

'HARMONISATION DU DROIT APPLICABLE AUX CONTRATS DE LICENCE

ar

rançois DESSEMONTET

NTRODUCTION

endre hommage au professeur A.E. von Overbeck est d'abord l'occasion d'exprime a gratitude. Comme jeune professeur invité à la Faculté de droit de Fribourg, 'ai apprécié son accueil prévenant et son ouverture au monde. Puis, lorsqu'il 'est dédié à l'Institut suisse de droit comparé, le professeur von Overbeck a u établir avec ses collègues de Lausanne les fondements d'une collaboration urable, qui a culminé dans deux Journées d'étude organisées conjointement par 'Institut suisse de droit comparé et le Centre du droit de l'entreprise. Les èmes de ces journées - en 1985 : le droit économique chinois; en 1989 : la évision du droit d'auteur - sont un reflet parmi d'autres de l'étonnante uriosité intellectuelle de M. von Overbeck.

r la présente étude est aussi un témoignage d'amitié, et j'aborderai donc un ujet qui touche sans doute l'intérêt de notre jubilaire, puisqu'il a si ongtemps oeuvré auprès de la Conférence internationale de La Haye : 'harmonisation du droit international privé en matière de contrats de licence.

n effet, la Conférence a porté le sujet des règles de conflit en fait de licence à l'Agenda de sa seizième session d'octobre 1988, avec certaines éticences d'ailleurs. Il n'est pas certain que cet objet demeure à l'ordre du our à la dix-septième session en 1993.

ne harmonisation est-elle possible ? Est-elle souhaitable ?

our esquisser une réponse à ces questions, il conviendra tout d'abord d'expose es raisons de l'échec de l'autre grande tentative d'harmonisation du droit des idences, le projet de Code de conduite pour le transfert des techniques (ci- essous I). Il sera alors plus aisé de distinguer les deux grands thèmes d'une armonisation éventuelle : la portée de la loi du contrat en matière de licence ci-dessous II) et le rattachement subsidiaire à défaut de choix du droit plicable par les parties (ch. III). En conclusion, on discutera les avantages t les inconvénients d'une tentative d'harmonisation (ch. IV).

- . Le projet de Code de conduite sur les transferts des techniques

- . Historique

- . Le transfert des techniques entre le Nord et le Sud est l'un des moteurs essentiels du développement économique du Tiers-Monde. Il ne s'agit pas simplement d'exporter des ensembles précis de technologie industrielle d'une région à l'autre de la Terre, mais il faut les implanter dans le tissu local de sociétés moins développées, afin de favoriser la naissance d'un intérêt intellectuel nouveau pour les techniques industrielles. C'est une condition première de la formation des techniciens locaux, et du développement progressif de capacités techniques propres qui n'existent pas encore partout.

Or l'on peut constater que les accords de transfert des techniques traditionnels sont négociés souvent par des partenaires d'expérience très négale. Les entreprises occidentales ont l'habitude des licences, de les concéder, mais aussi de les obtenir. Telle entreprise suisse de la chimie lourde conclurait un contrat comme donneur de licence pour cinq à dix contrats comme preneur de licence. Du reste, le droit antitrust prohibe les restrictions indues en Europe comme aux Etats-Unis. Les négociations débouchent donc sur des contrats équilibrés, ou qui correspondent du moins à la véritable intention des parties.

En revanche, les négociations menées avec les entreprises du Tiers-Monde conduisent quelquefois à des accords qui apparaissent trop restrictifs pour le preneur de licence. Au demeurant, peu versé dans la complexité des lois de propriété intellectuelle qui existent surtout "on the books", le preneur de licence ne saisit pas toujours la portée des clauses contractuelles, en particulier celles qui limitent la responsabilité du donneur quant à la garantie des droits concédés et aux caractéristiques techniques des connaissances et des installations exportées. Enfin, la pauvreté des ressources et le manque de devises ont souvent incité les Etats à tenter de planifier le développement de leur économie, ce qui suppose un contrôle précis des accords conclus avec les entreprises étrangères.

- . C'est en se fondant sur cette idéologie que la conférence Pugwash proposée en 1973 l'adoption d'un Code de conduite pour les transferts de techniques. Parallèlement, les initiatives nationales et régionales se multiplièrent pour donner un nouveau cadre juridique à la conclusion de contrats de transfert de techniques et à leur contrôle par les Etats. Le Groupe Andin adopta aussi en 1971 la décision no. 24 qui définissait un traitement commun pour les investissements en capital, les marques, les brevets, les accords de licence et les redevances.

Les premiers travaux préparatoires du Code de conduite ont été marqués par l'atmosphère nationaliste, quasi autarcique qui entourait alors le développement du droit économique en Amérique latine. Il ne s'agit pas de favoriser la libre concurrence, contrairement au droit antitrust, ni de protéger les efforts d'innovation, comme la recherche la propriété intellectuelle, mais de trouver une troisième voie qui renforce la position du partenaire le plus faible, et

ermette aux Etats moins développés d'acquérir des techniques à meilleur compte out en renforçant réellement leur potentiel technologique.

. Placés sous les auspices du Nouvel Ordre Economique International, les ravaux préparatoires du Code de conduite se sont assez rapidement enlisés. Dès a fin des années septante deux consensus étaient cependant atteints :

. Le Code de conduite ne revêtirait pas d'emblée une force obligatoire; il erait adopté par une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies; il ixerait des "standards généraux et équitables" pour les rapports entre les arties à un accord de transfert des techniques; il renforcerait les rapports d onfiance entre ces parties et leurs gouvernements; il encouragerait les ontacts entre les gouvernements dans le domaine des transferts de techniques. inq ans après son adoption, une seconde conférence pourrait se prononcer, inte lia, sur son caractère contraignant.

. Le Code de conduite serait de portée universelle, mais il prévoirait un raitement de faveur pour les pays en développement.

. Structure générale du Code

. Le projet de Code se compose d'un préambule et de neuf chapitres.

A l'issue de la sixième session de la conférence préparatoire, qui s'est enue à Genève en 1985, les chapitres suivants étaient quasiment adoptés, avec arfois des variantes proposées par l'un ou l'autre groupe de négociateurs :

- 1) Définition et champ d'application
- 2) Objectifs et principes
- 3) Réglementation nationale des accords de transfert des techniques
- 5) Responsabilité et obligations des parties
- 6) Traitement spécial pour les pays en développement
- 7) Collaboration internationale
- 8) Mécanisme institutionnel international.

Les deux chapitres pour lesquels l'accord ne s'était pas fait et ne semble oujours pas en vue sont les chapitres 4 sur les pratiques restrictives et 9 su e droit applicable et la solution des litiges.

. Les travaux d'experts se sont poursuivis pour tenter de trouver un terrain 'entente. Fondamentalement, les pays industrialisés s'opposent encore à 'adoption du Code de conduite. Les préoccupations des années 1990 vont au enforcement de la propriété industrielle dans le monde entier, comme en ttestent les négociations du General Agreement on Tariffs and Trade dans le adre de l'Uruguay Round et les mesures spectaculaires de rétorsion prises par es Etats-Unis à l'encontre des pays qui ne protègent pas suffisamment les semi onducteurs ou tolèrent l'activité des pirates en tout genre. Le Code de onduite ne répond même plus aux aspirations des pays du Sud, qui se ransforment parfois eux-mêmes en exportateurs de techniques ou de logiciels. 'ailleurs, les pressions de la Banque mondiale ont achevé de démanteler les écanismes de planification et le contrôle étatique de l'économie dans la lupart des pays du Sud.

Il ne faut donc pas compter que le Code ressurgisse de ses cendres. C'est un texte sans avenir.

. Les dispositions sur le droit applicable et le règlement des litiges

Peut-on déduire de l'échec du projet qu'une tentative d'harmonisation du droit international privé des licences échouerait à coup sûr ? Je ne le pense pas, pour les motifs suivants :

. L'opposition ultime entre Etats industrialisés et Tiers Monde tourne autour du chapitre 4 sur les pratiques restrictives en affaires. Cette opposition repose sur une évolution profonde des conceptions européennes et américaines en matière de droit antitrust. Ainsi, la Commission de la Communauté a édicté deux règlements d'exemption en bloc pour les accords de licence de brevet et les accords de savoir-faire sans compter les textes favorables aux joint ventures, aux franchises et aux accords de spécialisation. Aux Etats-Unis, un même mouvement est perceptible, par exemple dans la tentative du Congrès de limiter la "patent misuse doctrine" dans le "Patent and Trademark Office Authorization Act" de 1988 et les "Antitrust Enforcement Guidelines for International Operations" de novembre 1988. Il est exclu qu'un instrument international quinonce une quinzaine de pratiques restrictives courantes pour les déclarer illégales en soi trouve grâce aux yeux du monde occidental.

. En revanche, les ultimes propositions concernant le chapitre 9 sur le droit applicable et la résolution des litiges dénotent un réel rapprochement des esprits. Sur cinq paragraphes du chapitre 9, quatre étaient déjà admis :

- par. 9.2 les parties à un accord de transfert des techniques devraient tenter de résoudre leurs différends à l'amiable, par des négociations directes ou par une procédure de conciliation;

- par. 9.3 les parties peuvent recourir à l'arbitrage si les lois applicables ne le prohibent pas;

- par. 9.4 il convient d'encourager les parties à recourir à des règles d'arbitrage acceptées internationalement, comme les règles de la CNUDCI;

- par. 9.5 les Etats devraient reconnaître et exécuter les sentences arbitrales en conformité avec leur législation nationale et les traités internationaux applicables.

Ces principes paraîtraient peut-être généraux et vagues, sinon évidents. Pour apprécier le rapprochement des esprits, il faut se remémorer pourtant avec quelle opiniâtreté les milieux tiers-mondistes se sont opposés à l'arbitrage. Ils soulignaient la parenté des règles nationales sur transfert des techniques et du droit antitrust. En Amérique latine, le Pérou, la Colombie, le Venezuela et pour un temps l'Argentine imposaient même le choix des tribunaux locaux pour tous les accords de transfert de techniques, mais ceci n'excluait pas nécessairement le recours à un arbitrage national ou se déroulant suivant les règles nationales en matière de procédure de recours. C'est finalement une proposition présentée par l'Algérie au nom du Groupe des 77 qui a permis

'établissement de ce compromis, lequel n'interdit pas le choix du forum ni l'arbitrage international.

. En ce qui concerne le droit applicable proprement dit, les travaux de plus de dix ans n'ont pas abouti à un accord complet. Cependant, les négociations ont mené un accord partiel, en ce sens que le Code pourrait reconnaître l'autonomie des parties dans la détermination du droit applicable.

. Le texte actuel du projet de Code sur ce point est le suivant :

"par.9.1 les parties à un accord de transfert de techniques peuvent d'un commun accord choisir le droit applicable à leur relation contractuelle, étant entendu qu'une telle élection de droit ne restreindra pas l'application des règles de droit national qui sont impératives"

Ce texte est remarquable parce qu'il abandonne la volonté initiale de codifier les principes de droit généralement acceptés. Il marque un retour à l'autonomie contractuelle dans toute la plénitude que les lois nationales peuvent reconnaître encore en Occident, sans pour autant contraindre les pays du Sud de l'Orient à s'y rallier sans réserve. Il ne consacre donc aucune prédominance de l'une des conceptions juridiques sur les doctrines différentes qui existent dans le monde à cet égard. Il ne requiert même pas que le contrat de licence ait un rattachement sérieux ou substantiel avec le droit choisi - ce qu'on pourrait tout au plus inférer des travaux préparatoires, puisque même les dispositions des pays industrialisés exigeaient un tel rattachement.

. Ce texte est également intéressant parce qu'il ne mentionne pas le concept d'ordre public. Jusqu'en 1985, les pays en développement entendaient que les contrats de transfert de techniques soient soumis au droit de celui qui reçoit les techniques, en tout cas pour tout ce qui est d'ordre public et ce qui appartient à la souveraineté des nations. Cette insistance sur la notion d'ordre public était pourtant de nature à engendrer la confusion, car les pays en développement ont tendance à voir dans l'ensemble de leur droit économique un droit d'ordre public, impératif même dans les relations internationales. L'emploi de la notion d'ordre public est donc source d'ambiguïté : pour le Sud, ceci signifie que la doctrine Calvo s'applique. Pour le Nord, la notion d'ordre public restreint les dérogations à ce qui est véritablement fondamental. L'ordre public international et l'ordre public national sont tous deux d'ampleur variable suivant les pays et les modes, mais toujours ils recouvrent moins de règles que le droit impératif étranger ou national. Du point de vue de la rédaction d'une convention internationale en ce domaine, réserver l'ordre public revient donc à sacrifier la précision en faveur d'une expression ambiguë qui dissimule les profondes divergences d'opinion entre les Etats développés et les autres.

. Enfin, le texte soumis par le Président à la sixième session de la conférence sur le Code de conduite frappe encore par une caractéristique. Il ne souffre mot des rattachements subsidiaires qui permettront de déterminer le droit applicable en l'absence d'un accord des parties.

Or, c'est là une tâche primordiale de tout instrument dont le but est d'harmoniser les règles de conflit : il convient de prévoir une solution

niforme pour déterminer le droit applicable, du moins dans ses grandes lignes. Imagine-t-on la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles sans ses articles 4 et suivants ? Cette omission reflète le éritable échec de la Conférence en fait de droit international privé. Aucune ègle matérielle ne rencontrant l'accord des divers groupes, le Code peut au ieux être muet sur la question centrale du droit applicable aux contrats de ransfert des techniques en l'absence d'un choix des parties.

Il n'est peut-être pas superflu d'analyser les difficultés juridiques qui onstituent les causes matérielles de cet échec, étant entendu que les motifs enant au déroulement des travaux de la CNUCED, pris en tenaille entre 'idéologie et les revendications des différents groupes, ont tout autant, sino lus, contribué à la déroute du Code sur ce point.

Pour cette brève analyse, il conviendra de distinguer quel est le domaine e la loi du contrat en matière de licence, avant de passer en revue les attachements déjà prévus dans les lois de droit international privé.

I. Le domaine de la loi du contrat

. Droit public et droit privé

. Le droit applicable à un contrat de licence est du droit privé selon la onception dominante en Europe continentale. Conclusion, exécution et extinctio u contrat reflètent l'autonomie des parties, une justice commutative résultant e chaque contrat en particulier et du concert de toutes les opérations ommerciales de ce type.

Le contrat de licence règle les rapports entre les parties. Il ne peut ègler valablement les rapports des parties avec les tiers ou les autorités. Ce apports restent soumis au droit public ou au droit privé applicable de cas en as.

Il va de soi que les parties tiennent cependant compte des normes de droit ublic ou privé qu'elles envisagent lors de la conclusion. Quelques exemples 'illustreront.

. Les parties peuvent exclure la responsabilité du donneur de licence pour es dommages résultant de la fabrication des produits sous licence. Cette xclusion n'empêche pas un tiers lésé de s'en prendre au donneur de licence, vec plus ou moins de succès selon les juridictions (cas SMON au Japon, cas nalogues aux Etats-Unis)].

. Les parties peuvent prévoir qu'un médicament soit interdit par l'autorité anitaire locale. Elles peuvent en prévoir les suites financières. Elles ne euvent pas modifier le droit applicable au contrôle des médicaments.

. Les parties peuvent prévoir que les améliorations conçues par le preneur d icence feront l'objet d'une licence en faveur du donneur, sous réserve des estrictions que peut dicter le droit antitrust]. Les parties ne peuvent en evanche pas prévoir que les employés du preneur de licence renoncent à leurs

roits à cet égard. Le contrat de licence peut tout au plus répartir le fardeau financier de la rémunération due aux inventeurs.

. La distinction entre droit public et droit privé paraît tout d'abord sans grande utilité lorsqu'on analyse les questions relatives aux transferts des techniques Nord-Sud, et dans une moindre mesure Est-Ouest. Dans ces cas, il arrive que le droit public dicte si précisément les contours de l'accord de droit privé qu'en réalité la distinction entre droit public et droit privé paraît inopportune. Cependant, un juriste d'Europe continentale pourra toujours affirmer qu'à travers le consentement des parties, le contrat transforme en droit privé le contenu des règles de droit public qui y sont incorporées. Si par exemple l'accord des autorités responsables du transfert de devises est requis avant tout paiement, le contrat peut faire de leur refus un cas de force majeure dispensant valablement le débiteur de s'exécuter. Cette définition de la force majeure est alors soumise à la "loi du contrat". Néanmoins, en l'absence d'une clause sur ce point, le juge raisonnera différemment. Pour le Tribunal fédéral, il s'agit de reconnaître ou non le droit public étranger, un point sur lequel la nouvelle loi de 1987 modifie sans doute le droit suisse. Cette modification rend manifeste qu'on ne peut assimiler entièrement le "domaine de la loi du contrat" au "droit privé" des licences. Certes, le droit du contrat peut régir le droit privé, sauf exception tirée de l'ordre public suisse ou international, ou des lois d'application directe (art. 9 LDIP). Mais le renvoi à un droit étranger peut désormais se référer à certains éléments de son droit public.

La distinction entre droit privé et droit public s'affaiblissant, il devient donc nécessaire de rappeler une brève liste des réglementations de droit public qui échappent à la loi du contrat.

. La propriété intellectuelle est dominée par le principe de territorialité. Dans la pratique, l'harmonisation résulte ici des traités multilatéraux de plus en plus nombreux et détaillés. Les formalités et les motifs d'octroi ou d'invalidation des droits intellectuels dépendent donc du droit du pays où la protection est requise.

. Le droit relatif aux investissements et aux transferts de techniques est un droit d'application territoriale. Une quarantaine de pays ont établi un système d'enregistrement des contrats de transfert.

. Le droit antitrust est un droit territorial, mais qui saisit parfois les opérations intervenant à l'étranger dans la mesure où elles déploient des effets sur le territoire national.

. Le droit stratégique interdit la conclusion de certains contrats avec des pays hostiles, ou la dissémination de technologie nucléaire, informatique, etc.

Ces règles échappent à la loi du contrat. Ceci n'empêche pas les parties d'y renvoyer. En choisissant un droit applicable, elles peuvent vouloir renvoyer tout le droit de cet Etat : droit de la propriété intellectuelle, droit antitrust, police des exportations. Ce droit public devient une partie conventionnelle de leur accord, mais il devra peut-être céder le pas devant un autre droit (antitrust, etc.) qui demande impérativement à s'appliquer. Le

problème que soulèvent les normes de cet autre droit public est précisément celui des lois d'application directe en général.

. Règles d'application directe

L'art. 19 LDIP permet désormais au juge suisse de tenir compte du droit public étranger. Le problème ne se pose guère pour le droit de la propriété intellectuelle qui est en général d'application territoriale. Au demeurant, l'application directe des lois étrangères ne suscite pour les licences aucune observation qui ne soit également valable pour d'autres opérations courantes dans les affaires : contrat de joint venture, de distribution commerciale, de franchise, de vente ou d'entreprise générale. Une convention internationale sur le droit applicable aux licences pourrait donc formuler une règle semblable à l'art. 7 (1) de la Convention de Rome. Mais une telle règle est absente, par exemple, de la Convention de La Haye sur le droit applicable aux ventes internationales de 1985, et ce sans qu'il convienne de le regretter.

Si une harmonisation future du droit international privé des licences devait contenir une norme sur les lois d'application immédiate, il conviendrait en tout cas d'en faire une norme souple, permettant au juge de tenir compte du droit public d'un pays en rapport avec la licence, mais ne le lui imposant pas. Les exemples illustreront ce point.

. Une licence est concédée par une entreprise californienne à une entreprise suédoise. Le contrat est soumis à la loi californienne. Il ne dit mot sur la possibilité de concéder une sous-licence. L'entreprise suédoise concède une sous-licence à la filiale suédoise d'une société hollandaise. A mon avis, la question de la possibilité contractuelle d'accorder cette sous-licence sera examinée à la lumière du droit de Californie. Cependant, le juge saisi par hypothèse en Hollande pourra également appliquer le droit des brevets suédois pour rechercher si la sous-licence a été valablement concédée, en tout cas à la forme, par exemple quant à la nécessité d'un enregistrement, mais aussi au fond, quelles sont ses conséquences par exemple pour le droit du sous-licencié d'intenter une action en contrefaçon, ou son statut par rapport à un autre sous-licencié, selon qu'il est enregistré ou qu'il ne l'est pas?

. Lorsqu'un accord de licence doit être enregistré sous peine de nullité, comme le prévoyait par exemple la loi mexicaine dans les années septante, et le droit indien actuel, le juge saisi du litige en tiendra-t-il compte ? Cette sanction absolue tend à devenir exceptionnelle. La plupart des lois y substituent des sanctions de droit public : refus de déductions fiscales, refus de payer en devises, ou retrait des subventions publiques au projet industriel en cause. Le droit antitrust américain et européen connaissent encore, il est vrai, la sanction de la nullité. On ne peut donc éviter de poser cette question

En matière de licences, la doctrine paraît considérer que l'application directe du droit étranger ne peut aller jusqu'à reconnaître la nullité du contrat, sauf si l'ordre public du for l'impose lui aussi.

C'est précisément dans cette hypothèse que M. Vischer défend une application entière de l'article 19 LDIP, qui correspond, dit-il, à la pratique

uivie en Suisse depuis toujours. Il serait donc nécessaire de peser de cas en cas les intérêts en présence - ce qui est incontestable puisque la loi le requiert. Selon M. Vischer, les intérêts du donneur de licence helvétique ne seraient guère servis si l'on affirmait la validité du contrat dans un jugement suisse qui serait inexécutable dans le pays du preneur de licence. On souscrit galement à cette observation, avec deux nuances :

- . Le jugement en Suisse peut être reconnu dans d'autres pays, par exemple après la Convention de Lugano. En Suisse même, il n'est pas rare que le preneur de licence possède des biens ou des avoirs qui auront peut-être fait l'objet d'un séquestre. Enfin, dans le milieu professionnel en cause, informé par les Centrales anti-contrefaçon comme celle de Londres, l'existence d'un jugement occidental donnant raison au donneur revêt une importance de fait qui mérite réflexion. Pour tous ces motifs, le jugement reconnaissant la validité du contrat n'est pas indifférent.

- . Il ne me paraît pas de bonne méthode de comparer les intérêts en présence, ceux de l'Etat prévoyant la nullité, ceux du preneur de licence et ceux du donneur de licence, en partant pour ceux-ci de l'idée que le jugement ne sera pas reconnu dans le pays d'origine. En appliquant le droit public étranger aux termes de l'article 19 LDIP, notre ordre juridique admet une capitulation partielle de notre souveraineté, dans la mesure où notre droit permet la conclusion libre de contrats internationaux. Il est donc justifié d'attendre de l'Etat étranger que ses autorités aussi tiennent compte des principes retenus par le juge suisse. D'ailleurs, ce n'est un secret pour personne que les règles techniques sur le contrôle des transferts de techniques donnent lieu à de nombreuses dérogations dans les pays d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique, pour des motifs assez divers.

II. La loi du contrat en l'absence de choix des parties

- . Autonomie des parties et détermination du droit applicable

- . Souvent les parties ne choisissent pas le droit applicable. Des gens d'expérience prétendent qu'une fois sur deux, le droit applicable n'est pas mentionné dans les contrats internationaux. Divers motifs peuvent l'expliquer : les parties n'ont pas vu le problème, si le contrat est conclu par des hommes d'affaires ou des ingénieurs. Plus fréquemment, on veut l'éviter, car le but d'une négociation n'est pas de multiplier les difficultés, mais de conclure. Or la proposition visant le droit applicable a pour effet d'effrayer les parties, on certes les grandes multinationales, mais les petites et moyennes entreprises. A cet égard, on relève qu'entre la France et la Corée du Sud, par exemple, un tiers des opérations de transfert des techniques enregistrées concernent des PME. Cette proportion est d'un quart entre la France et Taïwan. Dire à une petite entreprise du Dauphiné que son contrat sera soumis au droit coréen, c'est torpiller la négociation.

Enfin, si l'Etat receveur est concerné par le transfert parce que les agents économiques lui sont rattachés en fait ou en droit, il n'acceptera guère que le contrat soit soumis à un droit étranger. En cas de litige, les arbitres évitent cette question dans toute la mesure du possible.

. Le mal n'est pas grand, dans l'heureuse hypothèse où les droits nationaux convergent tous vers la même solution. A mon avis, le droit de licences est un droit transnational par excellence. Cette conception mettrait fin à la nécessité d'établir des règles de conflit, mais elle n'est pas acceptée partout

. Règles de conflit

. Il est difficile de prôner une règle de conflit unique pour toutes les licences. Il existe des licences de brevets, de marques, de dessins et modèles, de droits d'auteur, de savoir-faire industriel, de signes distinctifs, de droits sociaux, de droits sur des programmes d'ordinateurs protégés ou non - pour défaut d'originalité - par le droit d'auteur, et des licences pour les semi-conducteurs, pour les variétés végétales, pour les parfums, pour le conditionnement de marchandises. Certaines de ces licences représentent ce qu'on appelle un contrat "sec", limité à l'autorisation d'exploiter le bien transmis. D'autres incorporent de l'assistance technique ou financière. D'autres ont lieu dans le cadre d'une joint venture - une formule toujours plus fréquente avec les pays déjà relativement développés.

Certaines licences ne posent qu'un problème économique, auquel des arbitres d'égale compétence trouveront une solution autonome. D'autres soulèvent des questions de droit moral, et les spécialistes du droit d'auteur accusent parfois le droit international privé de n'être qu'une construction technique dépourvue de cœur.

Enfin, certaines licences sont données pour un pays, d'autres pour une zone régionale, d'autres pour un continent, d'autres encore pour le monde entier.

Peut-on établir néanmoins une seule règle de conflit ? Oui. Certains législateurs récents ont établi une règle unique.

. En Suisse, l'art. 122 al. 1 LDIP établit une règle unique et satisfaisante

"les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'Etat dans lequel celui qui transfère ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle".

Cette règle vaut pour les cessions et les licences. A mon avis, elle vaut également pour les accords de transfert portant sur une technologie non brevetée, ou sur des connaissances non protégées, les signes distinctifs déposés ou non déposés, les dessins et modèles avec ou sans protection, ainsi que pour les contrats d'assistance technique et d'ingénierie.

Cette règle n'est pas une exception au système de la détermination de la loi du contrat d'après la prestation caractéristique. Il ne convient donc pas de l'interpréter de façon restrictive. L'on peut soutenir aussi que si elle ne s'applique pas, la solution est semblable selon l'art. 117 al. 2 et al. 3 lit. LDIP. Le résultat est identique : les licences proprement dites et improprement dites suivent le même régime.

. A l'étranger, la règle de rattachement au droit du donneur de licence se trouve expressément en droit est-allemand, en droit hongrois et dans les contrats types du COMECON. Certains de ces droits distinguent cependant entre le droit d'auteur, soumis au droit du pays de celui qui exploite l'oeuvre et les licences industrielles, une distinction très raisonnable. Cependant, on doit admettre que presque tous les contrats d'édition ou de licence rendent applicable le droit de la maison d'édition ou de diffusion qui commercialise le livre ou le film. Vu ce très large usage de la possibilité de choisir le droit applicable, il ne paraît pas nécessaire d'établir une distinction entre le droit d'auteur et les autres figures de licence. D'ailleurs, appliquer le droit du donneur de licence revient souvent à appliquer le droit du pays de résidence de l'auteur, ce qui est équitable. C'est lui qui a fait la prestation la plus caractéristique! Et c'est lui qu'il s'agit de protéger selon des critères applicables chez lui, qu'il est censé connaître et dont surtout il ne peut probablement pas savoir qu'ils sont très différents dans d'autres pays. Le besoin de protection sociale de l'auteur n'est guère différent du besoin de protection sociale des employés. Tout au plus peut-on laisser davantage d'autonomie aux parties dans la détermination du droit applicable.

A cet égard, on relèvera qu'en France, dans la cause *Huston c. Cinquième* haïne qui concernait la colorisation du film "Asphalt Jungle", le tribunal de grande instance de Paris a appliqué le droit du lieu de projection du film, pour déterminer les droits moraux des héritiers de l'auteur réalisateur. Cet arrêt a été cassé en Cour d'appel, motif pris apparemment de ce que le droit américain ne connaît pas le droit moral et que le contrat original ne pouvait donc pas le réserver à l'auteur ou à ses héritiers. Cette série d'arrêts montre a contrario qu'il convient de distinguer avec soin les questions relatives au contrat et celles relatives à la protection de l'oeuvre. Les résultats décevants obtenus parce qu'on s'est fondé sur une analyse du contrat auraient été évités si le problème de la colorisation du film avait été examiné sous l'angle du droit moral, qui est inaliénable et imprescriptible en droit français, ce qui semble bien être une notion d'ordre public français.

Il me paraît inutile de rappeler ici les arguments qui font que la règle suivie pour le rattachement des contrats de licence est également la solution découlant de l'art. 4 ch. 2 de la Convention de Rome. On peut simplement souligner que toute l'Europe occidentale - dans la mesure où la Convention de Rome y est acceptée - rend ainsi applicable le droit du donneur de licence. Les exemples contraires de l'Autriche (§ 43 ch. 2 de la Loi de 1978) et de la Yougoslavie paraissent donc peu probants pour remettre en question le principe du rattachement subsidiaire à ce droit.

Devant cette quasi-unanimité, qui s'étend aussi à certains pays d'Europe orientale, comme la République démocratique allemande et la Hongrie, convient-il de rester inactif, ou peut-on harmoniser le droit international privé des licences ?

. Arguments favorables à l'harmonisation

. L'importance économique des opérations de licence est considérable. Les redevances versées chaque année pour les licences techniques se monteraient à plus de \$ 15 milliards. A cela s'ajoutent les redevances de l'industrie télévisuelle, les droits d'auteurs pour les disques, les cassettes audio et vidéo, etc.

. Peu de nations ont légiféré en matière de droit privé des licences. Le droit des contrats varie cependant d'un pays à l'autre, et ces variations tendent à s'accroître dans le Tiers-Monde.

. Une certaine unité de vue pourrait se faire jour en Europe occidentale : le droit du donneur devrait s'appliquer selon le test de la prestation caractéristique. La doctrine est encore divisée.

. Le critère de la prestation caractéristique pourrait être repris dans une convention internationale. Il renvoie naturellement au droit du pays où le titulaire de licence possède son établissement principal - et non, par exemple, à une société filiale gérant des licences au Liechtenstein ou aux Iles Vierges.

. Des circonstances exceptionnelles seraient réservées. Par exemple, lorsque la licence est accordée parallèlement à un contrat de franchise, le droit du franchisé pourrait s'appliquer. Lorsque la licence ne suppose aucune prestation positive quelconque du donneur de licence et que, de son côté, le preneur s'engage à développer des produits ou des marchés, son droit sera peut-être plus approprié. L'idée fondamentale du rattachement au droit du domicile du débiteur est la prestation caractéristique, c'est évidemment que ce droit doit s'appliquer à la responsabilité du débiteur car son entreprise est organisée selon les lois de l'Etat où elle est principalement active. De fait, le bon fonctionnement de l'entreprise du débiteur de la prestation caractéristique garantit une exécution correcte du contrat. En outre, le débiteur répond sur son patrimoine, son investissement, qui dans l'ensemble est encore situé dans le pays où il a son établissement principal. Le rattachement au droit de ce pays assure ainsi une certaine cohérence interne entre les normes applicables au fonctionnement de l'entreprise du débiteur et celles qui régissent sa garantie contractuelle et sa responsabilité patrimoniale.

Si, en revanche, on est en présence d'une entreprise multinationale ou d'un titulaire de licence absolument passif, le tribunal peut appliquer un autre droit comme l'art. 15 LDIP autorise le juge suisse à le faire.

. Le droit applicable à la conclusion du contrat devrait être réglé dans la même convention. L'opinion dominante est d'admettre un rattachement alternatif au droit du contrat ou au droit du lieu de conclusion.

. Arguments défavorables à une harmonisation

. La CNUCED a échoué dans l'essai de codifier le droit international privé. Certes, c'est essentiellement le chapitre sur les pratiques restrictives qui bloque l'adoption du projet de Code de conduite pour le transfert des

techniques. Il n'en demeure pas moins que les discussions qui ont entouré le chapitre 9, la mise en question de la liberté de choisir le droit applicable, le for et l'arbitrage ont échaudé les pays développés.

On ne peut rien en déduire pour une harmonisation par la Conférence de droit international privé, parce que la liberté des parties à ce triple égard n'était sans doute contestée par aucun des Etats participant à la Conférence, sauf peut-être à demander des points de contact raisonnables pour le for et le droit applicable.

. Le domaine de la loi du contrat est plus restreint pour les contrats de licence que pour la vente internationale, par exemple. L'adoption d'un critère fondé sur la prestation caractéristique peut conduire à une coupure entre la partie obligationnelle du contrat et celle qui porte sur les droits de propriété intellectuelle opposables erga omnes.

Remarquons que la coupure entre la partie obligationnelle du contrat et celle qui concerne la validité des droits transférés ou la validité de la licence ne représente pas une difficulté gravissime. Cette "coupure" signifie simplement que le contrat n'est pas opposable aux tiers. En réalité, les autres contrats commerciaux non plus ne déploient pas d'effet, ou très exceptionnellement, face aux tiers. Quant à prendre en compte, à titre réjudiciel, l'existence d'un contrat conclu sous un autre droit pour déterminer par exemple si le preneur de licence peut valablement intenter action devant les tribunaux du for, c'est une opération courante dans la pratique judiciaire, et très aisée.

. Le droit des licences est un droit transnational; il conviendrait de l'harmoniser au fond plutôt que de susciter des règles de conflit renvoyant à la sphère étroite de tel ou tel droit national.

Cet argument se heurte à l'échec global du Code de conduite préparé par la CNUCED. A moyen terme, peut-être élaborera-t-on une convention comme celle de Vienne sur la vente internationale de marchandises.

En attendant, les conflits de lois sont bien réels. Il est d'ailleurs significatif que dans ses travaux récents sur l'harmonisation du droit des brevets d'invention dans le monde, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle n'aborde par les licences contractuelles.

En conclusion, il me paraît qu'une harmonisation du droit international privé des contrats de licence est possible. Les travaux de la Conférence de La Haye nous enseigneront si la volonté politique d'y parvenir est suffisante au sein des Etats européens.

Cf. Note du secrétariat de la CNUCED, Document TD/B/AC.11/L.12./Countess P. Jeffries, Regulation of Transfer of Technology/ An Evaluation of the UNCTAD Code of Conduct, 18 Harvard International Law Journal (1977), pp. 309 ss.

Voir W. Fikentscher, The Draft International Code of Conduct on the Transfer of Technology, Weinheim 1980, p. 27. On admet désormais que cette politique a

choué. Voir J. Jehl, *Le commerce international de la technologie*, Paris 1985, spéc. pp. 350 ss.

P. Roffe, *Transfer of Technology : UNCTAD's Draft International Code of Conduct*, 19 *International Lawyer* (1985), pp. 689 ss, à pp. 691-692. Voir déjà Stampfli-Medzikijan, *Le transfert de technologie - Les efforts actuels pour une réglementation internationale*, thèse Genève (Berne, 1980), pp. 84 ss.

Voir document TD/Code TOT/47 du 20 juin 1985.

No. 2349/84, J.O.C.E. No L 219, 16 août 1984, pp. 15 ss.

No. 556/89, J.O.C.E. No L 61, 4 mars 1989, pp. 1 ss.

Public Law No. 100-703 (1988). Voir aussi le "Process Patent Amendments" de 1988, Public Law No. 100-418 - renforçant les droits des porteurs de brevets pour des procédés contre l'importateur des marchandises qui sont fabriquées à l'étranger selon leurs procédés.

12 *World Competition* (1989), pp. 105-207. Cf. J.R. Atwood et C. Lister, *International Antitrust Enforcement in the George Bush Administration : The Enforcement Guidelines and Beyond*, 12 *World Competition* (1989), pp. 5 ss, à pp. 9-10; pour ces auteurs, la politique laxiste de l'Administration Reagan en matière de droit antitrust se continuera dans la prochaine décennie.

TD/Code TOT/47, Appendix F (traduction de l'auteur).

Cf. G. Cabanellas, *Jurisdiction Rules Under International Transfer of Technology Regulations*, 16 *IIC* (1985), pp. 19 ss, à p. 25; Stampfli-Medzikijan cité n.3), pp. 236 ss.

Voir G. Cabanellas (cité n. 10), pp. 31-32.

Document TD/Code TOT/9, Appendix G.1.

Doc. UNCTAD/TT/Misc. 70, p. 8 (TdA). Le texte original soumis par le Président de la Conférence durant sa sixième session est le suivant : "Parties to transfer technology transactions may, by common consent, choose the laws applicable to their contractual relations, it being understood that such choice of law will not limit the application of relevant rules of national legal systems which cannot be derogated from by contract".

Proposition du Groupe B, TD/Code TOT/33, Appendix D.

Voir G.M. Wilner, *Applicable Law and Dispute Settlement in the Transfer of Technology Code*, 17 *Journal of World Trade Law* (1983), pp. 389 ss, spéc. pp. 391-392.

Voir Roffe (cité n. 3), p. 703.

Voir B. Dutoit, *L'ordre public : caméléon du droit international privé. Un survol de la jurisprudence suisse*, in *Mélanges Guy Flattet*, Lausanne 1985, pp. 455 ss, spécialement les exemples relevant du droit des contrats à pp. 464. L. Jaape/F. Sturm, *Internationales Privatrecht*, 6ème éd., Munich 1977, pp. 194 ss. Voir Schwander, *Internationales Privatrecht, Allgemeiner Teil*, St-Gall 1985, pp. 27 ss.

Cf. E. Wilms, *Produkte- und Produzentenhaftung aus Marken oder ähnlichen Zeichen*, thèse Zurich 1984.

Art. 3 chiffre 8 du Règlement CEE no. 2349/84, par ex.

Voir par ex. SJ 1981, p. 216.

Art. 13 LDIP; voir F. Vischer, *Introduction générale*, in *Le nouveau droit international privé suisse*, publication CEDIDAC No 9, Lausanne 1988, à pp. 21 ss.

Voir F. Vischer, *Das Internationale Privatrecht des Immaterialgüterrechts nach dem schweizerischen IPR-Gesetzentwurf*, GRUR Int. 1987, pp. 670 ss.

P. Sarcevic et Th. Burckhardt : Conflict of Laws and Public Law : The Swiss approach, in *Rapports suisses présentés au XIIème Congrès international de droit comparé* (Zurich 1987), pp. 139 ss.

Contre l'application des règles protectrices d'un Etat des Etats-Unis en faveur du franchisé lorsque les parties ont soumis leur rapport au droit du franchiseur, soit le droit allemand, voir la décision de l'Oberlandesgericht de Munich, du 15 février 1980, résumée in *Journal de droit international CLUNET* 1985, pp. 957-958.

Cf. Ole Lando, *The 1985 Hague Convention on the Law Applicable to Sales*, *abelsZ* 51 (1987), pp. 60 ss, à pp. 76-79. Voir en général A.E. von Overbeck, *Les questions générales du droit international privé à la lumière des modifications et projets récents*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international* 1982, III, pp. 9 ss, à pp. 177 ss, spéc. p. 183.

Cf. S. Soltysinski, *Choice of Law and Choice of Forum in Transnational Transfer of Technology Transactions*, *Recueil des cours de l'Académie de droit international* 1986, I, pp. 239 ss, à pp. 299-300.

Voir *Book Review* sur l'ouvrage de Soltysinski, 20 *IIC* (1989), pp. 120 ss, à p. 121-122.

Voir par analogie Vischer (cité n. 21), à p. 680.

Voir Ph. Kahn, *Transfert de technologie et division internationale du travail pour une politique juridique*, *Revue belge de droit international*, 1976, pp. 451 s, à p. 458; G. Cabanellas, *Applicable Law Under International Transfer of Technology Regulations*, in 15 *IIC* (1984), p. 45 et n. 26.

F. Vischer (cité n. 21), à p. 682. On relira cependant avec profit les ATF 76 I 33, 80 II 45, 81 II 227, et l'analyse détaillée qu'en a fait M. Erne, *ertragsgültigkeit und drittstaatliche Eingriffsnormen*, thèse Zurich 1985, pp. 2 ss.

Dans un ordre d'idées voisin, B. Dutoit a suggéré que l'article 19 LDIP nous contraindra à déterminer quelles sont les règles internes du droit suisse qui ont d'application directe à l'étranger (in *Mélanges Flattet*, pp. 467-468). Un exemple intéressant de la loi extraterritoriale se trouve à l'article 44 LDA : Les dispositions générales du Code des obligations sont applicables en ce qui concerne la responsabilité civile découlant d'une infraction à la présente loi, même si l'infraction a été commise à l'étranger au détriment d'une personne domiciliée en Suisse". S'agit-il d'une loi d'application immédiate ? Non, à mon avis. Sinon, le juge suisse pourrait condamner en Suisse un preneur de licence de droit d'auteur pour certaines violations de son contrat commises à l'étranger, les actions en responsabilité étant donnée en droit interne suisse. D'un autre côté, on note que certains partisans d'une large application immédiate des lois étrangères en matière de transfert de techniques admettent volontiers l'application de la loi d'autres pays que le leur. Cf. par exemple Kajak, *International-privatrechtliche Fragen internationaler Lizenzverträge*, *GRUR Int.* 1986, pp. 239 ss, spéc. p. 243.

Cf. dans le même sens F.-K. Beier, *Das auf internationale Markenlizenzverträge anwendbare Recht*, *GRUR Int.* 1981, pp. 299 ss, à p. 300.

Cette affirmation ne surprendra pas le juriste. Voir cependant F.K. Jünger, *The European Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations : Some Critical Observations*, 22 *Virginia Journal of International Law* (1982), pp. 125 s, à p. 130.

Voir mon article *Transfert of Technology Under UNCTAD and EEC Draft Modifications : A European View on Choice of Law in Licensing*, 12 *Journal of International Law and Economics* (1977), pp. 1 ss, à pp. 36-39.

◇-D | ÑkÑD+Ñ&D'TÑ' fÔÑ(D≈Ñ/D+Ñ5D>Ñ
ÿf≤Ñ:f" fÁ-ÁDÑvDeÑáfÉÑ
ÿ(c)D»·%·Σ`d_·Ä%·møùd~SûdΔD÷