

Introduction

Les droits de propriété industrielle sont des «droits réels». Les contrats gérant ces droits sont donc basés sur les principes du droit des obligations.

Si l'on se réfère au Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), les droits attachés à un brevet ainsi que les droits attachés à une simple demande de brevet, sont transmissibles. Toute transmission peut être totale ou partielle.

Le contrat, dit de « licence de savoir-faire » ne porte pas un droit privatif, mais sur des connaissances relevant du secret de fabrique ou de l'assistance technique en annexe d'un brevet. On parle alors plutôt de contrat de « communication de savoir faire ». Ce contrat fera l'objet d'un autre article.

Cet article se limite aux contrats de licence, relevant de la notion de location de brevets assorti éventuellement d'obligations relatives au savoir-faire, et d'une assistance technique destinée à faciliter la mise en œuvre de l'invention par le licencié.

I - Typologie des différentes sortes d'accords de brevets.

-cession de brevet ou cession de demande de brevet, emportant vente du brevet ou de la demande.

-licence sur le brevet ou la demande de brevet conforme aux articles 1708 et s. Code Civil relatifs à la location

-contrat d'apport en société

-contrat de donation

-contrat de licence obligatoire fixé par le CPI, susceptible d'être obtenu par toute personne si 3 ans après la délivrance du brevet ou 4 ans après le dépôt, le propriétaire n'a pas commencé à exploiter l'invention ou n'a pas commercialisé le produit « en quantité suffisante » pour satisfaire aux besoins du marché français.

II – Dans quel cadre, ces accords ? Dans quel but sont ils conclus ? Le problème des entreprises bénéficiant d'une forte puissance de marché.

Les grands groupes :

L'on sait que certains grands groupes déposent beaucoup de brevets non pas dans le but d'exploiter mais de restreindre la concurrence. Il s'agit d'une « stratégie d'achats de droits » sur les brevets du secteur afin de verrouiller la recherche concurrente.

Le danger pour l'économie est grand et peut même aboutir à bloquer l'innovation.

En effet, la constitution d'un portefeuille de brevets permet de passer des « accords croisés » avec les détenteurs de droits sur d'autres brevets, afin de garder une certaine maîtrise de son savoir-faire.

Et les PMI ?

En tant que cédant, une PMI peut accorder des droits d'exploitation à des tiers, et percevoir des redevances tout en exigeant dans les contrats la communication des perfectionnements.

En tant que licenciée, avec autorisation de sous licencié, une PMI peut exploiter les brevets prévus au contrat, maîtriser les sous licences tout en bénéficiant d'une assistance technique.

III- Sur quoi portent les accords de licence ?

Le contrat de licence peut porter sur un ou plusieurs brevets ou demandes de brevets, seuls ou avec le savoir-faire et éventuellement une assistance technique destinée à faciliter la mise en œuvre de l'invention par le licencié.

Le contrat de licence peut être consenti à un seul licencié : il s'agit alors d'un contrat exclusif. S'il est consenti à plusieurs licenciés : il s'agit d'un contrat non exclusif.

Le contrat peut autoriser le licencié à sous licencié.

Ce processus contractuel est de nature différente d'un accord de coopération technique.

Il doit être clarifié expressément par une clause spécifique précisant les pouvoirs et le rôle de chacun. Il en est de même si le titulaire du brevet se réserve le droit d'exploiter aussi son invention.

IV- Le problème de la conformité des accords aux exigences du droit communautaire de la concurrence. Le règlement de 1996 et le nouveau règlement du 27 avril 2004.

Le principe :

Sont interdits par le traité :

-les accords et pratiques concertées des entreprises qui pourraient restreindre ou fausser le jeu de la concurrence

-les accords qui pourraient permettre une exploitation abusive de position dominante.

Selon le règlement de 1996, les accords qui relèvent de cette catégorie doivent être « notifiés » sous peine d'amende, à la Commission de la C.E.E. Celle-ci veille aux modifications, voire aux suppressions de clauses illicites. La Commission a coutume d'exempter par catégorie des accords de même nature. C'est ce qu'elle a fait pour les accords de licences de brevets et de licence de savoir-faire en 1996. (cf annexe n° 1)

L'assouplissement des règles en 2004 :

Dans le cadre de la réforme de la politique de concurrence de la Communauté, les règles de concurrence applicables aux licences de brevets sont assouplies et permettent aux entreprises de conclure des accords de licence davantage en fonction de leurs besoins commerciaux.

Depuis le Règlement communautaire du 27 avril 2004, des accords anticoncurrentiels peuvent être « exemptés » de l'interdiction si les effets positifs compensent les effets négatifs pour la concurrence.

Le nouveau règlement est applicable depuis le 1^{er} mai 2004 expirera au 30 avril 2014.

Les « accords de licence de brevet » y sont précisément désignés à l'article 1 du Règlement.

Au terme de l'article 2, « l'exemption de notification est applicable tant que le droit de P.I. sur la technologie concédée n'a pas expiré, n'est pas devenu caduc ou n'a pas été invalidé ».

Ce nouveau règlement donne des « lignes directrices » et ouvre la voie à l'exemption d'interdiction pour tout ce qui n'est pas explicitement visé comme exclu de l'exemption (pour la liste noire, se reporter au règlement).

Le nouveau règlement fixe deux listes de clauses de « restrictions caractérisées », l'une pour le cas où les entreprises parties à l'accord sont concurrentes et l'autre pour le cas où elles ne sont pas concurrentes. La liste des restrictions caractérisées, différente dans chaque cas, devrait améliorer la situation en clarifiant les règles de protection de la concurrence et de l'innovation. Si l'entreprise n'est pas concurrente au moment de la conclusion du contrat, mais qu'elle le devient, c'est la liste du cas de non-concurrence qui est applicable pendant toute la durée de l'accord, sauf modification sur un point essentiel. (cf annexe n° 2)

Le nouveau règlement distingue aussi selon que les accords sont pris par les entreprises détenant des parts de marché inférieures à des « seuils » : 20% pour les accords de licences entre concurrents et 30% pour les accords entre non-concurrents.

La période de transition :

Les accords en vigueur au 30 avril 2004 qui ne remplissent pas les conditions prévues au nouveau règlement mais satisfont aux conditions du règlement de 1996 restent valables.

VI- Forme et contenu du contrat de licence :

Le contrat doit être rédigé par écrit, et de préférence, en une seule langue.
Le contrat est la loi des parties. Il doit être exécuté de bonne foi.

L'importance des négociations préalables :

Lors de la négociation, le titulaire fournit toutes les informations nécessaires à l'exploitation. Il devra protéger le licencié contre les vices du brevet qui rendraient l'exploitation impossible et contre les contrefaçons dont l'invention pourrait faire l'objet.

Quant au licencié, il devra exploiter l'invention même si elle s'avère plus onéreuse qu'il ne l'a imaginé et payer la redevance au taux convenu ! Les parties conviennent souvent à ce stade de se communiquer les expériences acquises et décident que les perfectionnements apportés par l'une seront de plein droit profitables à l'autre.

Les obligations des parties prévues au contrat :

- l'étendue des droits d'exploitation qu'il s'agisse de l'invention ou de l'étendue territoriale.
- la durée, qui peut être inférieure à la durée du brevet
- la faculté de renoncer à l'accord à certaines dates déterminées d'avance par les parties
- les conditions de contrôle des fabrications sous licence par le breveté
- les rémunérations à verser par le licencié
- l'affectation du paiement des taxes annuelles à l'une ou l'autre partie
- les restrictions apportées aux garanties dues au licencié
- l'anticipation des interventions de chaque partie en cas d'instance en contrefaçon à engager
- les conditions d'accord de sous-licences

CONCLUSION :

La sphère de sécurité dont bénéficient les accords de licence de brevets grâce au système classique d'exemption par catégorie, devrait demeurer.

De plus, le système nouveau, plus souple, devrait réduire la charge administrative des entreprises. Quant au contrôle de la concurrence et à l'encadrement de l'innovation, il devrait être plus effectif et adapté aux dispositions antitrust de l'Union Européenne.

C. de MARGUERYE
Avocat à la Cour
23, rue Chapon 75003 PARIS

o

o

o

Annexe n° 1 : Les clauses de restrictions visées au règlement de 1996 :

Quelles sont les clauses rendant « a priori » inutile la notification à la Commission ?

-il s'agit de clauses qui sont convenues dans la limite de la durée du brevet et qui maintiennent partiellement le fameux « droit d'interdiction » résultant du droit exclusif du breveté vis-à-vis de son licencié.

Quelques exemples de clauses de restrictions classiquement admises :

-clauses obligeant le licencié à se limiter à un mode d'exploitation (limitation à la fabrication, à l'usage, à la vente), à se limiter certaines applications techniques pour la fabrication ou l'utilisation du produit breveté ou du procédé breveté, à se limiter à une quantité de produits à fabriquer, à se limiter à un certain nombre d'actes d'exploitation, à se limiter à une exploitation d'une durée plus courte que celle du brevet, à se limiter à une exploitation sur un espace inférieur à celui pour lequel le brevet est attribué,

-clauses d'interdiction de céder la licence ou d'accorder des sous licences

-clauses obligeant le licencié à apposer sur le produit l'indication du brevet. En effet, le breveté a un intérêt légitime à voir les objets protégés bien caractérisés comme provenant de l'invention protégée. En un tel cas, le licencié peut aussi apposer des signes distinctifs de son choix sur l'objet protégé, ce qui ne restreint donc pas la concurrence.

-clauses de respect de normes de qualité pour les produits protégés ou les semi-produits, matières premières ou auxiliaires,

-clauses obligeant le licencié à s'approvisionner en certains produits s'ils sont indispensables pour assurer une exploitation techniquement correcte de l'invention.

-clauses de communication d'expériences acquises tant lors de l'exploitation du brevet que des licences d'inventions de perfectionnement ou d'application, du moment que le licencié pourra participer aux acquisitions d'expériences futures du concédant.

Obligations pour le cédant de n'autoriser personne d'autre à exploiter l'invention.

Obligation de ne pas exploiter lui-même l'invention.

Cette liste ne préjuge pas de l'interprétation des autorités communautaires ni des tribunaux.

Annexe n° 2, extrait du Règlement 2004:

I- Restrictions caractérisées lorsque les entreprises parties à l'accord sont des entreprises concurrentes :

- a) restriction de la capacité d'une partie à l'accord de déterminer ses prix de vente à des tiers
- b) limitation de la production, exception faite de la limitation de la production des produits contractuels imposée au preneur dans un accord non réciproque ou imposée à l'un des preneurs seulement dans un accord réciproque
- c) répartition des marchés ou des clients, exception faite de :
 - l'obligation imposée aux preneurs de la licence de ne produire à partir de la technologie concédée que dans un ou plusieurs domaines techniques d'utilisation ou sur un ou plusieurs marchés de produits
 - l'obligation imposée au donneur et/ou au preneur de la licence dans un accord non réciproque de ne pas produire à partir de la technologie concédée dans un ou plusieurs domaines techniques d'utilisation ou sur un ou plusieurs marchés de produits ou sur un ou plusieurs territoires exclusifs réservés à l'autre partie.
 - l'obligation imposée au donneur de ne pas concéder la technologie sous licence à un autre preneur sur un territoire déterminé
 - la restriction, dans un accord non réciproque, des ventes actives et/ou passives effectuées par le preneur et /ou le donneur de la licence sur le territoire exclusif ou au groupe d'acheteurs exclusif réservés à l'autre partie.
 - l'obligation imposée au donneur de ne pas concéder la technologie sous licence à un autre preneur sur un territoire déterminé
 - la restriction, dans un accord non réciproque, des ventes actives et/ou passives effectuées par le preneur et/ou le donneur de la licence sur un territoire exclusif ou au groupe d'acheteurs exclusif réservés à l'autre partie
 - la restriction, dans un accord non réciproque, des ventes actives par le preneur de la licence sur le territoire exclusif ou au groupe d'acheteurs exclusifs attribués par le donneur de la licence à un autre preneur, à condition que ce dernier n'ait pas été une entreprise concurrente du donneur au moment de la conclusion de son propre accord de licence
 - l'obligation imposée au preneur de la licence de ne pas produire les produits contractuels que pour son propre usage, à condition qu'il puisse vendre librement, activement et passivement, les produits contractuels en tant que pièces de rechange pour ses propres produits
 - l'obligation imposée au preneur de la licence dans un accord non réciproque de ne produire les produits contractuels que pour un acheteur déterminé, lorsque la licence a été concédée en vue de créer une source d'approvisionnement de substitution pour cet acheteur
- d) la restriction de la capacité du preneur d'exploiter sa propre technologie ou la restriction de la capacité de l'une des parties à l'accord d'effectuer de la recherche-développement, sauf si cette restriction est indispensable pour empêcher la divulgation du savoir-faire concédé à des tiers.

II - Restrictions caractérisées lorsque les entreprises parties à l'accord ne sont pas des entreprises concurrentes.

a) restriction de la capacité d'une partie de déterminer ses prix de vente à des tiers, sans préjudice de la possibilité d'imposer un prix de vente maximal ou de recommander un prix de vente, à condition que ces derniers n'équivalent pas à un prix de vente fixe ou minimal imposé à la suite d'une pression exercée par l'une des parties ou de mesures d'incitation prises par elle

b) des restrictions concernant le territoire sur lequel, ou la clientèle à laquelle, le preneur peut vendre passivement les produits contractuels, exception faite de :

-la restriction des ventes passives sur un territoire exclusif ou à un groupe d'acheteurs exclusif qui est réservé au donneur

-la restriction des ventes passives sur un territoire exclusif ou à un groupe d'acheteurs exclusif que le donneur a réservé à un autre preneur pendant les deux premières années au cours desquelles cet autre preneur vend les produits contractuels sur ce territoire ou à ce groupe d'acheteurs

-l'obligation de ne produire les produits contractuels que pour son propre usage, à condition que le preneur puisse vendre librement, activement et passivement, les produits contractuels en tant que pièces de rechange pour ses propres produits,

-l'obligation de ne produire les produits contractuels que pour son propre usage, à condition que le preneur puisse vendre librement, activement et passivement, les produits contractuels en tant que pièces de rechange pour ses propres produits

-l'obligation de ne produire les produits contractuels que pour un acheteur déterminé, lorsque la licence a été concédée en vue de créer une source d'approvisionnement de substitution pour cet acheteur

-la restriction des ventes aux utilisateurs finals par un preneur qui opère en tant que grossiste sur le marché

-la restriction des ventes par les membres d'un système de distribution sélective à des distributeurs non agréés

-la restriction des ventes actives ou des ventes passives aux utilisateurs finals par les preneurs membres d'un système de distribution sélective qui opèrent en tant que détaillants sur le marché, sans préjudice de la possibilité d'interdire à un membre du système d'exercer ses activités à partir d'un établissement non autorisé.