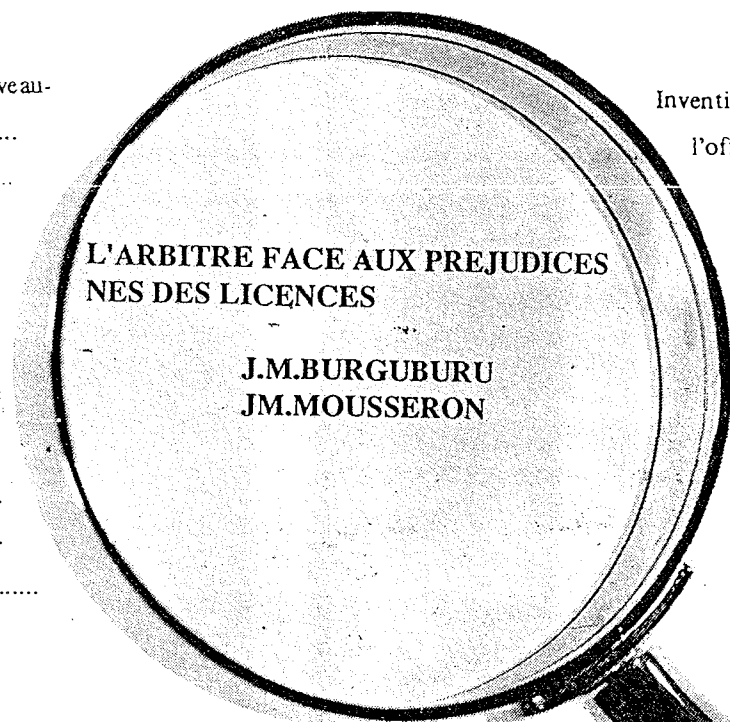


**DOSSIERS**

**1994. II**

**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.....



**L'ARBITRE FACE AUX PREJUDICES  
DES LICENCES**

**J.M.BURGUBURU  
JM.MOUSSERON**

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 .....

**LES CLAUSES D'EXONERATION ET  
DE LIMITATION DE RESPONSABILITE  
DANS LES CONTRATS DE LICENCE DE BREVETS  
ET DE SAVOIR-FAIRE**

par

**Jean-Marie BURGUBURU**

Avocat à la Cour d'Appel de Paris,  
Associé du Cabinet Gide Loyrette Nouel

**COMMUNICATION A COMITE NATIONAL FRANÇAIS DE LA  
CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE (CCI)**

*"L'étendue de la réparation du préjudice"*

- Paris 1er juin 1994 -

## PLAN

### I - LES OBLIGATIONS DE GARANTIE INSUSCEPTIBLES D'EXONERATION

- 1°) Obligation de garantir l'existence matérielle de l'invention
- 2°) Obligation de garantir les vices matériels
- 3°) Obligation de garantir la réalisation technique de l'invention
- 4°) Obligation de garantir l'éviction de son fait personnel

### II - LES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES PERMETTANT AU BREVETE DE S'EXONERER DE SA REponsABILITE

- 1°) Non garantie de la valeur commerciale de l'invention
- 2°) Clause de non-garantie des mises au point
- 3°) Clause de non-garantie des vices cachés
- 4°) Clause de non-garantie d'éviction
- 5°) Clause d'assistance ou de non assistance en cas de contrefaçon
- 6°) Clause "*aux risques et périls*"
- 7°) Clause de non contestation de la validité du brevet

### III - LIMITATION DE RESPONSABILITE AU REGARD DES LICENCES DE SAVOIR-FAIRE

- 1°) Sur la communication du savoir-faire
  - a) Dans le cadre d'une licence de brevet
  - b) Communication autonome de savoir-faire
- 2°) Clause d'exonération de garantie

### CONCLUSION

COMITE NATIONAL FRANCAIS  
CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE  
Séminaire - Paris - 31 mai et 1er juin 1994  
LA REPARATION DU PREJUDICE  
DANS LES CONTRATS INTERNATIONAUX

**Jean-Marie BURGUBURU**  
Avocat à la Cour d'Appel de Paris  
Associé du cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL

**L'étendue de la réparation du préjudice**  
**Les clauses d'exonération et de limitation de responsabilité**  
**dans les contrats de licence de brevets et de savoir-faire**

Il a été convenu entre les participants au colloque que seraient seules traitées dans cet exposé les clauses et non pas les causes d'exonération et/ou de limitation de responsabilité dans les contrats de licence de brevet et de savoir-faire, dans la mesure où les causes d'exonération ou de limitation de responsabilité auront été évoquées auparavant dans ce même thème par un autre participant.

---

S'agissant de traiter, du point de vue de l'étendue de la réparation du préjudice subi par l'une des parties du fait de l'autre, les clauses d'exonération ou de limitation de responsabilité des cocontractants, il faut tout d'abord relever que, dans les contrats de licence de brevet (essentiellement) et dans les contrats de licence de savoir-faire (à un moindre titre), la liberté contractuelle n'est pas entière.

Certaines obligations sont, en effet, consubstantielles à la licence de brevets et, ni le concédant, ni le licencié, ne peuvent s'en exonérer; d'autres obligations sont, en revanche, susceptibles d'être affectées de clauses en limitant la charge.

Le préjudice soumis à l'examen de l'arbitre ou du juge sera diminué par le jeu de ces clauses ou, du moins, sa prise en considération au regard de la réparation à fixer, sera tempérée par l'effet de clauses préventives destinées à limiter ou supprimer la responsabilité de l'un ou l'autre cocontractant, voire des deux, simultanément ou alternativement.

Les obligations essentielles mises à la charge du concédant d'une licence de brevet sont l'obligation de mise à disposition, l'obligation de garantie, le sort des perfectionnements et, en dehors de notre débat, le transfert de la licence.

L'obligation essentielle du licencié est celle de l'exploitation de sa licence.

D'une façon générale, le breveté doit à son licencié une jouissance paisible du titre concédé.

Toutefois, le droit français des contrats permet au breveté de stipuler, dans le contrat de licence, un certain nombre de clauses de non-garantie à son profit qui lui permettent de limiter sa responsabilité ou de s'en exonérer. Ces clauses sont valables dès lors qu'elles sont précises et acceptées par le licencié.

En revanche, quelle que soit la volonté des parties, il existe un certain nombre d'obligations à la charge du breveté dont celui-ci ne peut s'exonérer par le biais du contrat de licence.

Avant d'entrer dans le détail des clauses de non-garantie (II.), nous verrons quelles sont les obligations auxquelles le breveté ne peut échapper (I.) et nous examinerons enfin la limitation de responsabilité au regard des contrats de licence de savoir-faire (III.).

### **I. Les obligations de garantie insusceptibles d'exonération**

Dans les quatre domaines suivants, le breveté ne pourra s'exonérer de sa responsabilité. Il s'agit en quelque sorte des obligations minimum qui pèsent sur lui. Les clauses d'exonération de responsabilité sont donc nulles ou réputées non écrites.

#### **1°/ Obligation de garantir l'existence matérielle de l'invention :**

Il s'agit à la fois de l'existence matérielle du titre lui-même (demande de brevet ou brevet) et de celle du produit ou du procédé breveté.

#### **2°/ Obligation de garantir les vices matériels :**

Cette obligation découle de l'article 1721 du Code Civil qui dispose que *"il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail"*. En effet, le droit français apparente le contrat de licence de droit de propriété intellectuelle à un contrat de louage.

L'obligation à laquelle le breveté ne peut pas échapper ne concerne que les vices de conception de l'invention, par opposition aux vices de fabrication. Il ne faut pas non plus les confondre avec les vices cachés auxquels le breveté pourra utilement échapper, ainsi que nous le verrons infra.

(Cass. Civ. III 24 juin 1975 : D S 1976, 193).

En cas d'erreur ou de vice de conception, la responsabilité du breveté pourra être engagée à la fois vis-à-vis du licencié mais également auprès du client du licencié qui aurait subi un préjudice par le simple fait de l'utilisation de l'invention (produit nocif ou explosif, par exemple).

### 3°/ Obligation de garantir la réalisation technique de l'invention :

Cette obligation découle des deux précédentes : il va de soi que l'invention concédée doit être techniquement réalisable par le licencié, comme par quiconque d'ailleurs. (par "l'homme de l'art", aux termes de la jurisprudence)

Cette obligation découle de l'article L 613-25 b du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que *"le brevet est déclaré nul par décision de justice : s'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter"*. (Paris 9 juin 1977, ann. 78, 275)

### 4°/ Obligation de garantir l'éviction de son fait personnel :

Cette garantie oblige le breveté à payer ponctuellement les annuités du brevet concédé, à moins que le contrat n'en dispose autrement, et lui interdit d'agir en contrefaçon à l'encontre de son licencié (mais non de contester la validité du brevet).

## II. Les dispositions contractuelles permettant au breveté de s'exonérer de sa responsabilité

La liberté contractuelle reste grande en la matière et permet au breveté d'échapper à bon nombre d'obligations pesant normalement sur lui.

### 1°/ Non garantie de la valeur commerciale de l'invention :

Cette non garantie existe même en l'absence de toute clause particulière dans le contrat. En effet, le licencié a l'obligation, avant de prendre sa licence, d'examiner avec soin l'invention afin de déterminer si elle est exploitable ou non. Le breveté ne peut pas être tenu pour responsable des moyens qui seront développés par le licencié afin d'exploiter le titre concédé.

Toutefois, la jurisprudence a, dans certains cas, retenu la responsabilité du breveté dès lors que l'invention est exploitable mais à des conditions financières insupportables pour le licencié. Dans ces cas-là les contrats de licence sont annulés du fait que l'invention est inexploitable normalement, ce qui rejoint l'obligation de garantie de la réalisation technique de l'invention.

## 2°/ Clause de non-garantie des mises au point :

Cette clause permet au breveté de ne pas garantir les simples mises au point requises par la technique concédée (Paris 5 novembre 1955 - annale 57, 427, et Paris 9 juin 1977 - ann. 78, 275)

## 3°/ Clause de non-garantie des vices cachés :

Il s'agit d'une exception contractuelle aux règles précitées fixées par l'article 1721 du Code Civil.

Cette clause ne pourra pas faire obstacle à la résiliation ou à la résolution du contrat de licence mais aura pour effet de décharger le breveté de toute indemnisation de son licencié en cas de réclamation fondée sur des vices cachés.

Cette clause est unanimement considérée comme valable par la jurisprudence, à la condition toutefois que les vices n'aient pas été connus du breveté car nul ne peut se prémunir contre les conséquences de sa mauvaise foi.

D'un point de vue pratique, nous appelons l'attention des rédacteurs de contrats de licences sur la nécessité de rédiger cette clause de non-garantie des vices cachés avec le plus de précisions possibles. En effet, la jurisprudence française ne se satisfait pas de clauses de non-garantie "de style". En présence de telles clauses, il n'est pas rare que les tribunaux cherchent tout de même à engager la responsabilité du breveté.

## 4°/ Clause de non-garantie d'éviction :

On l'a vu précédemment, le breveté ne peut pas exonérer sa responsabilité si le licencié était évincé de son fait personnel. En revanche, il peut prémunir sa responsabilité contre une éventuelle éviction du licencié du fait des vices juridiques ou du fait des tiers.

Comme pour les clauses de non-garantie des vices cachés, la jurisprudence considère que la non-garantie d'éviction n'est valable qu'à condition que le breveté l'ait stipulée de bonne foi.

De même, cette clause doit être rédigée avec beaucoup de soin et de la façon la plus claire possible, afin d'éviter qu'elle ne devienne une clause de style à laquelle les magistrats n'accorderaient pas de valeur.

La clause de non garantie d'éviction exonère de sa responsabilité le breveté en lui évitant d'avoir à payer des dommages-intérêts à son licencié évincé.

### 5°/ Clause d'assistance ou de non assistance en cas de contrefaçon :

Il ne faut pas confondre cette clause avec celle qui permet au licencié d'attaquer la validité du brevet dont la licence lui est concédée (cf. infra).

Quant à l'action en contrefaçon dont le licencié peut faire l'objet de la part d'un tiers, l'on voit bien cependant que sa défense touche à la garantie de la validité du brevet.

Le breveté a, en principe, un intérêt essentiel à assister le licencié dans sa défense à une telle action engagée par un tiers mais, pour échapper au risque d'y être contraint et de devoir indemniser le licencié en cas de condamnation de ce dernier en contrefaçon, il peut introduire dans le contrat de licence une clause laissant à la charge du licencié les risques d'une action en contrefaçon.

Mais il y a une clause d'exonération plus large encore.

### 6°/ Clause "aux risques et périls" :

Il s'agit d'une clause extrêmement large qui prévoit que le contrat de licence est conclu aux risques et périls du licencié.

Cette clause est valable si elle a été conclue de bonne foi et si elle est rédigée avec beaucoup de précisions. Les précisions sont d'autant plus nécessaires que la clause est large.

Dans ces conditions, non seulement le breveté ne paiera aucun dommage-intérêt au licencié, quelque soit le vice dont pourrait souffrir le brevet ou la cause de l'éviction du licencié mais, en outre, pourra conserver les redevances perçues, nonobstant l'annulation du brevet.

### 7°/ Clause de non contestation de la validité du brevet :

Par cette clause, le licencié s'engage à ne pas contester la validité du brevet, ce qui aura pour effet de l'empêcher de demander l'annulation du contrat pour défaut d'objet. (JM Mousseron, L'obligation de garantie dans les contrats d'exploitation de brevets d'invention. Mélanges Desbois 1974).

Si, en effet, le brevet doit être valide pour que la licence ait un objet, le breveté peut refuser la garantie de la validité de son propre brevet : une clause du contrat de licence interdit alors au licencié de contester cette validité; cette clause est d'interprétation stricte.



Même dans ce cas, cependant, si le brevet était annulé sur l'action d'un tiers, la licence serait résiliée.

La Cour de Cassation a considéré cette clause comme valable.

Toutefois, la Cour de Justice des Communautés Européennes n'admet la validité d'une telle clause que lorsque la licence a été concédée à titre gratuit ou, si ce n'est pas le cas, lorsque la licence porte sur un procédé techniquement dépassé.

### **III. Limitation de responsabilité au regard des licences de savoir-faire**

L'on sait que la différence essentielle entre les licences de brevet et de savoir-faire réside dans l'absence d'un titre juridique concédé en licence. Le savoir-faire n'entraîne qu'une communication de connaissances ou de procédés (non brevetés).

Ce transfert de connaissances peut intervenir dans le cadre d'une licence de brevet ou indépendamment.

#### **1°/ Sur la communication du savoir-faire :**

##### **a) dans le cadre d'une licence de brevet**

Un contrat de licence de brevet peut, en droit français, prévoir que le concédant transférera son savoir-faire au licencié ou, au contraire, qu'il ne lui fournira pas.

La jurisprudence est divisée sur l'obligation à la charge du breveté lorsqu'aucune clause de ce type n'est stipulée.

On peut toutefois penser que le principe d'exécution de bonne foi des conventions prévues à l'article 1134, al. 3, du Code Civil met à la charge du breveté une obligation générale de communication.

Si cette communication n'était pas faite, elle serait de nature à engager sa responsabilité.

## b) communication autonome de savoir-faire

Lorsque la communication de savoir-faire n'est pas l'accessoire d'une licence de brevet, elle pose le double problème suivant au communicant :

- le savoir-faire ne doit pas être révélé à un tiers par le bénéficiaire de la communication;
- le bénéficiaire, en revanche, ne doit pas conserver pour lui et par devers lui les améliorations qu'il a apportées au savoir-faire communiqué.

Ces obligations réciproques des parties peuvent se traduire par des clauses telles que :

- défense au bénéficiaire de révéler à un tiers le savoir faire communiqué;
- obligation de non exploitation (qui serait impossible en matière de licence de brevet);
- obligation de non concurrence;
- interdiction de transférer le bénéfice du contrat;
- obligation par le bénéficiaire de faire connaître au concédant du savoir-faire (le communicant) les perfectionnements apportés au savoir-faire (obligation réciproque à la charge du communicant).

Les clauses d'exonération ou de limitation de responsabilité dans ces contrats auront pour objet de faire, au moins, partiellement échec au comportement de l'une ou l'autre des parties à l'égard des obligations ci-dessus.

Elles sont de nature à diminuer le préjudice subi par le bénéficiaire du fait du communicant du savoir-faire ou même par ce dernier du fait de son cocontractant.

### 2°/ Clause d'exonération de garantie :

Bien qu'en droit français le contrat de communication de savoir-faire s'analyse en un contrat d'entreprise, tandis que le contrat de licence s'analyse en un contrat de louage, les clauses exonératrices de responsabilité du concédant sont analogues, voire identiques. (voir point II sauf 7°/)

## CONCLUSION

Malgré la liberté contractuelle moins grande que dans d'autres types de contrats, il reste possible aux parties à une licence de brevet ou de savoir-faire de limiter leur responsabilité, voire, dans certains cas, de s'en exonérer.

Cela sera surtout possible pour le concédant ou communiquant car c'est sur lui, apporteur de connaissances techniques, que repose initialement la responsabilité la plus lourde, même si celle qui pèse sur l'exploitant - souvent un industriel en relation avec la clientèle - est loin d'être négligeable.

Mais, en pratique et le plus souvent, les recours exercés, et dont il convient de limiter les effets à défaut de pouvoir s'en prémunir, le sont par les licenciés ou bénéficiaires, à l'encontre des concédants.

Le préjudice que le licencié prétend avoir subi dans la mise en oeuvre du contrat ne sera peut-être pas réduit en soi mais la charge de réparation qui pèse, dans la plupart des cas, sur le donneur de licence, sera réduite par la mise en oeuvre de ces clauses.

Il convient donc de les introduire dans les contrats et - faut-il le souligner ? - avant que ceux-ci ne soient soumis à l'arbitre ou au juge !

\* \* \*

**L'ARBITRE**  
**FACE AUX PREJUDICES NES DES**  
**LICENCES DE BREVETS ET/OU SAVOIR-FAIRE**

par

**Jean Marc MOUSSERON**

Professeur à la Faculté de Droit, Economie et Gestion de Montpellier,  
Président de l'Ecole du Droit de l'Entreprise

**COMMUNICATION A COMITE NATIONAL FRANÇAIS DE LA**  
**CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE (CCI)**

*"La réparation du préjudice dans les contrats internationaux"*

- Paris 1er juin 1994 -

## PLAN

### I - LES PREALABLES AU TRAITEMENT DU PREJUDICE

#### A - L'ARBITRABILITE EN MATIERE DE DROITS INTELLECTUELS

1°) Problème général (art.L.615-17 al.3 CPI)

2°) Problème particulier au contentieux de l'annulation

a) Préalable : les clauses de non-contestation

b) Principal :

α) L'incompétence du Tribunal arbitral

β) Le sursis à statuer du Tribunal arbitral

. Paris 24 mars 1994, Dossiers Brevets 1994.I.7

#### B - L'ARBITRABILITE EN MATIERE DE CONCURRENCE

### II - LES MOYENS DE TRAITEMENT DU PREJUDICE

#### A - LE DEPASSEMENT DE LA LICENCE

1°) Le dépassement de l'objet du contrat

a) L'interprétation du brevet

b) La qualification de l'acte de contrefaçon

c) L'évaluation du préjudice né de la contrefaçon

- identification de la "*masse contrefaisante*"

- évaluation de la "*redevance indemnitaire*"

2°) Le dépassement de la durée du contrat

a) Les licences de droits

b) Les licences de secret

#### B - L'INEXECUTION DE LA LICENCE

1°) Litiges en matière de garantie

2°) Litiges en matière de responsabilité

a) du (con)cédant

b) du (con)cessionnaire

### CONCLUSION : LES GRANDES LIBERTES DE L'ARBITRE

\* Les **savoir-faire** se propagent à tous les domaines de l'activité économique. Le nombre et la valeur des informations dont leur titulaire poursuivent corrélativement la réservation et la commercialisation croissent chaque jour davantage.

L'observation est particulièrement vérifiable pour les savoir-faire brevetés (v. Notes bleues de Bercy, juin 1994, n.40, *Le brevet*), même si 1993 a été une année de légère décrue.

- Pour la seule France en vingt cinq ans :

- . le nombre des dépôts a augmenté de 60 %,
- . le nombre des brevets en portefeuille est passé de 300.000 à 500.000 et s'élèvera, à la fin du siècle, à 1.000.000.

Le maillage "*brevets*" de notre activité industrielle est de plus en plus serré et les problèmes de liberté d'exploitation s'accusent.

- Dans le monde, le phénomène est encore plus fort et le stock mondial de brevets avoisinera les cinq millions en 1995. Les grandes constructions internationales en matière de brevets (brevet européen, PCT, brevet communautaire demain...) expriment et satisfont un besoin lié aux deux traits de notre développement économique : innovation et internationalisation.

\* Il en résulte une augmentation du nombre des **contrats de transfert de technique** de tous ordres.

\* Il en résulte, inéluctablement, une augmentation du nombre des **préjudices contractuels** liés à la mauvaise exécution de ces accords.

\* Il en résulte, dans une moindre mesure, une augmentation du nombre des **contentieux** échappant au règlement amiable et leur dévolution à de tierces autorités.

\* Le **traitement arbitral** de ce contentieux est particulièrement développé; les statistiques de la CCI, entres autres, l'établissent. La taille ordinaire des entreprises en conflit, leur souci de maintenir leurs relations d'affaires fussent-elles aujourd'hui ternies d'un litige, le souci de confidentialité du différend parfois, du contrat souvent, des informations techniques concernées toujours ... y inviteront.

Au-delà des difficultés propres à ce type de relation et à la réputation excessivement particulariste de ces règles, quelques traits spécifiques marquent cette famille de contentieux. Si nous prenons le traitement du préjudice comme pivot de l'étude, nous pourrions, tour à tour, envisager les PREALABLES (I) et les MOYENS (II) du traitement arbitral des préjudices engendrés par de tels accords.

## I - LES PREALABLES AU TRAITEMENT DU PREJUDICE

L'intervention de l'arbitre sur les contrats dits de transfert de technique est, souvent, perturbée d'entrée par les questions qu'il se pose ou qui lui sont posées sur la pleine arbitrabilité des différends liés aux droits intellectuels, d'une part (A), et au Droit de la concurrence, d'autre part (B).

### A - L'ARBITRABILITE EN MATIERE DE DROITS INTELLECTUELS

La césure majeure en matière de réservation et de commercialisation des informations techniques tient à la distinction entre les informations non brevetées et les informations brevetées.

\* Les informations non brevetées - *savoir-faire, know-how* ... - ne font l'objet d'aucune appropriation, d'aucun droit de propriété et nul problème préalable tenant à l'existence d'un droit réel ou à l'intervention en la matière d'une autorité publique ne se pose (JM.Mousseron, *Traité des brevets*, t.I : *L'obtention des brevets*, Coll.CEIP n.XXX, Litec 1984, n. 22 s., p.24 s.). L'arbitrabilité des différends à leur propos ne fait pas de difficulté.

\* De tels problèmes se posent, en revanche, en matière d'informations brevetées, de brevets ... et de licence de brevets, par conséquent. Le problème de l'arbitrabilité des litiges en ce domaine un temps posé en termes très généraux (1°) est, aujourd'hui, de portée réduite au contentieux en matière d'annulation des brevets d'invention (2°).

#### 1°) Problème général de l'arbitrabilité des litiges en matière de brevets

Au lendemain de la grande réforme des brevets de 1968, l'idée s'insinue qu'à la différence de l'ancien régime des brevets (Paris 12 juin 1961, A.1963.86, note J.Robert), l'arbitrabilité des litiges en matière de brevets d'invention serait écartée par l'article 68 de la loi nouvelle :



*"L'ensemble du contentieux né de la présente loi est attribué aux Tribunaux de grande instance et aux Cours d'appel auxquelles ils sont rattachés ...".*

A la surprise de beaucoup, la Cour de cassation admit cette thèse par différentes décisions de 1973 (Com.16 octobre 1973, A.1973.270, note J.J.Burst; Gaz.Pal.1974.I.207, J.Robert), 1974 (Com.23 avril 1974, Dossiers Brevets 1975.II.7), 1975 (Com.18 novembre 1975, Dossiers Brevets 1976.II.1; Rev.arb.1976.110, J.Robert). L'arbitrabilité des litiges internationaux, particulièrement importante dans ce secteur de convention, était, en revanche, maintenue (Com.23 avril 1974, cité). Il n'est pas certain, toutefois, que les arbitrages aient sensiblement diminué durant cette période: Y.Derains, *L'expérience de la Cour d'arbitrage de la CCI en matière d'arbitrage*, Rev. arb. 1977.40); cette jurisprudence fragilisait, toutefois, l'autorité des sentences.

Il fallut la deuxième réforme des brevets introduite par la loi du 13 juillet 1978 pour que l'article 68 soit complété d'un troisième alinéa :

*"Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du Code civil".*

Tel est le texte de l'article L 615-17 al.3 CPI que nos tribunaux appliquent, aujourd'hui, sans états d'âme.

Peu importe, alors, que l'arbitrage soit interne ou international. Peu importe, aussi, l'objet du litige, l'arbitrabilité étant le principe. La solution a été rappelée, le 24 mars 1994, par la Cour de Paris sur un recours en annulation d'une sentence arbitrale :

*"L'article 68 de la loi du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention, dans sa rédaction résultant de la loi du 13 juillet 1978, prévoit que l'ensemble du contentieux relatif aux brevets est attribué aux juridictions de l'ordre judiciaire, précisant cependant que ces dispositions ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du Code civil; ce dernier article prévoit notamment qu'il ne peut être compromis dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public; il résulte, donc, des articles susvisés que le principe de l'attribution*

*générale de compétence aux juridictions étatiques ne met obstacle au recours à l'arbitrage que pour les matières de la loi qui intéressent l'ordre public;*

*qu'ainsi les litiges portant sur les contrats relatifs à l'exploitation des brevets, qu'il s'agisse d'interprétation ou d'exécution du contrat, sont arbitrables; que ces dispositions sont en harmonie avec celles découlant de la Convention de Bruxelles du 28 septembre 1968 qui, en son article 16-4°, donne compétence exclusive aux juridictions du pays du brevet en ce qui concerne le seul contentieux de la délivrance et de l'annulation des brevets.*

*En l'espèce, le Tribunal arbitral a statué sur le point de savoir si les dispositifs dénommés MEVA ALU et MEVA MAMMUTH, mis au point par M.DINGLER postérieurement au contrat de licence du 14 novembre 1978, entrent dans le champ de ce contrat, compte tenu de l'article 3 de celui-ci selon lequel "toutes les modifications et améliorations du système MEVA ... restent sous le contrôle du présent contrat"; ce faisant, les arbitres ont interprété le contrat de licence, analysant l'existence et le contenu des obligations contractuelles et n'ont nullement statué sur une question intéressant l'ordre public" (Dossiers Brevets 1994.I.7).*

La solution doit mettre fin aux hésitations que le Pr. J.Azéma manifestait, encore, sur l'arbitrabilité des litiges en matière de contrefaçon et, plus largement, de mesure de la portée, c'est-à-dire de l'objet du droit :

*"Nous aurions, cependant, quant à nous, tendance à l'exclure de l'arbitrabilité car pareil litige conduit à préciser la portée du brevet, ce qui contribue a contrario à délimiter la portée du brevet, ce qui contribue a contrario à délimiter le domaine public et constitue aussi une matière intéressant l'ordre public" (J.Azéma, Lamy économique, éd.1994, n.1953, p.855).*

Seuls, les litiges tenant à la délivrance - rejet, procédure de recherche ... pouvant opposer un demandeur, voire un tiers, à l'Administration -, à l'annulation et, pour des raisons propres tenant à l'intervention de la CNIS, à l'article L 615-21 CPI et aux inventions de salariés demeurent à l'écart de l'arbitrage, pour un Droit français moins accueillant à l'arbitrage que d'autres Droits, japonais, par exemple (v.sentence intérimaire CCI n.6097-1989, Bull.C.arb. CCI 1993.II, p.80). Le principe est retenu dans la plupart des autres systèmes juridiques (rappr.sur un problème d'incidence de la

déchéance d'un brevet sur le sursis d'un contrat : aff.CCI n.5480-1991, Bull. C.arb. CCI, 1993, 2, p.75; adde sentences n.1784, 2103, 2114, 4132 et 4604 in S.Jarvien et Y.Derains, *Rec.des sentences arbitrales de la CCI* éd.Kluwer 1990, p.10, 22, 49 et 53, 539, 546).

## **2°) Problème particulier de l'arbitrabilité des litiges en matière d'annulation**

Demeure, toutefois, le cas particulier du contentieux de l'annulation d'autant plus important qu'en pratique, tout litige en matière de brevets commence par la contestation de leur validité.

Un problème préliminaire (a) commande, souvent le traitement du problème central (b).

### **a) Problème préliminaire**

L'approche des problèmes liés à la discussion de la validité d'un brevet est souvent précédée par l'évocation des clauses de non contestation, fréquentes dans les cessions et licences de brevets (v.comm. J.M.Burguburu, *Causes et clauses d'exonération ou de limitation de responsabilité dans les contrats de licence de brevet et/savoir-faire*, même Colloque Co.nat.fr.CCI).

- En Droit français, leur discussion a été et est essentiellement menée en termes contractuels et le traitement arbitral de ces dispositifs n'est pas discuté (v.JM.Mousseron, *V°Brevets d'invention*, Rep.Dr.comm.Dalloz 4ème éd. 1994, n.620).

- En Droit communautaire, en revanche, la validité de ces clauses a été, en principe, condamnée au titre du Droit de la concurrence et les Règlements "*licence de brevet*" (n.2349/84 du 23 juillet 1984, JOCE n.L 219, 16 août 1984, p.15) et "*licence de savoir-faire*" non breveté (n.556/89 du 30 novembre 1988, JO CE n. L 61, 4 mars 1989) tiennent ces clauses pour "*clauses noires*" (v. JM.Mousseron, *V° Brevets d'invention*, Rép.Dr.ctaire Dalloz, 1ère éd.1994, n.186, 201, 223). L'arbitrabilité des litiges relatifs à ces dispositifs dépendra, par conséquent, de l'arbitrabilité des règles de concurrence.

Les Droits étrangers se répartissent entre les deux attitudes, la seconde, surtout.

## b) Problème central

La situation se présente, souvent, selon le scénario suivant :

- Le demandeur réclame le respect du contrat et, plus particulièrement, le respect de telle ou telle des obligations qu'il engendre.
- Le défendeur demande, alors, l'annulation du brevet pour obtenir l'annulation du contrat privé d'objet
- Le demandeur soulève, alors, devant le Tribunal arbitral l'exception d'incompétence ( $\alpha$ ).
- S'il l'obtient, le défendeur saisit le Juge étatique d'une action en annulation et demande au Tribunal arbitral de surseoir à statuer jusque ce que l'autorité judiciaire ait tranché le litige ( $\beta$ ).

( $\alpha$ ) **L'exception d'incompétence du Tribunal arbitral** est, ordinairement, fondée sur l'effet *erga omnes* des décisions d'annulation de brevet refusé en France par les textes de 1844 et 1968 et admis, depuis 1978, pour les brevets français ou européens désignant la France par l'actuel article L.613-27 CPI :

*"La décision d'annulation - il n'y a pas de décision de validation d'un brevet- d'un brevet d'invention a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition"*  
(v.JM.Mousseron, *Traité* cité, n.1027, p.983 s.).

Un Tribunal arbitral déclinera, par conséquent, sa compétence, même d'office selon nous, sur toute demande principale ou, le plus souvent, reconventionnelle en annulation d'un brevet d'invention. C'est donc à tort que le requérant soutiendrait à tort que sa demande est une simple exception et qu'une décision d'annulation prise en sa faveur n'aurait point d'effet absolu.

La solution valable pour un arbitrage interne français le serait pareillement pour un arbitrage international. De nombreuses sentences CCI écartent ainsi de leurs débats les contentieux de l'annulation des brevets. Il faut, sans doute, réserver le cas où la demande reconventionnelle viserait une annulation qui, selon la loi étrangère alors applicable, serait d'effet relatif aux seules parties au contentieux.

On peut, toutefois, s'interroger sur la pérennité et la généralité à attendre de pareille solution.

*"On voit apparaître, dans un grand nombre de pays un courant de pensée très favorable à l'arbitrage de la validité des brevets ou, plus précisément, de la validité "inter partes", de l'opposabilité, de l'"enforceability" du droit de brevet. Il semble que les idées soient mûres pour une évolution de la jurisprudence sur ce point" (P.Véron, Arbitrage et propriété industrielle, Dossiers Brevets 1994.I réf. à sentences intérimaires CCI n.6097, Bull. C.arb. CCI octobre 1993, p.80 et n.6709, PIBD 1993.III.230).*

(β) Au demandeur en contrefaçon ou à l'instigateur d'un litige contractuel satisfait d'avoir soustrait au Tribunal arbitral le contentieux de l'annulation de son titre, le défendeur va, alors, répliquer par la saisine du Juge étatique et le dépôt d'une **demande de sursis à statuer auprès du Tribunal arbitral**.

Si l'Arbitre rejette cette dernière demande (sentence intérimaire CCI n.6709, Bull. C.arb. CCI 1994.1, p.69), sa décision risque de faire l'objet d'un recours en annulation devant le Juge judiciaire. Nous connaissons, depuis le 24 mars 1994, l'opinion de la Cour de Paris sur un tel recours :

*"Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer jusqu'à l'issue définitive de l'action en nullité des brevets et du contrat poursuivie devant le TGI de Marseille : considérant que le recours en annulation, relatif à l'examen de la régularité des deux sentences rendues par rapport aux cas d'annulation prévus à l'article 1502 NCPC, est sans lien avec l'instance concernant la validité des brevets pendante devant le TGI de Marseille; la demande subsidiaire de sursis à statuer doit être rejetée" (déc.citée).*

Pareille décision encouragera les arbitres à poursuivre leur procédure. On s'inquiètera, toutefois, des conséquences d'une annulation tardive du brevet sur une sentence précoce faisant respecter les contrats conclus à son propos.

## B - L'ARBITRABILITE EN MATIERE DE CONCURRENCE

Il n'est pas étonnant que les litiges en matière de techniques réservées par le brevet ou le secret, objets de monopoles par conséquent, menacent le principe de libre concurrence.

Il n'est pas, davantage, étonnant que les litiges en matière de brevets, monopoles nationaux, menacent la libre circulation des marchandises à l'intérieur du Marché Commun.

Le contentieux en matière d'atteintes à la concurrence découlant de contrats de transfert de techniques porté devant les *tribunaux* français ou devant la Commission, hier, et, aujourd'hui, le Conseil de la concurrence est très faible. Retenons, toutefois, pour la seule année 1993 que les trois affaires de brevet traitées par le Conseil ont été pratiquement aussi nombreuses que les affaires de même type abordées par le Conseil et ses prédécesseurs depuis 1945.

- . Comm.nat.conc. 26 mai 1983, Dossiers Brevets 1983.VI.6
- . Comm.nat.conc. 10 octobre 1985, Dossiers Brevets 1986.V
- . Cons.conc. n.92 D.56, 6 octobre 1992, Dossiers Brevets 1992.I.8
- . Cons.conc. n.92 D.67, 8 décembre 1992, Dossiers Brevets 1993.I.8
- . Cons.conc. 1er février 1994, Dossiers Brevets 1994.I.8.

\* Il est plus fréquent que les règles, nationales ou communautaires, de la concurrence soient invoquées devant un Tribunal *arbitral* pour faire établir l'irrégularité de tout ou part d'une licence (v.JM.Mousseron, *L'arbitrabilité des litiges en matière de concurrence*, Bull.de l'Ass.des juristes européens 1990).

S'agissant de règles d'ordre public, l'arbitre va avoir à poser et traiter deux questions : L'arbitre *peut-il* appliquer ces règles, communautaires tout particulièrement (1°) ? L'arbitre *doit-il* appliquer ces règles (2°) ?

(1°) La première question posée est, donc, de savoir si l'*arbitre peut appliquer ces règles de concurrence* et si le litige demeure arbitral lorsqu'il relève de lois de police et, notamment, de textes communautaires (Y.Derains, *Arbitrage et Droit de la concurrence*, Rev. suisse de Dr.inter. de la conc. 1982, p.39; Inst. du Droit et des Pratiques du Droit des Affaires internationales, *Questionnaire sur l'arbitrage et la concurrence*, 1986, n.6, p.7 s.). Entre les pusillanimes qui prônent la négative généralisée et les inconscients qui préfèrent l'affirmative systématique, la vérité est probablement médiane.

Dès 1966, une sentence de la CCI établit une distinction majeure :

*"Un litige portant essentiellement sur la validité ou sur la nullité d'un contrat au regard de l'article 85 du Traité de Rome serait en dehors de la compétence d'un arbitre et aucune clause compromissoire ne pourrait avoir pour effet de substituer un juge privé à un juge public pour trancher un litige intéressant in se et per se l'ordre public.*

*En revanche, dans un litige de droit privé, si une partie invoque comme moyen de défense que la convention dont se réclame l'autre partie est nulle pour un motif d'ordre public et singulièrement pour violation de l'article 85 du Traité de Rome, l'arbitre a le devoir d'examiner si se rencontrent, dans la convention, les conditions matérielles et juridiques dont la réunion entraînerait l'application dudit article"* (Sentence CCI n.1397, Clunet 1974.878, note Y. Derains, adde *L'interférence des lois de police* in CCI, *L'apport de la jurisprudence arbitrale*, Séminaire 7-8 avril 1986, p.38).

L'Arbitre soucieux de poursuivre sa tâche fera aisément sienne l'attitude qui cantonne le refus d'intervention aux hypothèses où le problème de Droit de la concurrence se pose à titre principal et, dès lors que c'est uniquement sous forme de demande incidente que les questions interviennent, il acceptera d'appliquer le Droit interne ou communautaire de la concurrence.

Il confortera sa pensée à la lecture de décisions étrangères comme l'arrêt Mitsubishi rendu, en 1985, par la Cour Suprême des Etats Unis admettant qu'un arbitre applique une règle d'ordre public, en l'occurrence le Sherman Act (S.Jarvin, *Arbitrability of Anti-trust disputes : the Mitsubishi v.Soler case*, Journal of Int.Arb.1975.71).

Qu'elle soit, donc, supplétive - bien entendu - ou impérative, la règle communautaire pourra être appliquée par l'arbitre.

(2°) - Il faut se demander si l'**arbitre doit appliquer les règles de la concurrence**. Entre deux cas limites (a) se présentent les situations ordinaires (b) dont l'arbitre doit se saisir.

(a) Deux cas limites, quelque peu inverses, se présentent.

Le premier cas-limite est celui où nulle partie ne requiert l'application de la règle communautaire. L'arbitre doit-il, alors, intervenir d'office et, alors qu'on ne lui demande rien en la matière, appliquer les dispositions du Droit communautaire ? Il ne le semble pas.

L'autre cas est celui où les deux parties paraissent s'accorder pour exclure telle ou telle règle communautaire pour le traitement de leur affaire. S'agissant d'une disposition impérative, cet accord doit être tenu pour vicié au regard de l'ordre public et l'arbitre n'aurait pas à en tenir compte.

(b) Entre ces deux situations extrêmes, il y a les situations ordinaires où l'Arbitre est saisi d'un contrat soumis à une règle impérative du Traité de Rome : les multiples règles organisées, articulées sur le principe de la libre circulation des marchandises, de l'article 85 en matière de concurrence...

Il se peut, tout d'abord, qu'à titre principal, des entreprises lui demandent de se prononcer sur la correction ou l'incorrection d'un accord par rapport aux articles 85.1 ou 3 ou 86 du Traité de Rome. Dans ce cas, l'Arbitre doit écarter la demande :

*"Une convention d'arbitrage chargeant les arbitres de constater directement l'existence ou non d'infractions aux articles 85.1 et 86 du Traité n'est pas valable" (D.Hahn, L'arbitrage commercial international en Suisse face aux règles de la concurrence de la CEE, 1983, p.93).*

Mais le problème se posera, sans doute, rarement en ces termes et c'est généralement à titre incident que l'une des parties soulèvera, dès le début ou en cours de litige, l'irrégularité d'un contrat par rapport à la règle communautaire.

- Si l'autorité communautaire a été saisie, l'arbitre n'a pas, bien entendu, à se prononcer sur ce qui a déjà été décidé, notamment en cas de condamnation; il est, en revanche, possible de confier à arbitrage un différend sur la liquidation d'un contrat qui aurait été tenu pour nul en application de l'article 85-2 du Traité. La situation peut être transposée dans le cas où l'on n'a pas affaire à une condamnation mais à une exemption individuelle, voir le cas où l'entente a été notifiée.

Si l'autorité communautaire ne s'est pas encore prononcée, la prudence suggère à l'Arbitre d'éviter le risque de contradiction entre les



deux décisions. Il doit, donc, lui être loisible de surseoir à statuer. S'il veut se prononcer, il devrait préciser que sa décision est soumise à la condition que l'exemption sera accordée par la Commission (C.Schmitthof, *Arbitration and EEC law*, CNL Review, 1987, p.147 s., cité par L.Goffin, *Arbitrage et Droit communautaire*, rapport au Coll.Bruxelles octobre 1988, p.37).

- Si l'autorité communautaire n'a pas été saisie de l'espèce mais s'est exprimée à l'égard de ce type de problèmes en publiant, par exemple, un règlement d'exemption par catégorie, l'arbitre peut en faire application à l'espèce; une sentence CCI avait retenu cette solution, en 1978 :

*"L'arbitre s'estime pleinement fondé à considérer que le contrat en cause bénéficie de l'exemption générale accordée par le règlement 67/67, tout risque d'une décision différente de la part des autorités de la Communauté apparaissant pratiquement exclu"* (Sentence CCI n.1811, Clunet 1979.984).

En 1991, une sentence arbitrale CCI a apprécié la régularité d'une clause au titre de l'article 85 du Traité en référant au Règlement du 23 juillet 1984 qui, pour des raisons d'application dans le temps, n'était pas automatiquement applicable à l'espèce :

*"Le Tribunal arbitral tient pour utile de tenir compte dans son appréciation du contrat des enseignements dudit Règlement souvent attaché à codifier les solutions précédentes. Il apparaît, alors, que la licence exclusive de brevet - étudiée en l'espèce - est compatible avec les dispositions en matière de concurrence et de libre circulation des marchandises retenues par le Traité ...  
Le Tribunal arbitral décidera, donc, après avoir examiné les dispositions du Règlement ci-dessus, y compris celles de son article 3, que si les dispositions dudit article avaient été applicables et invoquées, elles n'auraient point écarté l'exemption. Il apparaît, en conséquence, que les obligations découlant du caractère exclusif de la licence n'enfreignent point les règles communautaires. Il y a lieu, par conséquent, d'en retenir l'existence et d'en rechercher la méconnaissance par le défendeur"* (Sentence partielle CCI n.6709-1991, Clunet 1992.998, obs.D.H., Bull. C.arb. 1994.1, p.70).

Les articles 7 et 9 des règlements communautaires de 1984 et 1988 retiennent la possibilité de pareille sentence.

D'autres exemples pourront être cités :

- J'ai en mains une autre sentence - arbitrage *ad hoc*, cette fois - de 1987 rejetant le grief d'entente formé contre un contrat d'approvisionnement :

*"Ni la clause d'exclusivité ni la clause de non concurrence n'ont fait l'objet d'une condamnation générale de la part des instances en charge d'appliquer le droit de la concurrence; de telles clauses, limitées en l'espèce dans le temps et l'espace, ne peuvent, à elles seules encourir la nullité et moins encore entraîner celle du contrat qui les contient"* (inédit).

Allant plus loin, la sentence absout l'accord du péché d'abus de dépendance économique.

- Une autre sentence de 1988 maintient la dissociation : une clause compromissaire ne saurait, sans doute, substituer un juge privé à l'autorité publique dans la répression de pratiques condamnées par la loi interne comme la règle communautaire ou dans l'accord d'une exemption individuelle. Un Tribunal arbitral peut, en revanche, apprécier la régularité d'une clause au sens des règles nationales ou de l'article 85 :

*"Si en revanche, pour répondre à une demande d'exécution d'un contrat, l'une des parties soulève la nullité d'une clause ou du contrat tout entier au regard du Droit des pratiques anticoncurrentielles, le Tribunal arbitral a le pouvoir et le devoir de se prononcer sur la compatibilité de ces stipulations avec le droit de la concurrence afin d'en tirer les conséquences sur la validité du contrat et la demande d'exécution dont il est saisi; en effet, une contestation incidente sur la validité d'une convention ne saurait avoir d'influence sur l'arbitrabilité du litige; la solution inverse aboutirait à priver la clause compromissaire d'efficacité toutes les fois que l'une des parties invoquerait, à tort ou à raison, la contrariété d'une stipulation contractuelle avec le Droit de la concurrence"* (inédit).

- Le Professeur Ch.Jarrosson a, récemment, présenté un arrêt de la Cour de Paris du 14 octobre 1993 relatif à une sentence du 19 mars 1992

condamnant une société Aplix à verser près de 4 millions d'indemnités de contrefaçon à la société Velcro :

*"Considérant que l'arbitrabilité d'un litige n'est pas exclue du seul fait qu'une réglementation d'ordre public est applicable au rapport de droit litigieux; qu'en matière internationale, l'arbitre apprécie sa propre compétence quant à l'arbitrabilité du litige au regard de l'ordre public international et dispose du pouvoir d'appliquer les principes et les règles qui en relèvent ainsi que d'en sanctionner la méconnaissance éventuelle, sous le contrôle du juge de l'annulation...*

*Considérant en particulier que le caractère de loi de police communautaire du droit de la concurrence ne permet pas aux arbitres notamment d'interdire des comportements contraires à l'article 85, paragraphe 1 du Traité CEE, d'assortir ces injonctions de sanctions pécuniaires ainsi que d'accorder une exemption individuelle au titre de l'article 85, paragraphe 3 du Traité CEE; considérant en revanche que les arbitres, comme le juge étatique de droit commun, peuvent tirer les conséquences civiles d'un comportement jugé illicite au regard de règles d'ordre public pouvant être directement appliquées aux relations des parties en cause"*  
(Rev.arb.1994, p.164, p.167-169).

La décision est dans le droit fil de l'arrêt Labinal rendu par la même Cour, le 29 mai 1993 (Rev.arb. 1969.645, note Ch.Jarrosion et D. 1993.957, note L.Idot). Leur intérêt est de dépasser les problèmes d'arbitrabilité des seuls problèmes du Droit de la concurrence et d'opiner sur l'application par les arbitres des règles d'ordre public.

En surmontant ces obstacles dressés contre son intervention, l'arbitrage fortifie son intervention dans le traitement de multiples préjudices liés à l'existence d'une licence de brevet et/ou de savoir-faire.

## II - LES MOYENS DU TRAITEMENT DU PREJUDICE

Notre étude porte sur les préjudices nés de licences de brevet et/ou de savoir-faire non breveté.

Je limiterai mon propos aux situations spécifiques aux contrats étudiés.

Deux cas de figure doivent, alors, être distingués selon que le préjudice contractuel naît d'un dépassement (A) ou de l'inexécution (B) de la licence.

### A - LE DEPASSEMENT DE LA LICENCE

Le dépassement de la licence peut viser soit l'objet (1°), soit la durée (2°) du contrat.

#### 1°) Le dépassement de l'objet du contrat

Le dépassement de l'objet du contrat se rencontrera, souvent, dans le cas fréquent de licences partielles : une forme d'exploitation (la fabrication ou l'utilisation et point la commercialisation ou vice versa), une application du brevet ou de la technique non appropriée (la fabrication de gaines et point de toutes pièces de lingerie industrielle, de telles catégories de vannes, de bateaux de telles dimensions...).

Les problèmes liés au dépassement de l'objet du contrat se présentent, alors, différemment selon que la convention porte sur une information brevetée (a) ou non brevetée (b).

#### a) En cas de licence sur information brevetée

Le dépassement de l'objet du contrat - comme celui de sa durée - constitue un acte de contrefaçon. Aussi est-il bon que l'arbitre puisse traiter ce type de problème (rappr. supra p.7). Au cas contraire, une part très importante de la police des contrats lui échapperait.

Face au breveté mécontent de ce que le licencié a dépassé les limites du contrat, l'arbitre traitera successivement différentes questions.

α) L'Arbitre doit, tout d'abord, **interpréter le brevet** et définir, au sens étymologique du terme - délimiter, déterminer : tracer des frontières - son objet (v. J.Boucoucheliev, JM.Mousseron et *alii auctores*, *Rédaction et interprétation des brevets*, PUF 1974).

La tâche a été facilitée mais point supprimée par l'introduction des revendications (v. JM.Mousseron et A.Sonnier, *Le Droit français nouveau des brevets d'invention*, Coll.CEIP n.22, Litec 1978, n.92, p.93 s.). La distinction entre principal et accessoire, la doctrine des équivalents, voire de la contrefaçon partielle... supporteront cette interprétation.

Les clauses de perfectionnement et d'extension automatique du contrat à certains développements feront, également, problème et appellent une grande attention des constructeurs de contrats.

β) En regard, l'Arbitre doit, ensuite, **qualifier l'acte d'exploitation** reproché. Pour valoir acte de contrefaçon, l'acte d'exploitation doit réunir trois éléments :

\* *L'élément matériel* consiste :

- . en cas de contrefaçon directe dans l'emprunt de l'enseignement du brevet
- . en cas de contrefaçon indirecte dans l'atteinte à un brevet dominant.

La contrefaçon doit être appréciée dans les limites d'objet, de temps et de territoire dudit brevet.

\* *L'élément moral* consiste en l'éventuelle exigence de la "*connaissance du caractère contrefaisant*" de l'objet fabriqué, commercialisé ou utilisé et point de l'acte de commercialisation ou d'utilisation, lui-même.

Non exigé en cas de fabrication ou d'importation, l'élément moral sera, ordinairement, acquis en cas de commercialisation ou d'utilisation excédant les limites du contrat.

\* *L'élément légal* consiste en l'absence de justification par la loi (possession personnelle antérieure, épuisement du droit, finalité domestique ou de recherche...) ou par le contrat : il appartiendra aux arbitres de décider si, en l'espèce, l'acte reproché au défendeur excédait ou non les limites du contrat de licence.

γ) L'arbitre devra, enfin, **évaluer le préjudice** né de la contrefaçon de brevet.

Il distinguera, souvent, selon que le demandeur victime exploitait (\*) ou non (\*\*) l'invention.

\* Si le concédant bafoué exploitait l'invention, l'Arbitre ordonnera la réparation de tout le préjudice subi et, notamment, du "*préjudice industriel*" tenant à la concurrence effective exercée par le licencié infidèle. L'indemnité couvrira le dommage résultant de la diminution voire de l'interruption de l'exploitation du brevet. Il y aura lieu, chaque fois, de rechercher :

- . le chiffre d'affaires du contrefacteur,
- . la possibilité pour la victime de le réaliser avec ses propres disponibilités d'exploitation (au-delà, le breveté réclamera l'équivalent des redevances qu'il aurait pu obtenir,
- . le bénéfice perdu par le breveté.

L'Arbitre, comme le Juge, intervient, enfin, aujourd'hui, de plus en plus souvent pour la réparation de multiples dommages dont il ne se souciait pas, il y a vingt ans : frais de recherche, atteinte à l'image du brevet ou du breveté, difficulté à obtenir d'autres licences, réclamation des autres licenciés ... et, bien entendu, les "*peines et soins du procès arbitral*".

\*\* Si le concédant bafoué n'exploitait pas l'invention, il pourra surtout (exclusivement ?) réclamer au licencié infidèle le montant des redevances dont le dépassement du contrat l'a privé. Se pose, alors, la question de savoir ce qu'est cette "*exploitation par le breveté sur le territoire de réservation*".

Une interprétation restrictive a été retenue par la Cour de cassation dans un arrêt Coloplast, du 1er mars 1994 :

*"Attendu, en premier lieu, que la Cour d'appel a relevé que la société Hollister, titulaire du brevet, ne fabriquait pas et ne vendait pas elle-même en France les produits protégés, qu'une filiale les fabriquait en Irlande et les vendait à un importateur néerlandais qui les distribuait en Europe par l'intermédiaire des filiales d'une société américaine,, l'une d'entre elles, la société Laboratoires Abbott les*

*commercialisant en France; qu'elle a déduit justement de ces constatations dont il résultait que ni le titulaire du brevet, ni son licencié ne faisaient sur le territoire français, par eux-mêmes, d'actes de fabrication, d'offre ou de mise dans le commerce des produits protégés, que ces derniers n'exploitaient pas le brevet en France" (Dossiers Brevets 1994.I.6).*

Nous nous inquiétons, personnellement, de cette analyse :

*"C'est, à notre avis, s'engager dans des (sous) distinctions périlleuses entre licence de fabrication et de commercialisation car c'est bien en qualité de licencié ou de sous-licencié que l'importateur néerlandais - sans doute - et les Laboratoires Abbot introduisaient et commercialisaient les produits en France. Faudra-t-il distinguer entre les licences et les sous-licences ? Entre les licences de fabrication et de commercialisation ?" (Dossiers Brevets 1994.I.6).*

- Le premier problème est, alors, d'identifier et de qualifier la *masse contrefaisante* qui tiendra lieu d'*assiette* à l'indemnité proportionnelle de contrefaçon :

*"Pour l'appréciation de ce dommage et la détermination de la masse contrefaisante, il faudra tenir compte non seulement de l'objet breveté mais de l'ensemble du dispositif qui l'intègre nécessairement selon la thèse du "tout fonctionnel" pour la confiscation et du "tout commercial" pour l'indemnité de contrefaçon ..." (JM.Mousseron, Vingt cinq ans de jurisprudence "Brevets", Dossiers Brevets 1993.VI, n.138).*

A l'occasion du Congrès de l'AIPPI, tenu à Toronto, en 1979, le rapport français préparé par Monsieur Ph.Guilguet avec le concours de Maître J.M.Burguburu présentait cette construction dans les termes suivants:

*"Selon les règles dégagées désormais de la façon la plus concordante par la jurisprudence française, la masse contrefaisante sera déterminée en retenant avec les objets qui sont directement couverts par les revendications du*

*brevet, ceux qui se vendent usuellement et pour l'essentiel automatiquement sinon même obligatoirement avec ces objets, tels que leurs accessoires ou autres éléments se rattachant immédiatement à ces mêmes objets pour constituer avec ceux-ci un ensemble vendu en bloc et non séparé" (Annuaire AIPPI 1979/II, p.16).*

- Le second problème porte sur le *taux* de la *redevance indemnitaire*. Il ne s'agit pas nécessairement, en effet, du taux retenu par le contrat méconnu. L'Arbitre aura tendance à fixer un taux supérieur ... pour ne pas suggérer et développer la méconnaissance des contrats et la contrefaçon; il ne faut pas que le mauvais partenaire puisse dire ou penser "*Au mieux je ne paierai rien ... Au plus, je supporterai la charge ordinaire d'un licencié*".

. Certaines législations les y invitent directement : la contrefaçon de brevet américain peut atteindre trois fois le montant du préjudice subi.

. La jurisprudence française, judiciaire ... et arbitrale, calcule la "*redevance indemnitaire*" qui aurait été négociée au lendemain de l'exploitation contrefaisante, par un candidat licencié en état de moindre résistance.

La Chambre commerciale a rejeté, le 1er mars 1994, le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour de Paris, le 12 novembre 1991 (Dossiers Brevets 1992.II.5).

La Cour de Paris avait, longtemps, hésité sur ce point :

*- "En raison de sa nature de réparation civile et non de peine, l'indemnité due aux victimes ne peut avoir pour mesure que le préjudice qui est une suite immédiate et directe de la faute, en l'espèce de la contrefaçon commise par I; le profit de I de même que la gravité de la faute de celle-ci sont étrangères à la nature de l'indemnisation" (Paris 11 mai 1989, Dossiers Brevets 1989.II.4; dans le même sens Paris 12 juillet 1990, PIBD 1990.490.III.705).*

. Le 12 novembre 1991, elle inversait sa position :

*"Considérant que selon les usages en la matière, le taux de la redevance indemnitaire est déterminé par référence au taux que le breveté peut être amené à pratiquer dans le cadre d'une licence librement consentie à un tiers exploitant*



*dans des conditions similaires et est majoré pour tenir compte du fait que le contrefacteur n'est pas un licencié contractuel qui débattu librement du taux qui sera appliqué et qu'il n'est pas en position de refuser les conditions qui lui sont imposées" (Dossiers Brevets 1992.II.5).*

Ce dernier point de vue a été approuvée par la Chambre commerciale, le 1er mars 1994 qui a considéré qu'*"en évaluant ainsi le montant des dommages et intérêts destinés à la réparation de ce préjudice (la Cour) a légalement justifié sa décision"* (Dossiers Brevets 1992.I.6).

**b) En cas de licence sur information non brevetée, la démarche est différente**

Outrepasser les limites de l'exploitation contractuelle ne vaudra pas acte de contrefaçon mais simple violation d'une obligation négative, d'une obligation de ne pas faire, de ne pas exploiter au delà des limites assignées par le contrat.

La faute suppose, donc, que le contrat de licence sur savoir-faire non breveté comporte de telles limites et, à travers elles, de telles obligations de ne pas faire (JM.Mousseron, J.Raynard et Th.Revet, *De la propriété comme modèle*, Méls.A.Colomer, Litec 1992, p.281).

Nous retrouvons les problèmes spécifiques-clés des contrats de licence sur know-how

Le calcul du préjudice devrait s'inspirer des principes plus haut évoqués à propos de la contrefaçon de brevet.

## **2°) Le dépassement de la durée du contrat**

Ici, encore, le préjudice né de l'exploitation de l'information technique au delà de sa date d'extinction du contrat, quel qu'en soit le mécanisme, diffèrera selon que le contrat bafoué sera une licence de droits intellectuels (a) ou une licence de secret (b).

**a) Maintenir l'exploitation d'une invention brevetée au-delà du terme assigné au contrat, qu'il soit de licence ou location ou de non opposition de brevet, vaut acte de contrefaçon et appelle l'intervention, plus haut signalée, de l'Arbitre.**

**b) Maintenir l'exploitation d'une invention non brevetée** au-delà du terme du contrat pose des problèmes plus délicats selon que le contrat s'est ( $\alpha$ ) ou non ( $\beta$ ) préoccupé de la question.

$\alpha$ ) **Si le contrat prévoit** expressément que le licencié ne pourra plus exploiter, tout acte d'exploitation excédant la durée de l'accord vaudra inexécution d'une obligation contractuelle ..... appelant injonction de cessation d'exploitation pour le futur et réparation du préjudice passé.

$\beta$ ) **Si le contrat ne prévoit pas**, expressément, la non exploitation par le licencié, les Droits nationaux se séparent sur la solution applicable.

- En Droit français, pour un premier exemple, le contrat a pour objet la communication du savoir-faire. Sa libre exploitation par le licencié ne peut être entravée que par des obligations de ne pas faire ... qui, dans l'hypothèse examinée, font défaut. Dans le silence du contrat, l'ancien licencié de savoir-faire peut exploiter ..... sans payer (JM.Mousseron, *Technique contractuelle*, éd.Fr.Lefebvre 1988, n.1000, p.387 s.).

- En Droit suisse, pour un second exemple, le Tribunal fédéral a, au contraire, considéré qu'au cas où le licencié continuerait d'exploiter le procédé enseigné, une redevance serait due conformément à l'accord initial. Le licencié de savoir-faire doit, en principe, verser les redevances convenues aussi longtemps qu'il utilisera effectivement le procédé.

Pareille solution a également été appliquée, voici une quinzaine d'années, par la Cour Suprême des Etats Unis (Aronson v. Quick Point Pencil Co 44063 257).

Dans le silence du contrat, l'ancien licencié de savoir-faire peut exploiter ..... en payant.

En cette occurrence, donc, l'importance de la désignation de la loi applicable (par les parties, par l'Arbitre ...) sera capitale.

Des actions-balai en réparation, pour concurrence déloyale, parasitaire ... (JM.Mousseron, *Recherche-développement et parasitisme in Le parasitisme économique*, Litec 1989, p.29 s.) doublent souvent, les actions principales en contrefaçon ou responsabilité contractuelle et permettent la couverture de préjudices supplémentaires.

## B - L'INEXECUTION DE LA LICENCE

L'inexécution de la licence est une autre source de préjudice. Pour traiter ces litiges, le Tribunal Arbitral fera appel aux mécanismes de la garantie (1°) et de la responsabilité contractuelle (2°).

1°) **Les litiges en matière de garantie** sont les plus importants à concerner le (con) cédant : vices cachés de la technique ou du droit, éviction du fait personnel d'un (con)cédant titulaire d'un brevet dominant ou d'un tiers possesseur personnel va agir soit en contrefaçon ou en reconduction.

Les clauses de garantie décrites par Me J.M. Burguburu peuvent, entre autres, écarter la garantie et supprimer le problème d'évaluation du préjudice, limiter le montant des sommes en jeu et réduire le rôle de l'arbitre dans l'évaluation du dommage. Fréquentes sont ainsi les clauses prévoyant que la charge du garant (ou du responsable contractuel) n'excèdera pas le montant des sommes encaissées par le (con) cédant à titres de prix.

2°) **Les litiges en matière de responsabilité contractuelle** visent les obligations des deux partenaires.

(a) La responsabilité contractuelle du **(con)cédant** de brevet et/ou de savoir-faire non breveté, peu importe, visera, surtout, la mauvaise exécution des obligations de communication du savoir-faire et d'assistance technique.

(b) La responsabilité contractuelle du **(con)cessionnaire** du brevet ou savoir-faire non breveté, peu importe, visera, surtout,

- . la mauvaise exécution de l'obligation de paiement (sans originalité),
- . la mauvaise exécution de l'obligation de retraitement (à la charge du licencié de savoir-faire en l'absence de clause contraire du contrat),
- . la mauvaise exécution de l'obligation d'exploitation dans l'hypothèse fréquente, notamment, où le prix est proportionnel à cette exploitation.

Rappelons le modelage de multiples situations par les clauses évoquées par Me. JM.Burguburu.

L'évaluation des préjudices sera, parfois, faite par les clauses pénales inscrites dans les contrats. A défaut de pouvoir les appliquer à la situation particulière visée, les arbitres en tiendront compte comme ils tiennent compte des minima de redevances ou d'exploitation garanti.

Les difficultés d'identification du préjudice résultant de pareille inexécution d'obligations sont de nature banale mais, chaque fois, de degré particulièrement vif, peut être, dans la mesure où la prévisibilité du dommage sera plus difficile à établir.

La marge de manoeuvre des Arbitres en est d'autant plus grande que les pouvoirs d'amiable compositeur leur ont ou non été conférés.

Viendront, ensuite, les décisions concernant les intérêts des sommes et des indemnités dues ... mais il s'agit d'un autre thème (v. Y.Derains, *Intérêts moratoires - dommages-intérêts compensatoires et dommages punitifs devant l'arbitre international*, Méls.P.Bellet, Litecc 1991 et A.H. El Ahdab, Colloque Co.fr.de la CCI 1er juin 1994).

o

o o

Cette étude invite à souligner la liberté d'appréciation des Arbitres ... moins par constat des règles préalables que par souvenir et connaissance personnelles de différents arbitrages. Les espaces d'initiatives des Arbitres sont larges : désignation de la - ou des - lois applicables, notamment dans les cas, multiples, où les brevets portant sur des territoires différents et/ou suggérant l'appel à "*l'application cumulative*" des différentes règles de conflit, en matière d'arbitrabilité, d'interprétation des brevets, d'appréciation du caractère ou non fautif de tel ou tel acte, d'évaluation de tel ou tel préjudice, de ses formes et montants de réparation...

Mon sentiment est que les plages d'initiatives des Arbitres sont plus larges dans les contentieux sur licences de brevet et/ou de savoir-faire que dans bon nombre d'autres contentieux dont j'ai également eu à me préoccuper.

Faut-il s'en réjouir ? Faut-il s'en plaindre ? Tenant le Droit pour une règle du jeu et l'Arbitre pour son applicant, j'appellerai à une rigueur accrue dans l'énoncé et l'application des règles en la matière. La sécurité juridique est l'objectif et l'arbitrage doit en être le moyen privilégié.

Jean Marc MOUSSERON

c) La **licence d'image** pose les problèmes les plus récents.

Par "*licence d'image*" ou "*contrats de transfert de renommée*", nous entendons le contrat obligeant une personne, notoire, à faire bénéficier l'entreprise ou le produit d'autrui de sa réputation, de sa personnalité, de son visage. Citons, à titre d'exemple, le contrat liant Catherine Deneuve à Sanofi pour la promotion des cosmétiques émanant de cette société.

Pareil accord oblige le "*prestataire*"

. d'une part à effectuer diverses prestations au profit de l'entreprise, du produit ou du service bénéficiaire,

. d'autre part, à ne pas exercer l'action en responsabilité civile sanctionnant ses droits de la personnalité.

A l'expiration du contrat, les obligations positives et négatives cessent; Catherine Deneuve reprendra tous ses droits envers Sanofi ... sauf au c..... de licence d'établir des "*palliatif*" pour la fin du contrat.

# 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)
- 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 (1980)
- 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)
- Le Droit français nouveau de la concurrence par JM.Mousseron et V.Sélinisky, 2è édition (1988)
- Le Droit français nouveau de la transparence tarifaire par M.Mousseron et JM.Mousseron (1993)

## \* 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)
- 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.Sélinisky (1979)
- 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 (2è 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)
- Le régime juridique de l'oeuvre audiovisuelle, par Ch.Hugon (1993)
- Les cautionnements et garanties d'emprunt donnés par les collectivités locales, par P.Lignières (1994)
- Les contrats dans le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises, par M.H.Monsérié (1994)

### 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 breveté (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)
- 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 (adhésion)

## \* CAHIERS DE DROIT DE L'ENTREPRISE

- Supplément bimestriel à la Semaine Juridique (Editions E.)