été assumé par la joint venture ?  
Les parties peuvent avoir envisagé l'éventualité de cette déclaration de nullité, ou du risque que l'invention soit inutilisable industriellement<sup>33</sup>. Sinon, on appliquera la règle sur la garantie des risques d'éviction - dans le cas d'une déclaration de nullité<sup>34</sup> - ou celle sur la garantie des défauts (art. 197 ss CO).
- b. En droit de la société anonyme, il s'agira de déterminer si le capital est entamé par la déclaration de nullité. Le partenaire ayant souscrit des actions devra dans ce cas payer en espèces ce qui correspond à la valeur d'émission de ses actions. L'action contre lui se prescrira par dix ans, en droit suisse.

En tout état de cause, au cas où la joint venture est une société simple de droit suisse, les actifs apportés ne retournent pas nécessairement à l'associé qui en a fait l'apport<sup>35</sup>. Par conséquent, une clause devrait prévoir ce qui se passe avec les apports immatériels lors de la dissolution de la joint venture.

Ce ne sont pas seulement des brevets qu'on peut apporter lors de la création d'une joint venture ou de l'augmentation de son capital. Des marques de fabrique, de commerce ou de service, du savoir-faire, des dessins et modèles, la présentation des marchandises, et même des accords de licence conclus avec des tiers (cf. art. 665 CO) peuvent s'inscrire à l'actif de la société, par une évaluation prudente à leur valeur d'utilisation pour l'entreprise (art. 960 al. 2 CO). D'un autre côté, sa propre raison sociale ne constitue pas un actif apportable par l'un des partenaires, même lorsque la joint venture porte uniquement ce nom. Le cas des frais de recherche et développement en cours est plus délicat, mais la prudence requiert de ne pas les activer pour une nouvelle société, alors même qu'on peut les activer pour une société établie - et que c'est une société jeune qui aurait le plus besoin de cette méthode de compenser ses pertes initiales. Dès lors, on ne peut apporter, à mon avis, les travaux de recherches et développement en cours à une filiale commune. D'ailleurs, en cas de faillite, ces travaux en cours ne peuvent guère être réalisés au profit des créanciers.

Assurément, une grande prudence est également de mise pour les marques de fabrique et de commerce. Même si certaines lois imposent encore des restrictions à la cession des marques, comme le fait par exemple l'art. 11 LMF, les marques peuvent cependant être cédées à des tiers en cas de faillite, du moins si d'autres actifs de l'entreprise les accompagnent<sup>36</sup>.

---

<sup>33</sup> ATF 111 II 455.

<sup>34</sup> ATF 110 II 243 s.

<sup>35</sup> ATF 93 II 392; *a contrario* : ATF 105 II 208.

<sup>36</sup> Cf. ATF 83 II 326 c. 3b : validité en Suisse d'une marque après l'expropriation d'une entreprise étrangère titulaire de celle-ci.

Dans les faits, les partenaires combinent souvent l'apport de certains biens contre des actions de la société avec l'octroi de licences rémunérées par des redevances. Ainsi, le partenaire étranger qui fournit les techniques recevra une compensation à la fois sous forme de dividendes et de redevances. La répartition entre les actifs apportés et les techniques simplement données sous licence dépend alors du droit fiscal. En général, les redevances font l'objet d'une charge fiscale nette moins élevée que les dividendes. On se rappellera pourtant qu'une joint venture locale sera souvent considérée comme une entreprise faisant partie du groupe étranger, et que les redevances qu'elle paie au fournisseur des techniques sont susceptibles d'être revues par l'autorité fiscale locale, qui n'en tiendra compte que dans la mesure où elles ne dépassent pas le niveau qu'elles auraient atteint si elles avaient fait l'objet d'une négociation entre partenaires tout-à-fait indépendants l'un de l'autre<sup>37</sup>.

Les Chinois ont déduit de cette structure mixte des paiements dus pour la technologie apportée à la joint venture que les règles applicables à l'évaluation des techniques dans le marché international de la technologie ne trouveraient pas application dans le cas des entreprises communes :

"since proprietary technology contributed as investment will bring dividends for a long time, it should be valued lower than in licence trade. In licence trade, the patentee is to recover his investment in the patent at one time by charging an exploitation fee on the patent, while the owner of the proprietary technology contributed as investment is to recover his investment in the technology by deriving a dividend and earn an enormous profit from the technology<sup>38</sup>."

Cette conclusion ne tient pas compte d'un facteur essentiel : l'incertitude des dividendes. En fait, les entreprises occidentales qui exploitent des joint ventures en Chine - et parfois dans d'autres pays en développement - ne touchent guère de dividendes. Il n'est donc pas question de "profits énormes" retirés de l'apport des techniques comme bien en capital. Les règles d'évaluation valables en matière de licences seront appropriées dans ce cadre également. Il convient de se fonder sur la planification financière de l'opération, pour déterminer quels profits s'en dégageront, et les répartir suivant une proposition adéquate entre les partenaires<sup>39</sup>.

Tout au plus peut-on éventuellement accroître le montant dû pour l'apport de technologie en raison de la considération suivante : dans une joint venture, les risques réels ne sont pas nécessairement identiques pour les deux partenaires. Tandis que dans un contrat de **licence**, le donneur de licence n'encourt en principe aucun risque économique pour le fonctionnement de l'entreprise qui reçoit une technique, dans une joint venture, même s'il a une participation minoritaire, le partenaire occidental s'engage souvent psychologiquement, et parfois juridiquement, à augmenter ses investissements afin de maintenir en vie un projet qui n'a pas pu démarrer du premier coup. L'image de marque du partenaire occidental est en jeu. En raison de ce risque accru, l'apport en technique peut être évalué plus haut que ce ne serait le cas dans un contrat de licence.

<sup>37</sup> Voir art. 9 et 12 par. 4 du Traité modèle OCDE pour les accords de double imposition (version de 1973).

<sup>38</sup> Voir "Foreign Investment in China - A question and answer Guide", University Publishers and Printers, Hong Kong 1987, 99, cité par Dutoit, op. cit. 451 s, ad n. 21.

<sup>39</sup> Voir H.A. Janiszewski et M. Besso, Remuneration in Technology Transfer, 1982 Licensing Law Handbook, (New York 1982), spéc. 37 ss.

En conclusion, l'apport des biens intellectuels à la joint venture se situe en amont de ses activités, et appelle par conséquent des règles inspirées par la prudence, tenant compte des intérêts des créanciers sociaux autant que des partenaires, car l'avenir de la filiale commune est encore incertain.

## VI. DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE DERIVANT DE LA JOINT VENTURE

L'allocation des droits de propriété industrielle sur les biens immatériels créés par la joint venture se situe en aval de ses activités; ce problème ne se posera pratiquement que si l'entreprise commune a connu un certain succès. Il ne s'agit donc plus principalement de fixer avec prudence les droits des parties en ne perdant pas de vue la déconfiture possible de la joint venture, mais d'attribuer équitablement les bénéfices de l'entreprise.

1. La "joint venture" est le plus souvent bilatérale. Elle ne pose donc pas toujours les mêmes difficultés que la recherche développée en commun par plusieurs partenaires ou par des associations industrielles spécialisées, comme l'**International Copper Research Association**, l'**International Lead Zinc Research Association**, le **British National Foundation Metals Technology Center**, l'**International Fabricare Institute** des Etats-Unis ou l'**International Maize and Wheat Improvement Center** du Mexique (qui est à l'origine de la "révolution verte" des années 70). Certains problèmes juridiques sont toutefois identiques. Ainsi, l'une des premières décisions interprétant le Règlement d'exemption de la Communauté pour les licences de brevet, **Tetrapak I**, concernait une licence exclusive accordée à un fabricant bien connu par le **British Technology Group**, une institution destinée à favoriser les recherches d'utilité immédiate au sein des Universités britanniques et à en assurer le transfert à l'industrie<sup>40</sup>.

2. Dans un accord bilatéral de joint venture, des clauses expresses régleront le sort des biens immatériels créés par la joint venture. Ces biens peuvent être des brevets, des dessins et des modèles d'ornement, des modèles d'utilité, ou des secrets de fabrication, des marques, ou encore des logiciels protégés par le droit d'auteur.

Par souci de brièveté, je ne traiterai ici que des droit sur les brevets, étant entendu que des raisonnements analogues valent en ce qui concerne le reste de la propriété industrielle, sauf peut-être les marques et les autres signes distinctifs, souvent indissociables de la joint venture.

Toute discussion à propos d'une invention brevetable obtenue dans le cadre d'une joint venture tournera d'abord autour de la question : S'agit-il réellement d'une "invention commune" ?

---

<sup>40</sup> Cf. GRUR Int. 1989, 131 ss (décision Tetrapak I du 26 juillet 1988). Pour les questions que soulève l'octroi d'une licence exclusive par une institution de recherche d'intérêt public, voir déjà F. Dessemontet, *Les inventions dans les Universités suisse*, in *La propriété industrielle* (Genève) 1982, 382. Le problème est très actuel en Suisse et en Europe (programmes Euréka, etc.).

a. Une invention peut être une "invention commune"

- soit parce qu'elle a été faite par deux ou plusieurs personnes dont l'une ou les unes sont employées par l'un des partenaires, et l'autre ou les autres par un deuxième partenaire de la joint venture;
- soit parce qu'elle a été faite par un employé de la joint venture elle-même si celle-ci possède la personnalité juridique et détient, en vertu du droit applicable à cette relation de travail, des droits sur l'invention en question;
- soit enfin parce que l'invention résulte d'un effort de recherche effectué en commun ou financé en commun<sup>41</sup>.

b. Il n'y a pas en principe "invention commune" en dehors de la sphère d'activité de l'entreprise commune.

En d'autres termes, les inventions occasionnelles, produits accessoires d'une recherche tournée vers un autre domaine technique, n'appartiennent pas nécessairement à la joint venture. Pour prendre un exemple, si une joint venture est établie pour mettre au point le traitement anti-solaire du verre servant aux vitres des automobiles, la découverte d'un procédé servant au traitement des lentilles oculaires ne tombe pas dans le but de l'entreprise commune. Les règles éventuellement prévues pour l'exploitation en commun des innovations communes ne s'y appliqueront pas. A défaut de convention expresse, elles seront attribuées en priorité à celui des partenaires dont le champ d'activité propre comprend cette technique.

A mon avis, toute solution conventionnelle des ces difficultés devrait viser à une répartition directe et sans partage à l'un des partenaires, si possible celui qui est véritablement intéressé à l'exploitation en propre de l'innovation. En effet, à part l'inévitable lourdeur de décision qui résulte des règles sur la co-propriété, celles-ci ont souvent pour effet de donner voix au chapitre à l'un des partenaires qui n'est pas au courant de la technologie en cause, qui n'en possède pas l'expérience, et peut donc mal en apprécier la valeur - et les limites s'il s'agit d'exploiter cette technique en concédant des licences à des tiers. Certaines lois, comme la loi polonaise, accordent en outre à chacun des partenaires le droit d'utiliser seul l'innovation détenue en co-propriété, une solution porteuse de litiges.

3. Quels sont les droits des partenaires pour les inventions communes ? A défaut de contrat, on examinera les circonstances de chaque espèce. Ainsi, il arrive fréquemment dans les premiers temps d'une joint venture que les employés de l'un des partenaires partent en mission dans les ateliers ou les laboratoires de l'autre (voir le cas No 1 ci-dessus). Or, si l'un de ces chercheurs ou techniciens détachés fait une invention ou trouve une amélioration notable, par exemple pour la tropicalisation d'un équipement électronique, les droits qui s'y attachent appartiendront à celui des partenaires qui est **responsable** des activités de l'employé. Lorsque l'inventeur est encore subordonné au partenaire étranger, ce dernier acquerra les droits sur l'invention. En revanche, si la joint

---

<sup>41</sup> Voir World Intellectual Property Organization, Joint Inventive Activity Guide, Genève 1984, 15-17.

venture est organisée sous forme de corporation et si l'inventeur est effectivement soumis aux instructions des responsables de cette société, l'invention reviendra à la joint venture - pourvu qu'elle tombe dans la sphère d'activité de l'entreprise commune.

En pratique, la solution conventionnelle la plus simple me paraît être la suivante. Chacune des parties aura le droit de déposer une demande de brevet pour les inventions faites par ses propres employés, sauf s'il s'agit d'une invention résultant d'un travail d'équipe co-financé par tous les partenaires. Dans cette hypothèse-ci, la joint venture pourra déposer une demande de brevet. S'il s'agit d'une joint venture non incorporée, l'invention sera déposée en commun par les partenaires.

Il convient au surplus de prévoir que tout titulaire d'un brevet individuel s'engage à concéder à l'autre partenaire une licence gratuite, irrévocable et exclusive en ce sens qu'aucune autre licence ne sera octroyée à un tiers sans l'accord préalable du premier licencié - mais non pas exclusive au sens où le titulaire du brevet s'interdirait à lui-même la mise en valeur. De son côté, le licencié s'interdira de concéder des sous-licences à des tiers (sauf si l'on est en présence d'une joint venture dont l'un des partenaires est une institution d'intérêt public qui poursuit une politique active de dissémination des innovations techniques, comme la National Science Foundation aux Etats-Unis).

Plutôt qu'une licence gratuite, on peut prévoir une licence concédée aux mêmes conditions financières que la joint venture devrait, comme entreprise indépendante, accepter pour entrer en possession des dernières améliorations mises au point par l'un des partenaires pour ses propres brevets.

4. Dans le cas exceptionnel où les inventions appartiendraient en commun aux partenaires, le contrat devrait en tenir compte en désignant un chef de file qui aura tous pouvoirs pour agir au nom des co-propriétaires. A ce défaut, les propriétaires en mains communes devraient entreprendre toutes les démarches ensemble. Par exemple, selon le droit suisse, pour concéder une licence, ils devraient agir ensemble et ils seraient tenus solidairement responsables de leurs engagements aux termes du contrat. S'ils veulent le renégocier ou le résilier, ils agiront ensemble. Ainsi, on pourrait soutenir que la résiliation des licences d'une transaction judiciaire à laquelle sont parties plusieurs partenaires de la joint venture sera nulle et non avenue lorsqu'elle aura été notifiée par l'un des co-propriétaires qui ne possède pas les pouvoirs de représentation pour agir en ce sens au nom de tous.

Une autre solution contractuelle est d'accorder à l'un des partenaires, au nom des titulaires en commun du brevet, une licence avec le droit de concéder lui-même des sous-licences, quitte à rendre compte aux autres membres du consortium.

5. Au sein d'une filiale commune, les décisions concernant la propriété intellectuelle doivent relever du plus haut organe de coordination. Ce n'est pas un type de décision qui puisse être abandonné à la direction responsable des affaires quotidiennes, en raison des frais engagés pour les demandes de brevet, et surtout des conséquences désastreuses qu'une renonciation prématurée aux

démarches nécessaires pour obtenir un monopole peut avoir sur la rentabilité de la joint venture - et même parfois sur son existence, puisqu'on connaît des exemples d'entreprises qui ont dû fermer leur porte faute de pouvoir exploiter la technologie dont elles avaient besoin. Au demeurant, cette hypothèse est exceptionnelle, car la joint venture bénéficiera le plus souvent de l'exception de possession personnelle de l'art. 35 LBI.

A cet égard, on relèvera aussi la licence obligatoire en faveur de l'inventeur en second d'une innovation qui nécessite l'usage d'une première invention déjà brevetée - prévue par exemple à l'art. 36 LBI mais aussi dans plus de 25 pays. Or il est courant que les techniciens de l'entreprise conjointe extrapolent une invention déjà protégée par l'un des partenaires; ils sont mieux placés que quiconque pour apprécier la valeur de ces inventions prioritaires.

## VII. DROIT APPLICABLE

1. Les droits de propriété intellectuelle sont régis par le principe de **territorialité**. Cependant, si les droits de propriété intellectuelle dérivant de l'entreprise commune sont strictement assujettis au droit national de chacun des Etats où ils sont revendiqués, les contrats régissant la répartition de ces droits n'obéissent pas à ces droits nationaux - sauf peut-être pour les conditions relatives à la forme. En d'autres termes, le contrat de joint venture ou l'accord annexe concernant la propriété intellectuelle sera soumis à une loi précise - selon la volonté des parties ou les rattachements prévus par le droit international privé applicable. La plupart du temps, ce sera le droit de l'Etat dans lequel la joint venture va être établie. Ce droit déterminera alors la validité de la répartition conventionnelle des droits de propriété intellectuelle à travers le monde.

2. Il convient de noter que les inventions faites par un **employé** lui reviennent, ou reviennent à son employeur avec ou sans compensation, aux termes du droit applicable à la relation de travail. C'est ce que prévoit par exemple l'art. 60 de la Convention de Munich sur le brevet européen, lequel précise que le droit au brevet européen est déterminé selon la loi de l'Etat dans lequel l'employé inventeur est principalement employé ou, à titre subsidiaire, selon le droit de l'Etat où l'employeur exploite l'établissement auquel l'employé est rattaché.

La nouvelle Loi de droit international privé rend de son côté applicable au contrat de travail le droit de l'Etat où l'employé travaille d'habitude (art. 115)<sup>42</sup>.

Il est évident que l'employé qui est détaché en mission auprès de la **joint venture** est encore employé principalement auprès de l'établissement où il travaillait auparavant. Cet établissement demeure celui où il travaille d'habitude. Par conséquent, le droit applicable aux inventions qu'il ferait alors qu'il est détaché auprès de la joint venture ne sera pas le droit de l'Etat où la joint venture est établie.

---

<sup>42</sup> L'article 122 al. 3 LDIP traitant des contrats de propriété intellectuelle entre employé et employeur renvoie au droit applicable au contrat de travail (art. 115).

Si l'accord de joint venture entend régler le problème des inventions d'employés - ce qui ne paraît pas être fréquent, il devrait prévoir une solution qui est conforme aux standards du pays impliqué dans les opérations de joint venture dont les règles sont les plus favorables à l'employé, de telle sorte qu'en cas de contestation, le transfert des droits au brevet en faveur de la joint venture ou de son employeur ne puisse pas être contesté. En effet, les dispositions sur la rémunération des inventeurs employés sont souvent considérées comme de droit impératif ou d'ordre public. De toutes manières, pour des motifs psychologiques, il est préférable que tous les employés participant aux recherches de la joint venture se trouvent mis au bénéfice de conditions analogues, ce qui se traduit en pratique par un alignement sur les conditions de rémunération les plus avantageuses.

## VIII. DROIT ANTITRUST

Les joint venture sont utiles au progrès technique et industriel de l'Occident. Les législateurs américain et européen, confrontés aux importations japonaises, ont atténué les rigueurs du droit antitrust pour favoriser la coopération entre les entreprises dans la recherche et le développement.

1. Aux Etats-Unis, le Congrès approuva ainsi le **National Cooperation Research Act**, que le Président Reagan a signé le 11 octobre 1984<sup>43</sup>. Cette loi donne toute immunité contre des actions en triple dommages-intérêts aux partenaires de joint venture qui ont présenté à l'avance leur convention au Département de Justice. Si cette convention viole le droit antitrust, les participants risquent tout au plus une condamnation au montant effectif des dommages subis par le demandeur, et sans les frais d'avocats.

Quant au fond, la loi de 1984 prévoit qu'aucun accord de joint venture ne pourra être considéré comme nul *per se*. Les tribunaux devront toujours mettre en balance les effets pro-compétitifs d'une recherche effectuée en commun avec les effets anti-compétitifs des restrictions qui accompagnent inévitablement un accord de joint venture de ce type. Plus il y a de risques d'étranglement du marché, plus les résultats espérés de la recherche commune devront être élevés pour que la convention demeure légale.

De surcroît, dans ses **Antitrust Enforcement Guidelines for International Operations** de novembre 1988<sup>44</sup>, le Département de Justice déclare qu'il ne traitera pas les licences concédées pour une technologie que possèdent plusieurs parties (par excellence les partenaires de joint venture) plus sévèrement que les licences concédées par une seule entreprise. Les restrictions territoriales que s'imposent les participants à une joint venture seraient d'ailleurs presque toujours admissibles. Enfin, il n'est pas injustement discriminatoire de soumettre à des conditions différentes les entreprises qui se rallient à la joint venture après un certain temps, dans la mesure où ces différences s'expliquent par le fait que les participants originaux ont assumé à l'origine un risque plus considérable.

<sup>43</sup> 15 USCA § 4301 (1985 P.L. 98-462, 98 Stat.1815)

<sup>44</sup> Trade Reg Rep (CCH) du 10 novembre 1988.

Dans l'ensemble, le droit antitrust américain tel qu'il est désormais conçu au sein du Département de Justice paraît plus favorable aux joint venture que le droit européen. Il est intéressant de faire le rapprochement avec le **Patent and Trademark Office Authorization Act** de 1988, qui a tempéré la doctrine de l'abus du brevet ("patent misuse"), longtemps le glaive de Damoclès de tout titulaire de brevet aux Etats-Unis<sup>45</sup>. Reste à savoir si les tribunaux se rallieront à ces conceptions nouvelles qui ont gagné l'Administration et le Congrès.

2. La Commission de la Communauté a édicté le **Règlement No 418/85 du 19 décembre 1984**<sup>46</sup> dans le même but, favoriser les joint venture de recherche et développement. Ce Règlement va plus loin à certains égards, parce qu'il exempte certaines formes de coopération même pour l'**exploitation** des résultats grâce à une fabrication industrielle, tandis que la loi américaine de 1984 ne s'applique que s'il n'y a pas d'exploitation industrielle prévue (sauf la concession de licences éventuelles). Sous d'autres rapports, le Règlement va moins loin, car il prohibe les restrictions verticales, ce qui laisse peu de place à la coordination du marketing des produits développés ensemble - un domaine toujours critique, comme l'enseigne l'expérience. Nulle vente en commun ne sera possible, nulle licence des brevets ou du savoir-faire possédés en commun ne peut être octroyée pour la vente des produits. En fait, si la joint venture fabrique les produits, elle doit les vendre aux partenaires, qui peuvent les revendre chacun de son côté.

Naturellement, l'accord de joint venture ne saurait imposer des restrictions sur les recherches parallèles des partenaires, soit sur leurs recherches dans d'autres domaines ou après l'achèvement du programme de recherche en commun. En revanche, les parties - mieux renseignées que quiconque - peuvent s'interdire de contester la validité des brevets préexistants ou de ceux qui dérivent de la joint venture pour la période où la coopération se poursuit. Pour les brevets en dehors de la Communauté, en Suisse, aux Etats-Unis ou au Japon par exemple, les parties peuvent même prendre cet engagement sans limite de temps.

Les décisions antérieures comme *Henkel/Colgate*<sup>47</sup> ou *Beecham/Parke Davis*<sup>48</sup> ne sont plus déterminantes. **Eurogypsum**<sup>49</sup> est encore applicable, semble-t-il, avec la conséquence qu'une joint venture réunissant tous les concurrents importants d'une branche donnée ne tombe par sous l'article 85 (I) du Traité de Rome. Deux décisions récentes méritent encore d'être mentionnées. Dans la décision **Sofitra et Mitchell Cotts**, la Commission a admis que les partenaires à un accord de joint venture s'engagent à respecter pour dix ans la confidentialité d'un savoir-faire<sup>50</sup>. Dans **Continental/Michelin**<sup>51</sup>, la

<sup>45</sup> Texte de la nouvelle section: 35 USC 112 (d).

<sup>46</sup> Règlement (CEE) no 418/85 de la Commission, du 19 décembre 1984, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de recherche et de développement, JOCE 1985, No L 53, 5.

<sup>47</sup> Décision de la Commission des Communautés européennes du 23 décembre 1971, JOCE 1971, No L 14, 14; cf aussi GRUR Int. 1972, 173 ss.

<sup>48</sup> Décision de la Commission des Communautés européennes du 17 janvier 1979, JOCE 1979, No L 70, 11; cf aussi GRUR Int. 1979, 350 ss.

<sup>49</sup> Décision de la Commission des Communautés européennes du 26 février 1968, JOCE 1968, No L 57, 9; cf aussi GRUR Int. 1968, 298-299.

<sup>50</sup> Décision de la Commission des Communautés européennes du 17 décembre 1986. La décision est reproduite à la GRUR Int. 1987, 418 ss.

<sup>51</sup> Décision de la Commission des Communautés européennes du 11 octobre 1988, JOCE du 10 novembre 1988, No L 305, 33 ss, spécialement 42.

Commission a admis différentes restrictions, compte tenu de délais variables pour les diverses activités entreprises en commun (2 ans pour la coopération de marketing, 10 ans pour la coopération dans la recherche et le développement, 20 ans pour la société commune).

## **IX. CONCLUSION**

L'assouplissement du droit antitrust occidental est souhaitable. Il convient d'encourager les joint venture, non seulement celles qui sont intercontinentales, mais aussi celles qui se forment en Europe ou en Suisse. Au demeurant, le processus de concentration industriel devrait les favoriser. En effet, une joint venture permet souvent de tester les capacités d'un partenaire, avant de le laisser à son propre sort, ou de l'absorber. C'est un motif de plus de régler conventionnellement le sort de la propriété intellectuelle dans les contrats de joint venture.

## Abréviations

A.2d	Atlantic Reporter Second Series
ATF	Arrêt du Tribunal fédéral
c.	considérant
cf.	voir
CO	Code des obligations suisse
Co.	Company
F.2d	Federal Reporter Second
FILJ	ICSID REVIEW - Foreign Investment Law Journal
F. Supp.	Federal Supplement
GRUR Int.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil
ICSID	International Center for Settlement of Investment Disputes
IIC	International Review of Industrial Property and Copyright Law
I.L.M.	International Legal Materials
JOCE	Journal officiel des Communautés européennes
JCP	Juris classeur périodique
LBI	Loi fédérale sur les brevets d'invention
LDIP	Loi fédérale sur le droit international privé
LMF	Loi fédérale concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles
n.	note
op. cit.	ouvrage cité
RDAI	Revue de droit des affaires internationales
RSPIDA	Revue suisse de la propriété intellectuelle
RIW	Recht der Internationalen Wirtschaft
RSJ	Revue suisse de jurisprudence
s.	page suivante
ss.	pages suivantes
spéc.	spécialement
TF	Tribunal fédéral
v.	versus
USCA	United States Code Annotated