

DOSSIERS

1993. I

BREVETS

Conditions de brevetabilité... nouveauté... antériorité de toutes pièces.....
combinaison..... emploi nouveau...
activité inventive...avis documentaire..... restauration..... certificat d'utilité cession.....
combinaison de moyens connus.
licence obligatoire..... taxes
contrefaçon action.....
saisie-contrefaçon... divulgation..
action en revendication.... possession personnelle..... nullité.....



**LA GESTION CONTRACTUELLE
DES RISQUES DANS LES
TRANSFERTS DE TECHNIQUES**

Invention d'employé l'homme du métier...
l'office européen des brevets.... procédure
d'examen contenu de la demande
de brevet européen.... rôle des examinateurs..... représentation devant
l'O.E.B..... le brevet communautaire émanation du Traité C.E.E.....
P.C.T..... sous-licence..... contrat
de communication de savoir-faire.....
compétence..... arbitrage

LA GESTION CONTRACTUELLE DES RISQUES

DANS LES TRANSFERTS DE TECHNIQUES (*)

par

Jean Marc MOUSSERON

Professeur à la Faculté de Droit de Montpellier
Directeur du Magistère- DJCE de Montpellier

Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI

Professeur à la Faculté de Droit de Lyon
Directeur du Magistère-DJCE de Lyon

- 1 - Le contrat est l'instrument d'organisation d'une relation économique durable - financière, commerciale, sociale, industrielle... - entre deux ou plusieurs partenaires (1).

Etabli pour une période stable, sans perturbation ni innovation à venir, la qualité du contrat dépend de l'effort d'analyse des parties. L'important pour elles est de faire apparaître le maximum de problèmes, de situations et d'y répondre par des solutions rigides dont l'application n'impliquera aucun aléa.

Mais la stabilité du temps est un rêve et la vérité d'aujourd'hui révèle une instabilité dont on ne sait quand, comment, à quels degrés, en quels domaines et dans quels sens elle se développera au plan politique économique, financier, commercial mais technique, surtout. Le contrat de transfert de technique (2) apparaît, alors, comme une opération particulièrement aléatoire puisque aux risques de tous les contrats durables il ajoute ceux de l'innovation qui en est l'objet.

- 2 - Par "risque" nous entendrons, considérée en état d'éventualité au jour de la conclusion du contrat, toute déviation par rapport à la ligne tracée, au projet initial - social, économique ou financier - dont les parties étaient initialement

convenues (3). Ces risques peuvent être fastes ou néfastes, représenter un avantage ou un désavantage pour tel partenaire ou pour les deux.

- 3 - Face aux risques tenant à la réalisation du projet conventionnel, les parties peuvent adopter deux attitudes :

- Elles peuvent **jouer sur les risques** - chacune espérant qu'ils joueront en sa faveur, l'une au moins se trompant, par conséquent - et adopter des solutions rigides. Leur silence ne vaut pas, alors, indifférence mais spéculation. Ne pas les prévoir ne les supprime point et l'un des deux partenaires en supportera la charge. Si le contrat, par exemple, retient un prix figé, le risque de la hausse des cours s'établira en faveur de l'acheteur, le vendeur perdant la chance d'obtenir un supplément de rémunération... le risque de baisse s'installera, au contraire, au profit du vendeur, l'acheteur perdant la chance d'obtenir une diminution de la rémunération.

- Elles peuvent, aussi, **jouer contre ces risques** en cherchant à en assurer le traitement par la convention; elles visent, alors, trois objectifs :

. *Prévenir les risques* ou, tout au moins, les amoindrir : les parties ont, par exemple, prévu le risque de variation des cours et, grâce à une clause d'indexation ou de redevances, prévu une contrepartie flexible. A la différence d'un prix forfaitaire, qui impute les risques de bonnes affaires au licencié; le prix proportionnel (4) associe les deux parties aux bons comme aux mauvais résultats d'exploitation. Il est, alors, tout à fait compréhensible que ces formules de rémunération se soient établies dans ces types de contrats avant d'en gagner toutes sortes d'autres.

. *Imputer les risques*, à défaut, en désignant lequel des deux partenaires en supportera définitivement ... l'avantage ou, plus fréquemment, le désavantage.

. *Assurer les risques néfastes* : la charge de l'assurance - son organisation, son financement, le poids de ses échecs - sera supportée pour les risques qu'elle n'aura pas pu ou voulu éviter par la partie à qui ils auront été imputés.

- 4 - Chaque partenaire fera l'inventaire des différentes perturbations pouvant affecter le projet contractuel, les "pèsera" et en évaluera les occurrences puis s'attachera à en mesurer les dangers ou les profits pour lui et son partenaire. Il s'efforcera, alors, d'obtenir dans le contrat la solution qui lui est favorable. La négociation contractuelle va largement consister en une négociation de risques dont chaque partie n'a pas la même représentation, qui n'ont, donc, pas, pour chacune le même poids, l'objectif pour chacune étant de troquer un risque qu'elle redoute pour sa gravité et/ou son occurrence contre un risque qu'elle tient pour supportable ou plus léger et/ou moins probable. Le fameux "*rapport de forces*" contractuel accru par l'habileté négociatrice joue, de façon bien moins mécanique qu'il n'est, parfois, indiqué et s'exerce dans les limites d'une volonté commune de convenir souvent préalable à la négociation même du contenu de l'accord.

- 5 - La réponse du contrat suppose une double démarche. Les parties peuvent, tout d'abord, éliminer toutes sortes de déviations et pratiquer la *prévention des risques* (I). Elles se soucient, ensuite, de la répartition de ceux qui demeurent et pratiquent *l'imputation des risques* (II).

Chaque partie décidera, alors, l'éventuelle *assurance des risques* dont le contrat lui aura imputé la charge définitive.

I - LA PREVENTION DES RISQUES PAR LE CONTRAT

- 6 - Les constructeurs du contrat peuvent, en premier, se soucier d'organiser la prévention des risques. Ils vont chercher par leur contrat à les éviter, qu'ils soient internes ou externes à l'opération.

- 7 - Une première famille de *risques internes* tient à l'inexécution de ses obligations par l'un des partenaires, voire les deux.

Dans la mesure où la déviation maligne a son origine dans la mauvaise volonté ou la volonté mauvaise du débiteur, sa négligence ou son intention de nuire, la prévention des risques internes peut être assurée par la contrainte à l'exécution qui en réduira la menace ou la durée .

Dans la mesure où l'on tient cette inexécution pour un accident économique plus ou moins banal les parties se soucieront moins d'en prévenir le risque que de le gérer, d'en réduire les conséquences.

- 8 - Les *risques externes* du contrat tiennent aux perturbations de la ligne idéale convenue par les parties résultant d'événements extérieurs à leurs comportements (mouvements imprévus des prix, perturbations des taux de change, événements sociaux, politiques ou économiques divers, innovations législatives ou réglementaires, évolution technique...). Leur prise en compte par les parties est d'autant plus importante qu'à la différence d'autres systèmes, le Droit positif privé français rejette la théorie de l'imprévision. Seule, la volonté des parties a en charge l'établissement et - si elles le veulent - l'adaptation du projet contractuel (5).

Les parties pourront organiser la prévention de ces risques externes par le rééquilibrage du contrat et toutes sortes de mécanismes automatiques, mi-automatiques et mi-volontaires, volontaires enfin sont à leur disposition (6). Les parties peuvent aussi retenir la prévention des risques externes par la destruction anticipée du contrat. Les clauses de résiliation-sauvegarde y pourvoient; pensons aux clauses de résiliation-sauvegarde pour cause d'obsolescence ou de chute précoce de l'information dans le domaine public.

- 9 - Nous envisagerons plus particulièrement la prévention des risques juridiques (A), techniques (B) et financiers (C),

A - LA PREVENTION DES RISQUES JURIDIQUES

- 10 - L'objectif économique du contrat est visé par la création d'obligations juridiquement sanctionnées. Il faut, en premier, réduire les risques relatifs à l'existence, le contenu, l'autorité et la sanction de ces obligations. La qualité rédactionnelle du contrat doit y pourvoir; elle est particulièrement requise pour les contrats dont la qualification est difficile, vue leur complexité, ou de peu d'apports positifs comme celles des licences de savoir-faire; la préparation de ces derniers contrats se fait sans le secours d'un régime supplétif riche et dense avec le simple filet à très larges mailles de la théorie générale des obligations.

Dans les contrats internationaux, le risque majeur tient à la désignation de la loi applicable - complémentarément à toutes sortes de dispositions impératives des Etats d'exécution - c'est-à-dire du système de solutions appelé à valider les dispositions expresses des parties et, surtout, à pallier leurs silences... Sa non désignation - tenue par certains praticiens du *licensing* comme l'astuce exquise du jeu - charge l'opération du taux le plus élevé d'aléa; elle doit être vivement désapprouvée. Le choix exprès du Droit applicable aux premiers moments de la convention - et point en appendice d'une quelconque clause de litige - doit être souhaité; on choisit la règle du jeu avant d'échanger les cartes sauf à porter au carré ou au cube les aléas de l'opération. L'efficacité économique du contrat dépend de sa validité; les rédacteurs des contrats doivent, donc, éviter pareil risque d'inefficacité juridique soit en les écartant (1°), soit en les stérilisant (2°).

1°) Ecarter les vices du contrat

- 11 - L'efficacité juridique du contrat suppose qu'il soit conforme aux conditions légales de fond et de forme dont l'inobservation est sanctionnée par l'annulation. Nous connaissons de multiples contrats viciés qui n'en sont pas moins exécutés... tant qu'ils correspondent à la volonté et aux intérêts des contractants attachés à leur application spontanée; dès que les intérêts se disjoignent, le contrat est inapte à assurer la sécurité de la relation; il est inutile au moment même où il devrait discipliner les parties. Nous ajouterons même que le doute sur la validité ou l'opposabilité d'un contrat fait office de cheminée d'appel et suscite, mécaniquement en quelque sorte, les différends.

a) Respect des conditions de fond

- 12 - Tout contrat doit, au minimum, respecter les conditions de validité énoncées à l'article 1108 C.civ. : consentement et capacité des parties, existence et licéité de l'objet de la cause.

- 13 - S'agissant des **parties**, il faut bien vérifier que le contractant est bien le partenaire idoine. Au cas de licence sur brevet, il faut s'assurer sans doute de la titularité du brevet. Au cas de licence sur informations non brevetées, il faut s'assurer que le partenaire est bien le maître effectif de l'information et point la holding du groupe, par exemple; celle-ci peut être titulaire de brevet sur des

inventions obtenues par les collaborateurs de sa filiale mais n'a point la connaissance des informations dont le contrat va libérer l'accès.

Si le breveté a plusieurs titulaires, la validité de la cession ou de la licence exclusive suppose la volonté de tous les copropriétaires de l'invention; celle de la licence simple appelle l'accord du seul concédant (7).

- 14 - Les contrats de transfert de techniques suscitent peu de litiges relatifs au **consentement**. On peut, toutefois, rappeler que le breveté est libre de concéder ou non des licences à des tiers (8). Le consentement du concédant est donné *intuitu personae*; il suit que le licencié ne peut céder, dans le silence du contrat, sa licence ou conclure de sous-licences sans l'accord du concédant; des clauses spéciales aménagent, parfois, le sort du contrat en cas de prise de contrôle du licencié par un concurrent du concédant.

- 15 - Lors de la conclusion d'un contrat de transfert de technique les vérifications habituelles de la **capacité** des contractants personnes physiques (majorité, absence de régime spécifique de protection des incapables majeurs) doivent être faites. A propos des personnes morales, il convient de vérifier les pouvoirs dont dispose la personne physique qui prétend contracter en leur nom et pour leur compte sous peine de voir la personne morale refuser d'exécuter l'engagement souscrit par un représentant non habilité.

- 16 - Chaque obligation prévue par le contrat doit avoir un **objet** existant, déterminable et licite.

Par conséquent, dans les conventions sur brevet, celui-ci doit être valable et en vigueur lors de la conclusion. S'agissant de savoir-faire non breveté, les informations communiquées doivent présenter une certaine valeur économique, ne pas être immédiatement accessibles au public (9).

Le prix doit être déterminé dès la conclusion du contrat lorsqu'il est la contrepartie d'un transfert immédiat ou différé de la titularité du brevet; dans les autres cas, licence de brevet ou savoir-faire, il suffit que le prix soit déterminé lors de l'exécution (10).

- 17 - La notion juridique de **cause** est entendue dans un double sens. Au sens de contrepartie, elle impose de vérifier que chaque obligation a une

contrepartie existante et licite; en réalité, l'objet de chaque obligation sert de cause à l'obligation inverse : l'accès à l'invention brevetable, objet de l'obligation du concédant de licence, sert de cause à l'obligation du licencié de payer le prix... Dans un sens subjectif, la cause désigne les motifs de l'engagement; la licéité de ces motifs doit être vérifiée, en particulier, au regard des Droits français et communautaire de la concurrence (11).

b) Respect des conditions de forme

- 18 - Au regard du Droit français, les contrats portant sur des brevets doivent être passés par écrit sous peine d'annulation (12). Ils doivent être publiés au Registre national des brevets (R.N.B.) pour être opposables aux tiers (13). Les contrats internationaux de transfert de techniques (sur brevets, savoir-faire non breveté ou assistance technique) doivent être notifiés au ministère chargé du commerce extérieur (14).

A propos de tels contrats, doivent également être respectées les formalités administratives ou autres prévues dans les Etats d'exécution des obligations; les pays du tiers monde ont fréquemment adopté des Codes de transfert de technologies contenant une réglementation détaillée de tels contrats.

Dès lors qu'un contrat risque d'affecter le commerce entre les Etats-membres de la CEE, il doit être notifié sur un formulaire spécial à la Commission des Communautés européennes, sauf s'il entre dans le domaine d'application d'un règlement d'exemption collective (15).

2°) Stériliser les vices du contrat

- 19 - Une décision d'annulation de contrat entraîne des inconvénients économiques, consistant dans l'obligation de restituer les prestations déjà exécutées. Les parties qui n'ont pu éviter l'installation du vice dans le contrat peuvent tenter de stériliser les risques qui en découlent soit en s'interdisant de provoquer l'annulation, soit en aménageant ses conséquences.

- 20 - Les clauses de "*non contestation*" interdisent au licencié ou cessionnaire de brevet de demander une annulation du brevet qui provoquerait l'annulation du contrat pour absence d'objet. La jurisprudence

française admet leur validité (16) alors que la jurisprudence communautaire la refuse (17).

- 21 - Les clauses aménageant les conséquences de l'annulation peuvent décider qu'en cas d'annulation du contrat, toutes les redevances déjà versées resteront acquises au breveté de bonne foi (18) ou seront, au contraire, restituées au licencié, en totalité ou en partie.

Le breveté prévoit, parfois, en sa faveur une clause de non garantie par laquelle il *"ne garantit pas la validité du brevet mais seulement son existence matérielle"*, ou encore selon laquelle *"le licencié accepte les aléas possibles de la licence"*; la clause est, en principe, valable (19) sauf mauvaise foi du breveté.

B- LA PREVENTION DES RISQUES TECHNIQUES

- 22 - Par *"risques techniques"* nous entendrons les surprises, bonnes ou mauvaises, tenant à la technique concédée que la vie du contrat peut révéler. Les bons risques ne devant pas être prévenus, la question concerne, uniquement, la prévention des mauvais.

Ces mauvais risques - pour le licencié, principalement, mais pour le concédant, peut être, aussi - tiennent aux insuffisances de la technique faisant l'objet du contrat.

Le souci d'éviter les risques peut conduire à différer (1°), fragiliser (2°) et/ou désarticuler (3°) le contrat.

1°) Le contrat différé

- 23 - La prise en compte des risques se fait, d'abord, à la formation même du contrat.

- 24 - Le souci de risques encore très vifs peut, tout d'abord, conduire les partenaires à différer la conclusion du contrat jusqu'à ce qu'un certain nombre d'inconnues techniques ou commerciales notamment, soient écartées. Leur maîtrise progressive explique qu'à côté des conventions de rapide élaboration

et de formation instantanée s'établissent des accords à maturation plus lente appelant une négociation à laquelle le Droit apporte le concours de multiples contrats préalables. Le premier effort pour prévenir l'incidence de risques techniques sur le contrat consiste à obtenir une information plus approfondie sur la technique en question. Les essais, ordinairement "*contradictoires*", seront multipliés et davantage poussés. Leur organisation est, à son tour, affaire de Droit et de contrats. A leur propos quatre observations peuvent être retenues.

- Les essais de techniques brevetées, à "*finalité expérimentale*", ne valent point contrefaçon de brevet. Une récente décision rendue par le Tribunal de Paris, le 6 mars 1991 (20), dans un litige Elf c. Total a rappelé et appliqué la règle de façon large.

- Il est bon de confier l'organisation des essais à un contrat distinct du contrat de transfert de techniques qu'il prépare pour éviter différents problèmes de garantie des vices cachés, notamment lorsque les "*essais sur site*", "*en grandeur réelle*"... peuvent compromettre des matériels d'exploitation ou que leurs lenteurs ou interruptions peuvent menacer des matières premières non aisément conservables; différentes difficultés liées à des opérations d'automatisation de certains cycles de production dans l'industrie agro-alimentaire nous le suggèrent.

- Le contrat d'essai organisera les modalités techniques et financières comme la prise en charge de ces expérimentations.

- Le contrat d'essai se préoccupera, surtout, des conséquences de leurs résultats : effet nul sur le contrat dont la conclusion sera toujours libre pour chacune des parties... effet suspensif ou résolutoire d'un contrat de licence dont les termes ont déjà été négociés et convenus... effet sélectif sur le contenu d'un contrat à option automatique : essais tout à fait conformes aux annonces : la licence sera exclusive, avec minimum élevé de redevances garanti et taux de redevances important... essais moins conformes aux annonces : la licence sera non exclusive sans minimum de redevances garanti et taux de redevances faible... essais non conformes aux annonces : le contrat ne sera point conclu.

- 25 - L'idée qu'une convention retardée réduit la prise de risques techniques et justifie une rémunération accrue est prise en compte par les contrats Innovatron sur les cartes à mémoire. Dans sa décision du 8 décembre 1992, le Conseil de la concurrence a rejeté la critique faite à cette pratique :

"Si le coût de la licence se renchérit alors que les brevets arrivent au terme de leur protection légale à compter de 1992, cela traduit la politique de licence menée par Innovatron, qui a privilégié les entreprises ayant initialement assumé les risques technologiques pour développer la carte à mémoire dans de nouveaux domaines d'application" (20 bis).

Nous avons approuvé cette démarche, ajoutant :

"Bien plus intéressante est l'observation faite par le Conseil qui approuve Innovatron d'avoir "privilégié des entreprises ayant initialement assumé des risques technologiques pour développer la carte mémoire dans de nouveaux domaines d'application". L'observation est tout à fait pertinente et la référence aux risques technologiques, toujours importante lorsqu'il s'agit de contrats visant à la mise en oeuvre de techniques industrielles nouvelles, aurait pu être renforcée par l'évocation des risques juridiques. Un brevet, notamment en France où prévaut la délivrance non contrôlée des brevets d'invention (JM.Mousseron, Traité des brevets, T.1. L'obtention des brevets, Coll.CEIP, 1984 Litec) n'est jamais soustrait au risque d'annulation, qu'elle soit partielle ou totale. Il faut bien constater, alors, que le risque d'annulation décroît avec la durée du brevet et qu'obtenir une licence sur un brevet qui a franchi sans contestation ou, tout au moins sans contestation utile, de nombreuses années d'existence représente pour un licencié une forte sécurité. Nous avons, en d'autres occasions, évoqué "la gestion des risques par le contrat" (JM.Mousseron, La gestion des risques par le contrat, RTD.civ.1988, p.) et constatons que le risque d'annulation décroît avec la durée de vie du brevet et que la

licence sur un brevet non contesté ou dont une autorité administrative ou judiciaire a réfuté des contestations de validité doit coûter plus cher qu'une licence sur un brevet largement à la merci d'une décision administrative ou judiciaire de révocation ou d'annulation. La pratique contractuelle en matière de transfert de technique, de licence de brevet en particulier est riche de multiples applications en ce secteur (v. JM.Mousseron et J.Schmidt, La gestion des risques par le contrat de transfert de technique, Dossiers Brevets 1993.1)".

2°) Le contrat fragilisé

- 26 - La victime potentielle des risques ici considérés - le "licencié déçu", presque toujours - peut, aussi, chercher à pouvoir se libérer de la convention :

- soit par l'annulation pour erreur ou, parfois, pour dol - par réticence, notamment -,

- soit par la résolution judiciaire pour défaut de conformité de la technique délivrée à la technique dûe, telle que couverte par le contrat,

- soit par la rédhibition au titre de la garantie des vices cachés.

- 27 - Les clauses du contrat pourront rendre plus facile (affirmation du caractère déterminant de telle information) ... ou plus difficile (affirmation inverse ou clause de non-contestation) pareille destruction anticipée de la convention.

Ce souci peut, également, suggérer d'affecter l'existence des contrats de diverses conditions, suspensives et/ou résolutoires, subordonnant la (sur)vie du contrat à la (non) réalisation de tel ou tel événement aléatoire postérieurement à la conclusion de la convention.

3°) Contrat désarticulé

- 28 - La pratique des contrats industriels, plus que celle des accords de distribution, révèle des formules de contrats désarticulés. A différentes étapes

de l'opération, des facultés d'option entre structures différentes du contrat peuvent être retenues, éventuellement liées à des progressions techniques ou aux réponses d'études demandées. L'association au choix du licencié de conditions qui lui sont extérieures écarte le caractère potestatif de ces dispositifs.

Nous donnerons l'exemple d'un contrat de transfert de technique conclu, en 1986, avec versement immédiat et irréversible d'une première somm. Avant le 31 décembre 1988, le licencié a le choix entre arrêter la relation et poursuivre le contrat et verser une deuxième somme en créant une unité de fabrication. Il a, alors, jusqu'au 31 décembre 1990 pour opter entre une licence exclusive avec minimum de redevances et redevances à 4 % et une licence non exclusive sans minimum et redevances à 1 %. En ce dernier cas, il pourra résilier le contrat avec 6 mois de préavis et paiement d'une indemnité dégressive au fur et à mesure que s'écoule le temps. Ces clauses visent à permettre au licencié, principalement, de tenir compte de différents risques au fur et à mesure qu'ils pourront se révéler.

C - LA PREVENTION DES RISQUES FINANCIERS

- 29 - Les contrats où le paiement n'intervient pas au comptant - la grande majorité - connaissent le risque de non-paiement de la somme due (1°) et celui de dévalorisation de cette somme (2°).

1°) Risque de non paiement

- 30 - Le risque de non paiement peut être traité par des garanties directes sous forme de sûretés réelles (hypothèque) ou personnelles (cautionnement, garantie indépendante) (21).

Des garanties indirectes peuvent être constituées par des clauses envisageant les conséquences de l'inexécution sous la forme de clauses résolutoires (prévoyant la résolution de plein droit du contrat en cas d'inexécution de telle ou telle obligation), pénales (prévoyant le versement d'une pénalité forfaitaire par le débiteur d'une obligation inexécutée) ou autres clauses de sanction de l'inexécution telles les clauses de privation d'avantages prévoyant la suspension ou la déchéance de l'exclusivité de la licence en cas de non-paiement de la redevance...

2°) Risque de dévalorisation de la somme due

- 31 - Ce risque se produit lorsque le prix du contrat de transfert de technique consiste en une redevance tarifaire payable pendant une longue durée. La variation de cette somme peut être assurée soit par une clause d'indexation, soit par une clause de révision.

- 32 - Les clauses d'indexation permettent la variation automatique du prix, en le rattachant aux variations d'un indice extérieur au contrat. La construction correcte de la clause suppose le choix de l'assiette de l'indexation, d'un indice valable au regard de l'ordonnance du 31 décembre 1958 imposant une relation directe entre l'indice et l'activité de l'un des contractants ou l'objet de la convention (22) et, enfin, de la périodicité de la variation. Ces clauses jouent de manière automatique : la constatation de la variation de l'indice entraîne la variation correspondante du prix dans le sens de la diminution ou de l'augmentation, par le seul effet d'un calcul arithmétique; l'automaticité peut être limitée conventionnellement et la révision ne jouera, par exemple, qu'à partir d'un certain seuil de variation de l'indice.

- 33 - Les clauses de révision supposent l'intervention des parties qui conviennent de renégocier les conditions du contrat si certaines modifications de l'environnement économique ou juridique se produisent.

Les parties doivent, tout d'abord, définir les événements qui déclencheront l'application de l'obligation de réviser le contrat. Il peut s'agir d'événements prévisibles comme la chute du brevet dans le domaine public) ou imprévisibles. Ces derniers peuvent être de nature juridique (une action en contrefaçon exercée avec succès par un tiers, qui pourra conduire à une diminution de la redevance...), économique (arrivée de nouveaux concurrents sur le marché du produit breveté...) ou consister en un événement quelconque empêchant ou rendant difficile l'exécution du contrat (interdiction d'exporter le produit breveté...).

Il convient, ensuite, de définir les effets de l'application de la clause. La clause de révision oblige les parties ou l'une d'elles à renégocier les conditions du contrat mais ne leur impose pas d'obtenir un résultat positif. Il est, dès lors, opportun de préciser quel sera le sort du contrat en cas d'échec

de la renégociation; va-t-il se poursuivre dans son contenu initial, être résilié, suspendu ?

II - L'IMPUTATION DES RISQUES

- 34 - Qu'elles ne puissent ou ne veuillent réduire les risques, les parties vont avoir, impérativement, à désigner laquelle d'entre elles aura à en supporter la charge définitive, le non choix correspondant à la ratification de l'imputation assurée par la loi à titre suppléitif ou impératif. Envisageons leur choix face aux risques techniques (A), économiques (B) et juridiques (C).

A- L'IMPUTATION DES RISQUES TECHNIQUES

- 35 - Les risques - surprises - techniques envisagés à l'état d'éventualité peuvent être bons (1°) ou mauvais (2°).

1°) Le traitement des "bons" risques

- 36 - Les bons risques pour les deux parties tiennent aux enrichissements de la technique qui peuvent apparaître en cours d'exécution du contrat. Interviennent, alors, les "*clauses de perfectionnements*" dont nous rappellerons d'un mot la structure souhaitable (23).

- La "*clause de perfectionnement*" doit, tout d'abord, désigner les perfectionnements considérés : additions par hypothèse inconnues au moment de la conclusion du contrat, dont on ne sait si elles seront et quelles elles seront; la clause s'efforcera de les rendre déterminables :

. par leur contenu : avec la difficulté de qualifier les perfectionnements par rapport à une invention de référence précise et balisée par les revendications dans le cas d'une information brevetée ou, souvent, plus floue dans le cas d'un savoir-faire non breveté d'identification souvent bien délicate...

. par leur origine : perfectionnements du concédant... ou de ses contractants... perfectionnements du licencié... ou de ses contractants.

- La "*clause de perfectionnement*" doit, ensuite, fixer le *régime* de ces compléments au regard des trois problèmes majeurs suivants :

- . communication : par qui ? à qui ?
- . réservation : par qui ? comment (secret, brevet...) ?
- . exploitation : par qui ? pour combien (à titre gratuit, à titre onéreux...) ?

Les solutions "*égoïstes*" - "*les perfectionnements à qui les crée*" attribuent à leur auteur, seulement, les risques de ces développements. Les solutions "*altruistes*" - "*les perfectionnements aux deux parties*" - attribuent aux deux parties les risques de ces développements.

2°) Le traitement des "mauvais" risques

- 37 - Les mauvais risques techniques peuvent tenir à la non-obtention des bons résultats attendus (a) ou à l'obtention de mauvais résultats inattendus (b)

a) Première hypothèse : les risques tiennent à la non-obtention des bons résultats

- 38 - Les "*garanties de résultat*" imputent les risques au concédant. Nous rappellerons, seulement, les clauses "*usine clés en mains*", "*produit en mains*", "*marché en mains*" qui faisaient les délices des constructeurs des grands contrats des années 1970 ou 1980 (24). Ces clauses ont un effet sécurisant pour le licencié puisque le contrat ne sera formé et/ou ne produira tous ses effets que lorsque les incertitudes envisagées lors de sa conclusion auront été levées. Faut-il encore savoir ce qu'est le résultat garanti; s'il est limité, étroit ou faible, les risques les plus graves demeureront au licencié.

- 39 - Les "*obligations d'exploitation*" imputent les risques au licencié

Toute obligation d'exploitation de la technique transférée met à la charge du licencié les risques techniques de l'opération puisque ses déconvenues ne le dispenseront pas d'exploiter la technique concédée.

- 40 - La charge d'une "*obligation de mise au point*" impute les risques au débiteur de telles obligations. En l'absence de clause, la mise au point de l'invention, voire son développement industriel, le passage du laboratoire au stade de fabrication est à la charge du licencié... qui supporte les risques de ses difficultés et échecs.

Mais les parties sont libres d'imputer cette charge et ces risques au concédant.

b) Deuxième hypothèse : les risques tiennent à l'obtention de mauvais résultats inattendus

- 41 - Le breveté ou le licencié peuvent être tenus à l'égard de tiers de réparer les dommages que leur cause l'utilisation du produit. Cette "*responsabilité du fait des produits*" obéit actuellement à un régime complexe (α) qui va être modifié dans un proche avenir (β).

α) Régime actuel de la responsabilité du fait des produits

- 42 - Le fabricant d'un produit peut être tenu à l'égard des tiers au titre de mécanismes soit contractuel (-.-), soit délictuel (-.-).

-.- Engagement contractuel du fabricant

- 43 - Celui-ci suppose que le dommage soit causé à une victime liée contractuellement au fabricant. Elle peut être fondée soit sur la garantie des vices cachés, soit sur l'obligation de renseignements.

- 44 - En absence de clause, la garantie des vices cachés est prévue par le Code civil à propos de la vente (art.1641 à 1648) et à propos du louage de chose (art.1721). Elle joue, donc, dans les contrats de cession de brevets - qui sont des ventes - et de licence - qui sont des louages - mais ne joue pas dans les communications de savoir-faire - qui sont des contrats d'entreprise -..

Dans une demande en réparation fondée sur la garantie dans la vente, la victime doit démontrer le dommage, l'existence d'un vice (défaut rendant la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée), son caractère caché (non apparent lors de la conclusion), son antériorité à la conclusion du contrat et le

lien de causalité rattachant le dommage audit vice. L'action doit être exercée dans un "*bref délai*".

- 45 - Les clauses de non-garantie sont nulles entre un vendeur professionnel et un acheteur non-professionnel ou consommateur. Dans de tels contrats, le problème de la garantie ne peut être réglé que de manière indirecte, en précisant, par exemple, l'usage qui doit être fait de la chose, les conditions de son entretien ou par une information de l'acheteur des défauts éventuels de la chose... qui deviennent, dès lors, apparents.

Les clauses de non-garantie sont, en revanche, valables entre un vendeur et un acheteur professionnels de la même spécialité.

- 46 - La responsabilité contractuelle peut, également, être fondée sur l'inexécution de l'obligation de renseignements rattachée par la jurisprudence à l'obligation de délivrance dans la vente et dans le louage.

La victime du dommage doit prouver l'inexécution de l'obligation du vendeur ou du loueur : délivrance d'une chose non conforme au contrat, absence d'information correcte sur ses conditions d'utilisation ou les risques que présente une chose dangereuse, de haute technicité ou un produit nouveau.

Le défendeur peut tenter de résister à la demande en démontrant un cas de force majeure (25), le fait de la victime ou d'un tiers ou encore l'exécution correcte de ses obligations; sur ce dernier point, la jurisprudence a tendance à considérer que le fait de mettre sur le marché une chose défectueuse constitue une faute (26).

Les clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité sont nulles comme abusives à l'égard d'un acheteur consommateur (27) mais valables entre professionnels, même de spécialités différentes, sauf si la victime se plaint d'un dommage corporel ou si le vendeur a commis une faute lourde, la vente d'un produit inadapté pouvant constituer une pareille faute.

.- Engagement de la responsabilité délictuelle du fabricant

- 47 - Lorsque la victime n'était liée par aucun contrat avec le fabricant de la chose, tel un passant blessé par l'explosion d'un produit, la responsabilité du fabricant est, en principe, fondée sur la faute du défendeur.

En cas de responsabilité pour faute présumée (art.1384 al.1 C.civ.), la victime doit prouver que son dommage provient du fait d'une chose dont le défendeur avait la garde (usage, contrôle et direction). Lors de la vente du produit, le fabricant en perd la garde (28). Le défendeur ne peut se dégager que par la preuve d'un fait extérieur, seule cause du dommage.

Les clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité délictuelle sont nulles.

- 48 - Dans une demande en responsabilité pour faute prouvée basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil (c'est-à-dire si aucun des régimes spéciaux ci-dessous ne s'applique), la victime doit prouver la faute, même très légère, du défendeur ainsi qu'un lien de causalité entre cette faute et le dommage dont elle demande la réparation. Le défendeur peut tenter de prouver son absence de faute et établir qu'il s'est comporté en professionnel diligent et prudent étant données les circonstances. La jurisprudence a tendance à déduire la faute du défaut de la chose ayant provoqué le dommage.

b) Régime futur de la responsabilité du fait des produits

- 49 - Un projet de loi sur la responsabilité des produits défectueux a été déposé devant l'Assemblée nationale le 23 mai 1990 (n.1395), afin d'harmoniser le Droit français avec la Directive communautaire du 25 juillet 1985 (29).

Les protagonistes du nouveau système seront, d'une part, les victimes : professionnels ou consommateurs et, d'autre part, les responsables : fabricant professionnel du produit ou d'une de ses composantes ou matières premières, celui qui commercialise le produit sous sa marque, l'importateur du produit, le fournisseur d'un produit anonyme dont le fabricant n'est pas identifié.

La responsabilité obéirait à un régime unique, sans distinction entre la responsabilité délictuelle et contractuelle.

La victime devra prouver le défaut du produit, défini comme une absence de sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre fût-il conforme aux normes. Elle devra également prouver le lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage. L'action se prescrira par 3 ans; la responsabilité sera limitée à 10 ans à compter de la mise du produit sur le marché.

Le défendeur pourra prouver que le dommage est dû au fait de la victime ou d'un tiers même s'ils ne constituent pas un cas de force majeure; la couverture du "*risque de développement*" est un des points d'achoppement des travaux en cours. Les clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité seront nulles si la victime était un consommateur lors de l'usage de la chose. Elles seront valables entre professionnels, sauf si elles apparaissent comme un abus de la puissance économique du responsable à qui elles confèrent un "*avantage excessif*".

B - L'IMPUTATION DES RISQUES ECONOMIQUES

- 50 - Par "*risques économiques*" nous entendrons les risques tenant à la réception par le marché de l'invention ou, mieux, des produits l'incorporant. Le problème limite posé est le suivant : qui - du concédant ou du licencié - doit supporter les conséquences du rejet d'un produit par le marché ?

Toutes sortes d'hypothèses peuvent être envisagées : de la défaillance d'une campagne commerciale d'introduction et imposition sur le marché ... à l'obsolescence relative de la technique conventionnelle... à la restriction grave d'un marché : pensons aux techniques de construction en présence de fonte de la construction immobilière ou aux inventions en matière de pneumatiques en cas de forte recession de la vente d'automobiles.

Les techniques de prix proportionnel sont, parfois, insuffisantes à traiter les risques économiques tenant, par exemple, à la saturation d'un marché. Une réponse plus poussée est liée à l'éventuelle obligation d'exploiter de

l'information par le licencié. Décider que le licencié ne devra pas exploiter la licence signifie qu'il ne supportera pas la charge définitive de pareils obstacles à l'exploitation et, donc, qu'elle sera imputée au concédant. Décider, à l'inverse, que le licencié devra exploiter coûte que coûte (au sens précis du terme) signifie qu'il supportera la charge définitive de ces difficultés.

Nous envisagerons, tour à tour, le problème en absence de clause (1°) et en présence de clause (2°).

1°) En absence de clause

- 51 - En l'absence de clause, le licencié est tenu d'une obligation d'exploitation forte (a) d'exonération difficile (b).

a) Une obligation d'exploitation "forte"

- 52 - Qu'il y ait ou non un minimum de redevances, voire même d'exploitation garanti, le licencié de brevet, exclusif ou non, est tenu d'une obligation d'exploitation :

"Que la licence soit exclusive ou non exclusive, le licencié a l'obligation d'exploiter... une telle unanimité tant en doctrine qu'en jurisprudence ne laisse plus place à un doute quelconque sur le principe même de l'obligation" (30).

La Chambre commerciale a même décidé, le 2 octobre 1979, qu'une clause de résiliation pour non-obtention d'un minimum d'exploitation ne faisait pas obstacle à une demande de résolution judiciaire pour inexécution de l'obligation générale d'exploitation de l'invention brevetée (31).

Il en est de même lorsque le contrat porte sur un savoir-faire non breveté.

- 53 - Pareille reconnaissance de l'obligation d'exploitation dans les licences de savoir-faire breveté comme non breveté s'explique, en effet, par son rattachement ordinaire au caractère proportionnel du prix. Tenu à paiement de redevances, le licencié doit constituer l'assiette de celles-ci. Monsieur J. Tassy observait :

"Sauf cas exceptionnel, une redevance basée sur le chiffre d'affaires montre la volonté des parties qu'il y ait une exploitation effective. Autrement, elles auraient choisi un autre mode de rémunération" (32).

Aussi verra-t-on cette obligation d'exploitation disparaître lorsque l'accord sur brevet sera un accord gratuit de non-opposition (33)... mais se maintenir en cas de cession de brevet lorsque le prix sera proportionnel à l'exploitation de l'invention faite par le nouveau titulaire (34).

- 54 - Pareille obligation a un objet vigoureux et Monsieur J. Tassy notait - pour le regretter, d'ailleurs :

"Aujourd'hui, en France, le licencié doit, sous peine de dommages et intérêts, sauf clause contraire, exploiter la licence de la façon la plus complète quantitativement et qualitativement au maximum de ses capacités. Il faut s'en souvenir quand on signe un contrat" (35).

Pareille obligation paraît se retrouver dans bon nombre de Droits européens : allemand, italien, suisse.

- 55 - Les décisions de justice les plus récentes accusent l'objet de l'obligation et, approuvé par l'arrêt de rejet précité de la Chambre commerciale, l'arrêt rendu par la Cour de Paris, le 20 mai 1977, dans l'affaire Cauvin-Yvose, décidait :

"Il est constant que le licencié a l'obligation d'exploiter le brevet au mieux de ses moyens et de ses facultés".

Dans le même esprit, l'arrêt Sellerie Vendéenne du 2 juillet 1981 indiquait :

"Le contrat de licence a, par sa nature, pour objet l'exploitation de l'invention concédée; le licencié a, en conséquence, l'obligation d'exploiter complètement, sans restriction et pendant la durée du contrat, l'invention

concedée même si cette obligation n'est pas exprimée dans le contrat" (36).

b) Une obligation d'exploitation "d'exonération difficile"

- 56 - Les tribunaux subordonnent à la démonstration d'un véritable événement de force majeure, des *"difficultés insurmontables"* selon la formule consacrée, l'extinction de pareille obligation d'exploitation. Un arrêt *Metravib* rendu par la Cour de Paris, le 30 janvier 1991 en est, provisoirement, sans doute, la dernière manifestation :

"Les premiers juges étaient fondés à retenir que, faute par Metravib d'avoir rapporté la preuve du caractère insurmontable des difficultés rencontrées dans l'exploitation du rhéoprocasseur, il y avait lieu de prononcer aux torts de la licencié la résolution de la convention du 21 avril 1982" (37).

- 57 - Demeure en discussion le point de savoir si au-delà des contrariétés techniques insurmontables, le licencié pourrait se prévaloir de difficultés *"commerciales"*... elles devraient être tout aussi *"insurmontables"*. La réserve manifestée dans l'affaire *Metravib* par le Tribunal de grande instance de Paris (38) ne figure plus dans l'arrêt confirmatif rendu par la Cour.

2°) En présence de clause

- 58 - Pareille lourde obligation d'exploitation met les risques économiques de l'opération à la charge du licencié. La solution peut être atténuée et l'imputation des risques partagée, voire inversée par toutes sortes de dispositifs conventionnels : clause dégageant la responsabilité du licencié au-delà d'un seuil - bas - d'exploitation... clause permettant au licencié de renoncer à l'exclusivité initiale en versant, désormais, des redevances minimales sur une base réduite... clause permettant au licencié d'arrêter l'exploitation de la technique et le versement de tout ou part des redevances en cas de modification sensible - éventuellement mesurée à l'avance - du marché : ce dispositif vise à écarter le caractère purement potestatif de la clause... clause de résiliation-sauvegarde permettant dans le même cas de figure la destruction du contrat... La commune intention des parties telle

qu'elle résulte des clauses contractuelles ou, en cas d'ambiguïté, de l'interprétation (39) du Tribunal peut également faire échec à l'obligation d'exploiter du licencié. Tel sera, par exemple, le cas si le licencié est seul juge de la possibilité d'exploiter ou non l'invention, ou si le concédant a donné la faculté au concessionnaire de choisir à une certaine date entre poursuivre la fabrication ou renoncer à cette fabrication. Il faudra, toutefois, s'inquiéter du possible caractère potestatif de l'obligation (40) tout en notant le caractère très réduit de cette situation.

- 59 - Il faut bien voir que dans ces différents cas de figure le risque économique n'est pas supprimé en lui-même : l'information dotée de fortes potentialités économiques au moment de la conclusion du contrat les perd au cours de son exécution mais, quel que soit le contenu du contrat, le risque de ne pas "*faire d'argent*" sur cette technique existera :

- si les parties ne s'en soucient pas, le risque existera et sera supporté par le licencié;

- si les parties s'en soucient et prévoient les clauses précédentes, le risque existera toujours mais sera supporté par le concédant... voire, selon les clauses, par le concédant et le licencié.

Des systèmes d'indemnités en cas de fin anticipée du contrat peuvent participer à l'équilibrage - ou au déséquilibrage - du contrat dans ce type de situations.

C - L'IMPUTATION DES RISQUES JURIDIQUES

- 60 - Une dernière question est celle de l'imputation des risques juridiques généraux (1°) ou particuliers (2°) au contrat en cours d'élaboration.

1°) L'imputation de risques juridiques généraux

- 61 - Le changement ou la confirmation, douteuse, d'une interprétation fiscale - et elles n'ont pas manqué et ne manquent pas - dans la taxation des revenus d'un contrat de transfert de technique (41)... représentent des risques sinon

pour l'existence, du moins pour l'intérêt du contrat. Le contrat prévoira son incidence sur la couverture : une clause de non affectation du contrat en imputera, par exemple, le risque au licencié qui sera, toujours, tenu par un accord moins intéressant... Des formules inspirées des conventions de garantie de passif dans les cessions de contrôle (42) pourront être mises en place.

2°) L'imputation de risques juridiques particuliers

- 62 - Nous nous intéresserons plus particulièrement, aux difficultés occasionnées au licencié par le tiers qui se prévaudra d'une situation juridique interdisant en tout ou partie l'exploitation de la technique concédée.

La perturbation peut tenir à la demande d'annulation du brevet concédé : le licencié se prévaudra, alors, de l'obligation de garantie des vices cachés mise par le Code civil à la charge du locateur... avec la possible correction de clauses limitatives ou élusives de garantie; ces clauses sont, la plupart du temps, licites dans les relations entre professionnels. Il pourrait en aller différemment dans les relations entre professionnels de spécialités différentes tel qu'un vendeur, d'une part, et un utilisateur industriel, d'autre part, de matériels prétendus contrefaisants.

La perturbation peut tenir à la revendication par le tiers du brevet sous licence. Se pose, alors, le problème du sort des contrats conclus sur le bien d'autrui. L'article 1599 C.civ. en permet l'annulation mais le problème se pose de savoir qui pourra la réclamer (43).

Nous limiterons notre attention à la perturbation provenant d'un tiers qui, bénéficiaire d'une possession personnelle antérieure, veut réduire l'exclusivité de licencié ou qui, plus fréquemment, se prétendant titulaire d'un brevet dominant (44), prétend interdire l'exploitation de la technique sous licence, qu'elle soit brevetée (1°) ou non brevetée (2°) (45).

1°) La licence porte sur une information brevetée

- 63 - Le problème doit être envisagé en absence de clause (a), puis en présence de clause (b).

a) En absence de clause

- 64 - Les prétentions du tiers, à les supposer vérifiées, posent le problème de savoir qui du concédant ou du licencié supportera définitivement les conséquences pour le passé, d'une part et le futur, d'autre part, de pareille proscription.

- 65 - **S'agissant de l'exploitation passée**, l'éviction - légitime - du tiers conduit le licencié à payer une indemnité de contrefaçon au titulaire du brevet.

Le problème posé est de savoir si les risques de telle indemnité demeureront à la charge du licencié ou si leur transfert au concédant pourra être assurée par l'obligation de garantie d'éviction du fait des tiers. La réponse positive est affaiblie par la question, subsidiaire, de savoir si cette garantie peut couvrir l'indemnité due par le licencié contrefacteur. Deux hypothèses doivent être distinguées.

- 66 - *Le licencié a agi hors connaissance de cause* : le licencié fabricant ou importateur peut avoir ignoré le caractère contrefaisant des produits fabriqués ou introduits mais voir, malgré tout, ses actes d'exploitation qualifiés d'actes de contrefaçon. Peut-il recourir en garantie contre son concédant ?

Quelques décisions majoritaires lui reconnaissent cette faculté. La Cour de Paris a, notamment, décidé, le 13 juin 1980 :

"Dès lors que rien n'établit qu'elles aient eu connaissance du vice dont les machines par elles acquises étaient affectées, il échet de les accueillir dans leur demande de garantie" (46).

D'autres décisions refusent, toutefois, le recours en garantie d'un importateur sans avoir pour autant établi la connaissance par celui-ci du caractère contrefaisant des objets introduits (47).

- 67 - *Le licencié a agi en connaissance de cause* : une jurisprudence largement majoritaire refuse, alors, d'appliquer le régime légal de la garantie et TGI Paris 28 novembre 1985 énonce, par exemple :

"Electrolux, elle-même coupable de contrefaçon, ne peut être garantie contre son propre fait. Son recours en garantie est, donc, mal fondé" (48).

- 68 - **S'agissant de l'exploitation future**, le problème se pose de savoir si le licencié évincé par le tiers pourra réclamer indemnisation de la confiscation éventuelle de certains de ses produits ou de ses matériels d'exploitation et, plus largement, du gel d'exploitation résultant de l'interdiction énoncée par le jugement de contrefaçon, voire le remboursement des sommes à verser au breveté pour obtenir son pardon pour le futur.

La réponse est, sans nul doute, positive dans les deux cas pour autant que le licencié, ignorait, au jour du contrat, le caractère contrefaisant de ses activités.

b) En présence de clause

- 69 - S'il y a une clause de garantie, les tribunaux paraissent admettre beaucoup plus largement le jeu de la garantie.

La mauvaise foi de son bénéficiaire lui interdira, toutefois, de s'en prévaloir. Le concédant qui, au jour de la conclusion du contrat, connaissait les droits du tiers ne pourra se prévaloir d'une clause de non garantie... sauf à avoir révélé ses craintes au licencié. L'enseignement de l'arrêt "Bâtir" rendu par la Cour de Paris, le 20 octobre 1978, est sur ce point intéressant (49).

2°) La licence porte sur une information non brevetée

- 70 - La qualification du contrat de licence de savoir-faire non breveté comme contrat d'entreprise, contrat de louage d'ouvrage par conséquent, interdit, en l'absence de clause, de recourir aux mécanismes de garantie et provoque la mise en jeu des règles de droit commun, c'est-à-dire du régime de la responsabilité civile contractuelle. Le licencié devra établir la faute du concédant pour obtenir indemnisation de ses débours pour le passé ou de ses moindres recettes pour le futur, voire des charges supplémentaires que le tiers exigerait de lui pour tolérer la poursuite de son exploitation.

- 71 - On comprend, alors, que les licenciés aient intérêt à organiser conventionnellement des régimes de garantie sur le modèle, par exemple, de ce que prévoit le Code civil à la charge du cédant ou du concédant de licence. Si dans les contrats de licence sur invention brevetée, les "*clauses dites de garantie*" sont, ordinairement, des clauses limitatives ou suppressives de cette obligation, dans les contrats sur information non brevetée, les "*clauses dites de garantie*" méritent leur intitulé.

- 72 - La charge définitive de ces risques juridiques, leur imputation, par conséquent, au licencié ou au concédant dépend très largement de la volonté des parties; qu'elles sachent l'exercer !

o

o o

- 73 - Le risque a échappé à la *prévention* : il existe

Le risque a été *imputé* : il est à la charge de tel partenaire

Le risque peut, alors, être *assuré* par celui à qui il a été imputé et selon les modalités que les compagnies d'assurances réservent au traitement de ces différents types de risques. Le problème sera, alors, de savoir quel taux de risque, d'aléa par rapport à leurs prévisions initiales, les parties acceptent de supporter. Pour le solde, un problème d'assurance auprès d'un tiers se posera (50)

NOTES

(*) La présente étude a été préparée à partir d'une communication présentée par les auteurs au colloque sur "*Licences d'exploitation et gestion des risques*" organisé à Paris par le LES-FRANCE, le 27 novembre 1991.

(1) JM.Mousseron, *Technique contractuelle*, éd.Fr.Lefebvre 1988 et J.Schmidt, *Négociation et conclusion du contrat*, Dalloz 1982 et *Droit des contrats*, Coll.jurispr. frse n.5, Litec 1989.

(2) J.J.Burst, *Breveté et licencié*, Coll.CEIP, n.4, Litec 1970, V° *Licence de brevet*, J.-Cl.Brevets d'invention, f.450, 1991; H.Stumpf, *Der Know-how-vertrag*, Heidelberg 1977; G.Modiano, *Le contrat de licence de brevet*, Libr.Droz 1979; Assoc. pour le Droit public de l'entreprise, *Les marchés publics des prestations intellectuelles*, éd.du Moniteur 1982; J.H.Gaudin, *Stratégie et négociation des transferts de technique*, éd.du Moniteur, 1982; JM.Mousseron, V° *Savoir-faire*, Rép.dr.com.Dalloz; *Traité des brevets*, t.I : *L'obtention des brevets*, Coll.CEIP XXX, Litec 1984, Introduction générale; JM.Deleuze, *La commercialisation du savoir-faire non breveté*, J.Cl.Brevets d'invention, f.450, 1984; *Le contrat international de licence de know-how*, Libr.Masson, 4è éd. 1988; M.Diener, *Contrats internationaux de propriété industrielle*, Litec 1986; H.Cassan et alii auctores, *Contrats internationaux et PVD*, éd.Economica 1989; J.Pagenberg et F.Geissler, *Lizenzverträge-License Agreements*, C.Heymanns Vlg. 1991.

(3) JM.Mousseron, *La gestion des risques par le contrat*, RTD.civ.1988, n. 41, p. 484, Rapport de synthèse à IDA, *Les principales clauses des contrats conclus entre professionnels*, Aix 1990, P.U.A. 1990, p.225.

(4) V.Fortier, *Le prix proportionnel*, th.dr.Montpellier 1986.

(5) JM.Mousseron, *Technique contractuelle*, op.cit., n.1362, p.531.

(6) Ibidem, n.1538 s., p.529 s.; Ch.Jarrosion, *Les clauses de renégociation, de conciliation et de médiation*, in IDA, op.cit., p.141.

(7) Loi du 2 janvier 1968, art.42.

(8) Sauf dans le cas de licences d'office dans l'intérêt de la santé publique, du développement économique ou de la défense nationale (L.2 janvier 1968, arts.37 à 39).

(9) On peut prêter attention à une jurisprudence intéressante en matière de franchise; celle-ci est caractérisée par un transfert de technique dont le défaut permet l'annulation du contrat : Com.9 octobre 1990, RJDA 1991.33; Paris 16 avril 1991, RJDA 1991.616.

- (10) Cass.com.21 janvier 1991 : Bull.civ.IV, n.36; JCP 1991.II.137, concl. M.Jéol; II.201, 1ère esp., obs.L.Leveneur; 16 juillet 1991 : JCP, éd.E, 1991.II.235, obs.L.Leveneur.
- (11) Cf.R.Kovar, *Brevets et droit interne de la concurrence*, Dossiers Brevets 1986.V; JM.Mousseron, V° *Brevet, et Savoir-faire*, Rep.dr.communautaire, Dalloz 1993;
- (12) Art. L.613-8 al.5 CPI - ex.art.43 al.5 L.2 janvier 1968 -.
- (13) Art. L.613-9 CPI - ex. art.46 L.2 janvier 1968.
- (14) D.26 mai 1970, J.O. 29 mai 1970.
- (15) Règlement CEE, n.2349/84 du 23 juillet 1984 *relatif aux licences de brevets* et Règlement CEE, n.556/89 du 30 novembre 1989 *relatif aux licences de savoir-faire*, V.Commentaire in Cah.dr.ent.1990.I; Règlement CEE n.151/93 du 23 décembre 1992, JO CE 29 janvier 1993, Dossiers Brevets 1993.I.
- (16) Paris 22 juin 1977 : Ann.Prop.ind.1978, 281; Cass.com.11 mars 1986, Dossiers Brevets 1986.IV.6.
- (17) Commission CEE du 2 décembre 1975 (affaire A.O.I.P.-Beyrard); JO.CE n.L.6 du 13 janvier 1976, JCP éd.C.I. 1976.12067, obs.G.Bonet.
- (18) Lyon 12 janvier 1989, D.1990, somm. p.152, obs.JM.Mousseron et J.Schmidt.
- (19) Cass.com.11 mars 1986, D.1987, som. p.134, obs.JM.Mousseron et J.Schmidt.
- (20) TGI Paris 6 mai 1991, PIBD 1991.507.III.527, Dossiers Brevets 1992.I.
- (20 bis) Com.conc.8 décembre 1992, BOCCRF 1993.20, Dossiers Brevets 1993.I.8 et Rec.déc. Cons.de la Conc., éd.Lamy, 1993, note JM.Mousseron.
- (21) V. en dernier lieu : A.Prüm, *L'autonomie des garanties à première demande*, th.dr.Montpellier 1992.
- (22) Ces conditions ne s'appliquent pas aux contrats internationaux.
- (23) Centre Paul Roubier, *Inventions et droits antérieurs*, Coll.Lyon 1978, Coll.CEIPi, n.24, Litec 1979, spt. rapport P.Vigand et J.J.Burst, p.29 et 49.
- (24) IX^e Journées d'Actualités de Droit de l'Entreprise, *Transfert de technique et garantie de résultat*, Montpellier 1977, Litec 1978.
- (25) V. en dernier lieu : P.H.Antonmattéi, *La force majeure*, Bibl.dr.privé n.220, LGDJ 1992..
- (26) V. Colloque LES, *La responsabilité civile "produits" du concepteur*, Cah.dr.ent.1985.III. Relevons, tout particulièrement, le jugement "*Dow Chemical France*" rendu par le Tribunal de grande instance de Paris, le 6 octobre 1982, Cah. cité p.8.

(27) D.n°78-464 du 24 mars 1978, art.2.

(28) Certaines décisions ont cependant admis qu'il conservait la "*garde de la structure*" de la chose : Cass.civ.2è, 15 décembre 1986, D.1987, 221, note Ch.Larroumet. Dans le cas des ventes avec réserve de propriété avec transfert anticipé de risques et de garde, v.F.Pérochon, *La réserve de propriété dans la vente de meubles corporels*, Bibl.dr.ent. n.21, Litec 1988, n.99, p.89 et n.161, p.141.

(29) JO.CE n.L.210-29 du 7 août 1985; Y.Markovitz, *La directive CEE du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux*, Bibl.dr.priv. n.211, LGDJ 1990.

(30) J.J.Burst, op.cit., n.321, p.190. Adde TGI Paris 1er mars 1989, PIBD 1989.459.III.375, Dossiers Brevets 1990.II.8

(31) Comm.20 octobre 1979, Dossiers Brevets 1979.VI.5

(32) J.Tassy, *Une obligation trop oubliée : l'obligation d'exploiter du licencié dans la licence de brevet*, Dossiers brevets 1979.VI.5.

(33) v.aff.Eurotungstène : Lyon 9 juin 1981, Dossiers Brevets 1981.VI.5; Com.5 janvier 1983 - rejet - PIBD 1983.324.III.

(34) Notons, au passage, toutefois, dans une espèce particulière il est vrai, une décision en retrait rendue par la Chambre commerciale, le 19 mai 1990, à propos d'une concession de droit d'auteur sur film, D.1991, p.436

(35) J.Tassy, art.cit.

(36) Paris 2 juillet 1981, Dossiers Brevets 1981.V.5

(37) Paris 30 janvier 1991, PIBD 1991.500.III.302, Dossiers Brevets 1991.V.9

(38) TGI Paris 1er mars 1989, PIBD 1989.459.III.375, Dossiers Brevets 1990.II.8.

(39) M.H.Maleville, *Pratique de l'interprétation des contrats*, Publ. Univ.Rouen, n.164,1991.

(40) J.Ghestin, *La notion de condition potestative au sens de l'article 1174 C.civ.*, in Mél.A.Weill, Dalloz 1983.

(41) La loi de finances en offrait le dernier exemple en date.

(42) P.Mousseron, *Les conventions de garantie dans les cessions de droits sociaux*, Nouv. éd.Fiduciaires 1992.

(43) JM.Mousseron, *Traité des brevets*, cité, n.1050, p.1013.

(44) JM.Mousseron, *La dépendance de l'invention et ses palliatifs* in Centre P.Roubier, *Protection et exploitation de la recherche pharmaceutique*, Coll.Lyon 1979, Coll.CEIP n.27, Litec 1970, p.109.

(45) JM.Mousseron, *Contrefaçon et recours de l'utilisateur industriel* in *Evolution récente du droit des affaires en hommage à Léon Dabin*, RDAI 1991.V, p.715.

(46) Paris 13 juin 1980, PIBD 1980.265.III.222

(47) TGI Paris 12 juin 1973, PIBD 1973.114.III.356; 5 mai 1983, PIBD 1983.332.III.240.

(48) TGI Paris 28 novembre 1985, PIBD 1986.III.134

(49) Paris 2 octobre 1978, D.1980, J.139, JM.Mousseron.

(50) Sur l'ensemble de la question, voir : Y.Lambert-Faivre, *Risques et assurances des entreprises*, Dalloz, 3è éd.1991.

OUVRAGES DIFFUSES PAR LE CENTRE DU DROIT DE L'ENTREPRISE

* Dans la collection "ACTUALITES DE DROIT DE L'ENTREPRISE" :

- Les ordonnances de septembre 1967 et le droit commercial (1969)
- Actualités de droit de l'entreprise 1968 (1970)
- Les services communs d'entreprises (1974)
- L'exercice en groupe des professions libérales (1975)
- Le know-how (1976)
- L'avenir de la publicité et le droit (1977)
- Garanties de résultat et transfert de techniques (1978)
- Droit social et modifications des structures de l'entreprise (1979)
- Les inventions d'employés (1981)
- La clause de réserve de propriété (1981)
- Le nouveau droit du crédit immobilier (1981)
- Concurrence et distribution (1982)
- Producteurs. Distributeurs : quelle concurrence ? par JM.Mousseron (1986)
- Les techniques de privatisation des entreprises publiques. par L.Rapp (1986)
- Droit français nouveau de la concurrence par JM.Mousseron et V.Sélinsky. 2^e édition (1988)

* Dans la collection "BIBLIOTHEQUE DE DROIT DE L'ENTREPRISE"

- Le contrôle de la gestion des sociétés anonymes. par R.Contin (1976)
- Les réserves latentes. par R.Abelard (1977)
- Dix ans de droit de l'entreprise (44 études - 1076 pages). publié avec le concours du C.N.R.S. (1976)
- La responsabilité du banquier. par J.Vézian (1977)
- Les contrats de sous-traitance. par G.Valentin (1978)
- L'entente prohibée (1963-1967-1977) à travers les avis de la Commission des Ententes. par V.Sélinsky (1979)
- Les causes d'extinction du cautionnement. par Ch.Mouly (1980)
- L'entreprise et le contrat. par D.Ledouble (1981)
- Les techniques de renflouement des entreprises en difficulté. par J.P.Haehl (1981)
- Transferts indirects de bénéficiaires à l'étranger. par J.L.Bilon (1981)
- Les prêts et avances entre sociétés d'un même groupe. par D.Ohl (1982)
- La profession libérale en droit fiscal. par F.Alcade (1984)
- Les pratiques discriminatoires. par A. Bénard-Seyfert (1985)
- Les pouvoirs de l'employeur à l'occasion de la grève, par J.E.Ray (1985)
- Les groupements d'entreprises pour les marchés internationaux. par M.Dubisson (2^e édition) (1985)
- Les obligations du mandataire. par Ph.Pétel (1988)
- La réserve de propriété dans la vente de meubles corporels. par F.Perochon (1988)
- Le capital social. par S.Dana-Demaret (1989)
- Les contrats de la grande distribution. par M.-E.André (1991)
- Droits d'auteur et conflits de lois. par J.Raynard (1991)
- Le crédit documentaire : évolution et perspectives. par E.Caprioli (1992)
- La force du travail (Etude juridique). par T.Revet 1992
- Les titres négociables. par H.Causse. 1992
- L'opération de courtage. par Ph.Devesa. 1993

SERIE DROIT DE L'INFORMATIQUE

- CELIM : 1 - Les transactions internationales assistées par ordinateur (1987)
- CELIM : 2 - Droit communautaire et liberté des flux transfrontières (1989)
- CELIM : 3 - La protection du logiciel en Europe (1989)

* Dans la collection "BIBLIOTHEQUE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE"

- L'épuisement du droit du brevet (1971)
- L'invention protégée après la loi du 2 janvier 1968. par J.Schmidt (1970)
- La copropriété des brevets d'invention (1973)
- Le know-how : sa réservation en droit commun. par R.Fabre (1976)
- L'acte de contrefaçon. par Ch.Le Stanc (1977)
- Juge et loi du brevet. par M.Vivant (1977)
- Le Droit français nouveau des brevets d'invention. par JM.Mousseron et A.Sonnier (1978)
- Les contrats de recherche. par Y.Reboul (1978)
- Traité des brevets : régimes national. européen. communautaire. international (tome 1 : l'obtention du brevet). par JM.Mousseron avec le concours de J.Schmidt et P.Vigand (1984).

* DOSSIERS BREVETS

- 6 livraisons par an. regroupant études. documents et dossiers de jurisprudence (Décisions. Brevets. Guides de lecture)

* LA LETTRE DE LA DISTRIBUTION

- Chaque mois les informations les plus récentes en droit de la distribution et de la concurrence (adh.à Droit et Distribution)

* CAHIERS DE DROIT DE L'ENTREPRISE

COMMANDE A ADRESSER AU CENTRE DU DROIT DE L'ENTREPRISE, FACULTE DE DROIT
39 rue de l'Université - 34060 MONTPELLIER CEDEX - Tél. : 67.61.54.84 - Fax. 67.61.54.85