Les contrats de licence

Autor(en): **Penard, Maurice**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Revue économique et sociale : bulletin de la Société d'Etudes Economiques et Sociales**

Band (Jahr): **22 (1964)**

Heft 1

PDF erstellt am: **24.05.2024**

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-135784

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

Les contrats de licence

Maurice Penard
avocat, Bâle

I. INTRODUCTION

Les contrats de licence ont pour objet la mise en valeur des droits résultant de la propriété industrielle. Particulièrement bien adaptés à cette forme spéciale de propriété, ils permettent l'exploitation d'inventions et d'idées créatrices de tous genres selon une répartition adéquate des risques et des profits entre inventeur et utilisateur. Comme il est très difficile d'apprécier à l'avance la valeur d'une idée inventive, le contrat de licence offre la meilleure possibilité de partager risques et bénéfices entre inventeur et exploitant au gré du succès ou de l'insuccès de l'entreprise. C'est pourquoi les parties intéressées préféreront le plus souvent cette forme de convention à une cession pure et simple qui, si elle est juridiquement possible, risque de faire perdre à l'inventeur le bénéfice d'un succès commercial inespéré ou d'obliger au contraire l'industriel ayant acquis un brevet à supporter seul toutes les difficultés et les risques inhérents à la mise au point et au lancement d'une nouveauté. Il ne s'agit en effet pas de la vente d'un objet matériel, d'un bien réel, mais d'un droit immatériel, élément de patrimoine beaucoup plus incertain et difficile à saisir, constitué qu'il est par un simple droit d'exclusivité, un monopole.

La recherche d'une définition de la licence se heurte à cette difficulté générale de savoir s'il est préférable de la donner aussi large que possible afin qu'elle englobe toutes les éventualités, au risque de la dessiner selon des contours flous et probablement imprécis ou s'il convient plutôt de la restreindre et de la préciser, au risque d'exclure certains éléments, peut-être importants ou même essentiels. En fait, il semble qu'à la faveur du développement économique et commercial qui tend à donner à la convention de licence une importance de plus en plus grande, la définition de cette forme de contrat tende à s'élargir. L'un des auteurs français les plus éminents en la matière énonce la définition suivante [1]: « Le contrat de licence est un contrat par lequel le titulaire d'un monopole d'exploitation concède à une personne en tout ou en partie la jouissance de son droit d'exploitation. » D'une interprétation restrictive de cette définition, il serait possible de déduire que seuls les droits de propriété enregistrés et protégés comme tels sur la base d'un certificat délivré par l'organe compétent de l'Etat sont susceptibles de faire l'objet d'un contrat de licence. Une telle conception est sans doute trop étroite, voire même incomplète. La pratique actuelle démontre en effet que la conclusion de contrats de licence, si elle porte bien entendu en premier lieu sur l'utilisation de droits protégés, ne se limite pas seulement à ceux-ci mais s'étend également à toutes sortes de prestations telles que procédés, méthodes de fabrication, expériences et tout ce qui peut entrer sous le vocable anglais, assez inesthétique en français, de « know

[1] ROUBIER: *Le Droit de la propriété industrielle,* Paris, 1954, tome II, p. 260.

how » mais qui a l'avantage de fournir une expression imagée de ce que le « savoir-faire » de notre langue ne représente qu'imparfaitement. C'est pourquoi, dans un commentaire suisse récent, le domaine d'application des contrats de licence est expressément étendu à l'ensemble des droits immatériels, l'auteur prenant soin de donner à sa définition son sens le plus large par l'énoncé de toute une liste d'exemples [1].

A l'appui de cette conception large des droits de propriété industrielle, il convient de relever le caractère en principe déclaratif et de moyen de preuve des enregistrements de marques, de brevets, modèles ou autres. En effet, l'inventeur, tant qu'il garde le secret de son travail, en conserve bien évidemment l'exclusivité. C'est au moment d'en faire usage et de lui ôter ce caractère confidentiel que l'Etat intervient, en fournissant à l'inventeur la possibilité, par le dépôt du brevet, de maintenir son monopole tout en divulgant son secret, condition évidemment nécessaire à l'exploitation de sa découverte. Un raisonnement similaire s'applique aux marques de fabrique, pour lesquelles le titre d'enregistrement n'est, dans la plupart des pays, qu'un acte déclaratif constatant l'existence d'un droit fondé sur l'usage [2]. Les droits susceptibles d'être négociés dans le cadre d'un contrat de licence n'apparaissent donc pas limités à la propriété industrielle enregistrée, mais s'étendent en réalité à l'ensemble des droits immatériels, c'est-à-dire également aux procédés et méthodes dont le caractère exclusif résulte du secret, d'une expérience ou d'un équipement particulier.

La floraison de la licence, en tant que contrat de collaboration technique, est le reflet de la prospérité et du développement économique du monde moderne. C'est tout d'abord, et dans sa fonction originale, l'association de l'inventeur et de l'industriel, de l'intelligence et du capital, comme on l'a dit avec quelque emphase. C'est ensuite la possibilité de mettre à disposition de diverses entreprises les résultats des travaux de centres de recherches communs, que cette collaboration s'établisse à l'intérieur d'un même groupe industriel ou par l'utilisation d'organismes d'étude communs à plusieurs sociétés. C'est enfin un moyen de décentralisation industrielle de nature à faciliter la répartition de centres de fabrication dans les divers pays du monde. Moyen efficace de coopération technique et commerciale, le contrat de licence apparaît particulièrement bien adapté aux besoins économiques modernes.

II. NATURE JURIDIQUE DU CONTRAT DE LICENCE

A. Droit interne

Bien que les contrats de licence comptent parmi les plus importants, ils ne font l'objet d'aucune réglementation spéciale dans les divers codes nationaux et une mention à leur

---

[1] TROLLER: *Immaterialgüterrecht,* Bâle, 1962, tome II, p. 807: « Lizenzverträge erfassen alle Immaterialgüter (Erfindungen, Fabrikationsgeheimnisse, Werke der Literatur und Kunst, Muster und Modelle, Fabrik- und Handelsmarken, Ausstattung). »

Dans le même sens, la définition de l'expression « droits de licence » figurant dans plusieurs conventions pour éviter la double imposition passées par la Suisse, notamment art. VII, al. 2, litt. *b)* de l'accord avec la Grande-Bretagne du 30 septembre 1954:

« L'expression « droits de licence » désigne les droits et autres redevances pour l'exploitation de droits d'auteur, d'œuvres artistiques ou scientifiques, brevets, modèles, dessins, procédés et formules secrets, marques de fabrique et autres biens ou droits analogues (y compris les loyers et redevances analogues pour l'utilisation d'installations ou d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques). »

[2] Le fait que, dans certains pays, le droit résulte du seul enregistrement, n'infirme pas notre thèse. Dans ce cas, il y a simplement présomption que l'enregistrement vaut, pour le moins, premier usage.

sujet n'apparaît que rarement dans les lois relatives aux marques et brevets (les art. 34 et 40 de la loi suisse sur les brevets se bornent à faire mention de cette forme de contrat sans toutefois en donner une définition). Rechercher ici si cette lacune est volontaire ou non nous écarterait de notre sujet. Qu'il suffise peut-être de constater qu'il s'agit d'une forme de relations contractuelles dont le développement est relativement récent, et qui, de ce fait, a soit échappé à l'attention du législateur, soit n'a pas retenu son intérêt du fait de son importance alors mineure. C'est donc du côté de la jurisprudence et de la doctrine qu'il faut se tourner pour rechercher la qualification de tels contrats. Depuis longtemps déjà, le Tribunal fédéral suisse [1] applique par analogie les règles du bail, sans toutefois vouloir assimiler la licence à un simple contrat de location. Il ne s'agit donc que d'utiliser isolément certaines des dispositions relatives au bail pour les appliquer par analogie aux relations résultant d'un contrat de licence. Les avis divergent dans la doctrine sur l'étendue de l'analogie qu'il convient de donner aux deux formes de contrat, mais tous les auteurs sont d'accord pour constater qu'il s'agit d'un contrat « sui generis » ou innomé.

L'application des règles de bail aux contrats de licence ne saurait être poussée trop loin. Ce serait méconnaître le caractère particulier de la licence qui, contrairement au bail par lequel le propriétaire confère à son locataire un simple droit d'usage, implique pour le donneur de licence une action positive d'assistance [2]. La simple communication du brevet, par exemple, risque d'être dénuée de toute valeur sans les connaissances techniques nécessaires à son exploitation qui l'accompagnent et dont on a parfois besoin à titre permanent. Cela nous ramène à l'idée exprimée plus haut et selon laquelle la licence n'est pas seulement une renonciation à un droit d'exclusivité en faveur d'un tiers, mais également la mise à disposition de méthodes non protégées et de tout un capital d'expériences fournies par le donneur de licence en faveur du preneur.

Conscients de cet aspect particulier des contrats de licence, tant les Tribunaux suisses [3] qu'allemands ont conclu, dans certains cas, à l'existence d'un contrat de société, en raison de la multiplicité des liens étroits qui unissent réciproquement les parties. Démonstration plus éclatante ne saurait être apportée du fait que la concession d'une licence dépasse largement, par son étendue, la simple renonciation à l'exclusivité d'un droit de propriété industrielle enregistré.

Il faut donc conclure de cette situation que le contrat de licence est bien d'un type « sui generis » et que les dispositions spéciales des divers autres contrats, en particulier celles relatives au bail, ne lui sont pas applicables d'une manière directe et générale, mais par l'utilisation sélective et individuelle de certaines d'entre elles seulement. La convention de licence représente ainsi, dans les pays de codification, une sorte de petite brèche de la « Common Law » anglo-saxonne puisque son traitement, son analyse et sa qualification sont et deviennent ce qu'en décide la jurisprudence. Un tel système d'autonomie est tout spécialement adapté à un domaine encore neuf et en pleine évolution qui, plus que tout autre, se voit modelé par les nécessités de la vie économique. Ainsi, les solutions souples offertes sur le plan juridique en raison de cette absence de codification sont finalement heureuses dans un domaine au sein duquel le droit et l'économie sont si étroitement imbriqués.

---

[1] ATF 53 II, p. 133.

[2] GLÄTTLI dans *Betriebsberater*, 1959, p. 1203: « Die gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Lizenzgebühren zum Gewerbeertrag. »

[3] ATF 75 II, p. 167.

B. Droit international

La difficulté de qualification du contrat de licence n'est certes pas de nature à faciliter l'application des règles de droit international privé à ce genre de convention. C'est en effet à un problème de qualification que se heurte le juge avant de pouvoir faire usage des règles de renvoi propres à déterminer le droit applicable. Cet écueil préalable peut toutefois être évité par la recherche directe de ce que les internationalistes anglo-saxons appellent « The proper law of the contract » (la loi propre du contrat, selon une traduction peu explicite, puisque la notion de « proper law » implique davantage du fait qu'elle détermine la loi avec laquelle le contrat est dans le rapport le plus étroit et à laquelle il convient de le rattacher directement). Cette solution sera facilement applicable en Suisse depuis que le Tribunal fédéral, modifiant sa jurisprudence antérieure[1], a posé le principe de l'application d'une loi unique à l'ensemble des conséquences nées d'un même rapport de droit, qu'il s'agisse de la formation ou des effets du contrat. Depuis lors, la jurisprudence considère, pour opérer ce rattachement, le droit avec lequel le rapport juridique considéré a le lien territorial le plus étroit.

La loi du pays avec lequel le contrat se trouve dans le rapport territorial le plus étroit résulte en tout premier lieu de la volonté des parties. La majorité des droits nationaux connaissent le principe de l'autonomie de la volonté, d'où faculté pour les parties de déterminer le droit applicable à leurs relations. Cela sous réserve, bien entendu, des cas où une loi sans rapport avec celle qui les régit normalement (siège, nationalité, lieu de conclusion ou d'exécution) aurait été choisie dans le seul but de tourner la loi et constituerait alors une véritable fraude. Hormis cette réserve qui ressort de l'ordre public, les parties sont libres de faire élection de droit et les rédacteurs de contrats de licence seront bien inspirés de faire figurer dans chaque cas une clause de ce genre, précisant que la loi adoptée est applicable tant à la conclusion qu'aux effets du contrat. Si cette précaution se double d'une élection de for, des discussions ultérieures quant à la compétence du tribunal saisi et à la procédure applicable seront évitées. C'est en l'absence de telles manifestations de volonté que les difficultés apparaissent en matière de rattachement.

Sur ce point, deux tendances au moins sont perceptibles. Pour l'une d'elles[2], la prestation caractéristique est fournie par le donneur de licence. C'est donc à la loi du domicile de ce dernier, lieu où l'invention se déploie et s'extériorise, que se rattachera le contrat. Pour l'autre[3], le rapport le plus étroit dépend de la qualification juridique donnée au contrat. Rattachera-t-on ce dernier au bail, les règles de droit international privé en matière de location seront applicables, le rattachera-t-on à un contrat de société simple, les règles relatives à ce genre de rapport seront déterminantes. L'éminent auteur qui représente cette tendance insiste en outre sur l'étroite relation du contrat avec le droit qui protège, par dépôt ou enregistrement, le brevet ou la marque faisant l'objet de la licence. L'importance du droit du pays d'enregistrement ne saurait être trop soulignée. Néanmoins, elle a l'inconvénient

---

[1] *Cf.* notamment ATF 78 II, p. 78, qui cite l'arrêt non publié Stefan Holzer AG. c/Handjan, du 22 février 1949, consid. 1, où le Tribunal fédéral condamne expressément la théorie dite de la division des effets du contrat, consistant à déterminer séparément le droit applicable aux obligations de l'une et aux obligations de l'autre partie.

[2] SCHNITZER: *Handbuch des internationalen Privatrechts,* Bâle, 1958, tome II, p. 597: « Der Vertrag betr. Übertragung von Rechten so z.B. Patentrechten, Lizenzen, untersteht dem Recht des Wohnsitzes (Geschäftssitzes) des Übertragenden, weil er die charakteristische Leistung beibringt. »

[3] TROLLER: *Das internationale Privat- und Zivilprozessrecht im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht,* Bâle, 1952, p. 194 et *ss.*

de conduire, dans le cas de conventions multilatérales s'étendant à plusieurs pays, à l'application simultanée de lois très diverses à un même contrat.

Notre préférence va à la première de ces deux thèses. Tout d'abord, elle s'harmonise avec le principe de l'autonomie du contrat de licence, convention « sui generis », indépendante des divers types de contrats spéciaux réglementés par les codes et rejoint de la sorte la position adoptée en matière de qualification. Elle a en outre l'avantage pratique de soumettre à un droit unique l'ensemble des relations résultant d'une même invention ou d'un même développement technique. Enfin et surtout, cette solution tient compte de la réalité économique en donnant la primauté à l'origine, à la source du contrat de licence, laquelle résulte d'une manifestation de génie inventif ou du résultat d'une expérience effectuée en un lieu déterminé et à partir duquel elle va se répandre au dehors. Le lieu de la prestation d'origine constitue donc, à juste titre, le lien territorial avec lequel le contrat se trouve dans le rapport le plus étroit.

A ce sujet, il est intéressant de faire une comparaison avec la vente internationale. Dans une des Conventions de La Haye, celle conclue le 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels, on peut lire (art. 3, al.1):

« A défaut de loi déclarée applicable par les parties, *la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle* au moment où il reçoit la commande. »

Même si cette Convention n'a, malheureusement, été ratifiée jusqu'ici que par deux pays, la Belgique et l'Italie, le sérieux qui s'attache à la rédaction et à la négociation des Conventions de La Haye en fait, même en dehors de leur application formelle et obligatoire, des instruments de valeur qui fournissent pour le moins un état de l'évolution du droit international privé à un moment donné. Si donc, en matière de ventes internationales, il a été convenu de partir du principe de l'application du droit du pays du vendeur, à combien plus forte raison le droit du pays de résidence du donneur de licence aura-t-il des raisons de s'appliquer !

C. Aspect fiscal

L'examen du droit fiscal international en la matière présente une dualité de systèmes comparable. Les parties n'ont certes pas le choix du pays dans lequel les redevances seront taxées et devront se considérer comme privilégiées si elles peuvent seulement échapper à la double imposition par le jeu, notamment, des conventions internationales passées à cet effet. C'est donc d'une répartition de compétence fiscale entre Etats qu'il s'agit ici. Deux thèses s'affrontent. Celle du domicile et celle de la source du revenu. Selon la première conception, l'Etat du domicile du contribuable jouit d'une compétence primaire pour la taxation des revenus provenant du pays étranger. Ce principe est à la base de la plupart des conventions européennes et suisses en particulier. L'autre système consiste à donner la priorité à l'Etat où se trouve la source du revenu. C'est la conception des pays en voie de développement qui, tout en recherchant les investissements étrangers et l'installation de centres de fabrication à l'intérieur de leurs frontières, s'efforcent concurremment d'étendre le champ de leur assiette fiscale [1].

---

[1] Sur l'ensemble de cette question *cf.* LUDWIG: « Internationales Doppelbesteuerungsrecht 1951-1960 » dans *Annuaire suisse de droit international,* vol. XVII, 1960, p. 295 et *ss.*

Du choix de l'une ou l'autre de ces conceptions dépendra la réponse à la question de savoir si la redevance de licence doit être taxée dans le pays du donneur de licence, règle du domicile, ou dans celui du preneur, règle de la source du revenu. Les arguments avancés plus haut en matière de droit international privé en faveur du rattachement au domicile du donneur de licence — lieu où la recherche s'effectue et où l'idée inventive ou originale s'extériorise — peuvent également être invoqués dans le domaine de la répartition fiscale. A la doctrine qui donne la préséance au pays d'exploitation au détriment du lieu d'origine de la prestation, on peut opposer que le principe de la source du revenu s'appuie sur le critère trop étroit qui découle exclusivement de la protection légale. Or, il est constant que la plupart des contrats de licence ne comportent pas une simple tolérance d'usage d'un brevet, d'une marque ou d'un modèle, mais s'accompagnent de toute une série de prestations et de la fourniture d'indications secrètes ainsi que d'expériences en dehors desquelles le brevet serait peut-être dénué de toute valeur et inutilisable.

La Chambre de commerce internationale (CCI) s'est prononcée, dans une déclaration de mai 1960 [1], sur la question de la répartition de l'imposition des redevances. Elle constate que les obstacles fiscaux peuvent contrarier la diffusion des connaissances techniques dans le monde. Après avoir recommandé de réserver le droit d'imposer à un pays exclusivement, la déclaration se prononce en faveur de l'attribution de ce droit exclusif au pays d'origine de la connaissance ou de l'idée. C'est là une position de départ qui, constate la CCI, aura des raisons d'être nuancée dans les cas où les droits cédés jouissent de la protection de la loi dans le pays d'utilisation. Une certaine partie du revenu pourra alors être considérée comme ayant son origine dans ce pays. Il n'en reste pas moins que cette situation ne devrait constituer qu'une exception au principe de la taxation dans le pays d'origine, à savoir celui du donneur de licence.

Le principe de la taxation au pays d'origine [2] a toujours été défendu avec succès par la Suisse lors de la conclusion des conventions destinées à éviter la double imposition. Les dispositions citées en note à titre d'exemple en démontrent la stabilité [3].

L'affaire est devenue plus difficile lorsqu'il s'est agi de négocier des clauses de ce genre avec des pays en voie de développement qui partent du principe de la taxation au lieu d'exploitation. La première de ces conventions, et jusqu'ici la seule en vigueur, a été signée le 30 décembre 1959 avec le Pakistan. Dans son message aux Chambres fédérales du 18 mars 1960 [4], le Conseil fédéral explique que la question s'est très sérieusement posée de savoir si le principe même d'une discussion avec des pays partant d'un point de vue diamétralement opposé valait la peine d'être abordée. En effet, si des concessions pouvaient être envisagées,

---

[1] Voir dans les publications de la CCI: *Imposition des redevances.*

[2] Sous réserve, bien entendu, de l'existence d'un établissement stable dans le pays considéré.

[3] Convention franco-suisse du 31 décembre 1953, art. 2, § 1: « Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, la fortune et le revenu ne sont imposables que dans l'Etat où est domiciliée la personne à qui appartient cette fortune ou qui bénéficie de ce revenu. »

Convention anglo-suisse du 30 septembre 1954, art. VII, al. 1: « Les intérêts et les droits de licence dont la source se trouve dans l'un des territoires et que touche un résident de l'autre territoire, où il est soumis à l'impôt pour ces intérêts et droits de licence, seront exonérés de l'impôt dans le premier territoire. »

Convention entre la Suisse et les Etats-Unis du 24 mai 1951, art. VIII: « Royalties and other amounts derived, as consideration for the right to use copyrights, artistic and scientific works, patents, designs, plans, secret processes and formulae, trade-marks, and other like property and rights (including rentals and like payments in respect to motion picture films or for the use of industrial, commercial or scientific equipment), from sources within one of the contracting States by a resident or corporation or other entity of the other contracting State not having a permanent establishment in the former State shall be exempt from taxation in such former State. »

[4] FF 1960 I, p. 1193 et *ss.*

le principe du domicile comme notion de base ne pouvait être mis en cause [1]. La négociation s'annonçait difficile si l'on songe que des pays comme l'Allemagne, les Etats-Unis ou la Suède, pourtant traditionnellement attachés à la notion du domicile, l'avaient abandonnée au profit du pays de la source du revenu à l'occasion de conventions conclues avec des Etats en voie de développement.

Les négociateurs suisses sont néanmoins parvenus à sauvegarder le principe de base de la taxation au domicile, notamment en matière de redevances de licence, ainsi qu'en témoigne l'article 7, alinéa 1 de la Convention, qui prévoit:

« Les droits de licence dont la source se trouve dans l'un des territoires et que touche un résident de l'autre territoire, où il est soumis à l'impôt pour ces droits de licence, sont exonérés de l'impôt dans le premier territoire. »

III. CATÉGORIES ET CONTENU DES CONTRATS DE LICENCE

Ce chapitre sera consacré à l'examen des différents genres de contrats de licence sur la base, tout d'abord, de la division en licences simples et exclusives, après quoi nous examinerons l'incidence que la qualité des parties est susceptible d'avoir sur la structure de la licence pour enfin passer en revue quelques clauses particulières aux contrats de licence.

A. Catégories de contrats

1. *Licence exclusive et licence simple*

Le principal critère de division réside dans la séparation entre licence exclusive et licence simple. La cession se situe en dehors de notre sujet. Nous l'écartons donc de nos préoccupations.

La licence simple confère au preneur le droit d'exploiter, mais laisse au donneur la faculté d'accorder d'autres licences tandis que, dans le cas de la licence exclusive, le donneur renonce à ce droit. Cette définition reste toutefois insuffisante en raison des différences qui se font jour dans la notion d'exclusivité d'un pays à l'autre.

La jurisprudence française [2], après une tentative de donner à la licence exclusive une portée proche d'un droit réel, s'est finalement arrêtée à un concept beaucoup plus restreint. Vis-à-vis des tiers, le titulaire d'une exclusivité ne peut poursuivre directement en son nom les contrefacteurs. Cette faculté appartient au titulaire du droit immatériel qui dispose seul de la légitimation active pour agir. En outre, le donneur d'une licence exclusive conserve le droit de l'exploiter lui-même à côté de son licencié. En dehors de là, la situation du licencié

---

[1] *Cf.* Message du Conseil fédéral (FF 1960, p. 1195):

« Même si le Conseil fédéral estime que, à l'égard d'un pays en développement, les éventuelles dérogations au principe de l'imposition dans l'Etat de résidence doivent être examinées chacune pour soi et compte tenu des concessions faites par ce pays, il convient de ne pas donner à cette manière de voir une portée générale. Qu'il s'agisse de négociations relatives aux conventions en vue d'éviter les doubles impositions qui seront menées avec des Etats ayant atteint le même développement économique que la Suisse, ou qu'il s'agisse des délibérations du comité fiscal de l'OECE, la Suisse continuera de défendre énergiquement le principe selon lequel, en matière de rendement des capitaux et en matière de redevances notamment, le droit de percevoir l'impôt appartient en premier lieu à l'Etat de résidence du créancier. »

[2] ROUBIER: *Le Droit de la Propriété industrielle,* Paris, 1954, tome II, p. 266 et *ss.*

exclusif est prépondérante. Il peut notamment céder son droit et créer des sous-licences. Il résulte de cette situation que les parties à un contrat de licence soumis au droit français feront bien de réglementer les conditions dans lesquelles le donneur de licence pourra être tenu d'agir envers des contrefacteurs éventuels, le preneur en particulier, démuni lui-même d'un tel pouvoir. En outre, si le licencié veut jouir d'une licence véritablement exclusive, même vis-à-vis de son cocontractant, une renonciation formelle de ce dernier sera nécessaire. Enfin, l'interdiction éventuelle de donner des sous-licences devra expressément figurer au contrat.

Le droit allemand suit une voie bien différente. Le caractère exclusif (ausschliesslich) de la licence est beaucoup plus absolu. Le donneur de licence s'en prive et renonce à exploiter lui-même l'invention. Ainsi, une licence exclusive du droit français deviendra, transposée en droit allemand, une licence simple si le titulaire du brevet désire en conserver l'usage. En droit allemand encore, le preneur de la licence se substitue au donneur et peut agir directement et en son nom personnel contre les compétiteurs. Cette situation a conduit la doctrine allemande et les plus récents auteurs italiens — dont le droit suit une voie parallèle — à mettre de tels droits en analogie avec ceux résultant de l'usufruit.

La solution suisse se place à mi-chemin. Elle se rattache au droit allemand en ce qui concerne l'exclusivité qui vaut aussi bien contre les tiers que contre le donneur lui-même, s'en écarte en ce qui concerne le droit d'agir contre les tiers, lequel revient au seul titulaire du droit protégé [1]. Il y a enfin lieu de relever qu'en vertu de la loi suisse sur les brevets de 1954, le licencié peut être inscrit au Registre des brevets, à défaut de quoi ses droits sont primés par ceux d'un acquéreur de bonne foi. Cette règle concerne aussi bien les licences exclusives que les licences simples.

En ce qui concerne plus spécialement la licence de marque, sa fonction d'indication d'origine peut entraîner des limitations à la faculté d'autoriser des tiers à utiliser la marque. Ces limitations sont plus ou moins strictes selon que les législations autorisent la cession libre de la marque ou ne l'admettent que conjointement à l'entreprise qui l'utilise. L'article 10 de la loi-type relative aux marques établies par la CCI exige par exemple des liens étroits entre propriétaire et utilisateur. La loi suisse, quant à elle, ne réglemente pas la licence de marque. La revision qu'elle va subir offre l'occasion de combler cette lacune et d'autoriser expressément le titulaire à en céder l'usage. Afin d'éviter que le public soit induit en erreur sur l'origine des produits recouverts par une marque, l'enregistrement de la licence pourrait être déclaré obligatoire [2].

2. *Incidence des règles cartellaires*

Il n'est guère possible, à l'heure actuelle, de parler de licences sans aborder, si brièvement que ce soit, la réglementation des cartels en général et celle issue du Traité de Rome instituant le Marché commun en particulier. La propriété industrielle, objet des contrats de licence, est de par sa nature même un droit exclusif. Il s'agit d'un monopole protégé et institué par l'Etat en faveur de l'inventeur à qui un brevet est délivré, en faveur du

---

[1] TROLLER: *Immaterialgüterrecht*, Bâle, 1962, tome II, p. 812 et 813. BLUM PEDRAZZINI: *Das schweizerische Patentrecht*, Berne, 1959, tome II, p. 401 et *ss*.

[2] Proposition Pointet dans *Rapport à la Société suisse des Juristes* pour son assemblée générale de 1963, p. 181-183.

détenteur d'une marque par un enregistrement à son nom exclusivement. Il n'en va pas autrement en matière de droits d'auteur. C'est le motif de l'exception généralement reconnue aux monopoles et exclusivités ressortant au droit de la propriété industrielle [1].

Si l'exclusivité constitue indéniablement une limitation concurrentielle, comme d'ailleurs tout accord qui implique de par lui-même des restrictions, compensées par la réciprocité des avantages obtenus, il ne faut pas perdre de vue que, en matière de licence, on procède d'une idée différente. Le monopole est le point de départ et la licence représente l'élargissement de ce monopole [2]. Il est clair que la licence ouverte à chacun conduit tout simplement à vider le droit de la propriété industrielle de sa substance et à lui retirer toute valeur.

Cette situation particulière au droit de la propriété industrielle n'a pas paru suffisante à la Commission de Bruxelles pour exclure purement et simplement les contrats de licence de ses investigations à l'occasion de l'application des articles 85 et 86 du Traité de Rome, relatifs à la concurrence au sein de la Communauté économique européenne. Dans un premier règlement d'application [3], la Commission a seulement cru pouvoir *dispenser de l'enregistrement* les accords auxquels ne participent que deux entreprises et portant sur l'utilisation des droits de propriété industrielle. Cette dispense ne visait que la notification et n'impliquait nullement que l'interdiction de l'article 85, chiffre 1 [4] du Traité soit exclue. Devant l'inquiétude provoquée par l'incertitude dans laquelle se trouvaient plongées les parties à des contrats de ce genre, la Commission du Marché commun a pris position sur ce problème dans le cadre d'une communication relative aux accords de licence de brevets parue au *Journal officiel des Communautés* du 24 décembre 1962. La Commission établit une liste des obligations que le titulaire du brevet peut imposer au licencié sans tomber sous le coup de l'interdiction de l'art. 85, ch. 1. Ces obligations ne doivent pas dépasser la portée de la protection accordée au brevet faisant l'objet de la licence.

La satisfaction apportée par ces éclaircissements est toutefois mitigée par le fait qu'ils sont émis dans le cadre d'une simple opinion de la Commission n'ayant aucunement le caractère d'une norme impérative, d'une part, et du fait qu'ils se limitent aux seules licences de brevets, d'autre part. L'incertitude subsiste donc en ce qui concerne les conventions de licence portant sur d'autres droits immatériels.

3. *La licence obligatoire*

La licence obligatoire trouve sa justification dans le désir de ne point priver le public du progrès technique résultant d'une invention brevetée, et éventuellement d'un dessin ou modèle industriel enregistré. On ne conçoit guère le cas en matière de droits d'auteur ou

---

[1] Notamment loi anglaise Sect. 8 (4) du *Restrictive Trade Practices Act*, 1956:
« This part of this Act does not apply to any licence granted by the proprietor or any licensee of a patent or registered design... »
Dans le même sens, art. 20 et 21 de la loi allemande du 27 juillet 1957 sur les restrictions à la concurrence.

[2] *Arbeitgeberzeitung*, 1963, p. 462.

[3] Règlement n° 17 paru au *Journal officiel des Communautés européennes*, 1962, p. 204 et *ss.* (art. 4).

[4] « Sont incompatibles avec le Marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'association d'entreprises, et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun. »

de marques de fabrique[1]. Il apparaît donc légitime, en cas de passivité coupable ou de négligence de l'inventeur, de prévoir des moyens propres à assurer néanmoins l'exploitation d'une découverte, peut-être utile et précieuse à la société. Il convient également de pouvoir s'opposer à des brevets de blocage achetés par une entreprise dans le seul but de freiner un progrès scientifique et d'empêcher ainsi la concurrence. Il existe indéniablement un intérêt public à l'exploitation de certains brevets qui représentent un véritable progrès technique. C'est pourquoi la plupart des lois sur les brevets prévoient, sous certaines conditions, le cas de la licence obligatoire [2].

L'expérience démontre cependant que la lutte contre un abus éventuel peut facilement conduire à l'excès contraire et affaiblir d'une manière intolérable les droits de l'auteur d'une invention. Pour peu que des raisons politiques s'y ajoutent et voilà le breveté menacé des mesures les plus arbitraires et de la privation de ses droits. C'est pour éviter de tels abus que l'on s'est efforcé de tracer, dans le cadre des conventions internationales, certaines limites à la faculté pour les Etats de prendre des mesures législatives prescrivant la concession obligatoire de licences. Ainsi, la Convention pour la protection de la propriété industrielle de 1883, dite Convention de Paris, revisée pour la dernière fois à Lisbonne en 1958, comporte un certain nombre de conditions limitant les cas de licence obligatoire [3], notamment par le moyen d'un délai minimum entre la délivrance du brevet et la concession d'une licence obligatoire, d'une part, et le caractère à la fois non exclusif et intransmissible de la licence obligatoire, d'autre part.

B. Les parties au contrat

La nature du contrat de licence peut être profondément influencée par la qualité des parties qui y souscrivent. Les liens sont différents s'ils s'établissent entre inventeurs et industriels ou entre industriels entre eux ou encore entre les diverses entreprises d'un même groupe. C'est à l'examen des conséquences que la qualité des parties au contrat peut avoir sur son contenu que nous consacrerons les quelques remarques de cette section.

1. *Contrat entre inventeur et industriel, contrat d'option et contrat d'étude préalable*

A l'origine, le contrat de licence est celui par lequel l'inventeur met son idée à la disposition de l'industriel afin d'en assurer l'exploitation. L'inégalité de puissance économique susceptible de résulter d'une telle relation est, dans une certaine mesure, compensée par la protection résultant du brevet, du dessin ou modèle déposé. Il n'en est pas autrement pour

---

[1] Eventualité dans laquelle il sera plutôt procédé par appropriation ou nationalisation dans le cas de saisie de biens ennemis par exemple.

[2] Loi suisse, art. 40.

[3] Art. 5, litt. 2 et 4 du texte de Lisbonne du 31 octobre 1958:

« Chacun des pays de l'Union aura la faculté de prendre des mesures législatives prévoyant la concession de licences obligatoires, pour prévenir les abus qui pourraient résulter de l'exercice du droit exclusif conféré par le brevet, par exemple faute d'exploitation.

» Une licence obligatoire ne pourra pas être demandée pour cause de défaut ou d'insuffisance d'exploitation avant l'expiration d'un délai de quatre années à compter du dépôt de la demande de brevet, ou de trois années à compter de la délivrance du brevet, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué; elle sera refusée si le breveté justifie son inaction par des excuses légitimes. Une telle licence obligatoire sera non exclusive et ne pourra être transmise, même sous la forme de concession de sous-licence, qu'avec la partie de l'entreprise ou du fonds de commerce exploitant cette licence. »

le contrat d'édition ou toute autre convention portant sur le droit d'auteur. Il découle de cet état de chose que les conventions de licence résultant de liens de cette nature se conçoivent mal s'ils ne s'appuient pas, au départ, sur un droit immatériel enregistré ou protégé comme droit d'auteur. L'équilibre est ainsi rétabli entre l'inventeur, peut-être faible et inorganisé et l'industriel, présumé puissant, avec lequel il doit traiter.

En pratique toutefois, la situation est plus complexe et cela singulièrement depuis que le développement de la technique est devenu si poussé que les découvertes qui, d'un coup, ouvraient à l'homme des horizons entièrement nouveaux et inconnus appartiennent à un passé désormais révolu. Les grandes inventions, résultant parfois d'un pur hasard, ont fait place à une progression plus lente, sans doute moins spectaculaire, effectuée le plus souvent dans les laboratoires des industries et des universités. Nous n'en sommes plus à l'époque de Papin qui, regardant se soulever le couvercle d'une marmite où cuisait son pot-au-feu, en concevait la machine à vapeur ! Pour répondre aux situations actuelles plus complexes et permettre à l'inventeur de mettre son idée au point alors que l'industriel étudie les possibilités d'exploitation pratique, tant sur le plan technique que commercial, la licence est souvent précédée d'un contrat d'option, lequel pourra intervenir dès avant le dépôt du brevet ou la naissance effective du droit de propriété immatérielle.

Il convient également de signaler dans ce domaine le contrat d'étude préalable par lequel une industrie ou une administration demande l'étude de machines spécialement adaptées à des besoins techniques particuliers. Ainsi, l'appareillage sera élaboré, conçu, en quelque sorte inventé sur demande. Ce genre de contrat tient à la fois de l'option par le droit de priorité que le preneur s'assure sur le système à mettre au point et de la licence par le droit d'utilisation qu'il se réserve sur les brevets que l'inventeur sera susceptible de prendre à cette occasion.

2. *Collaboration technique et holdings industriels*

Nous venons d'examiner des contrats passés entre personnes différentes de niveau ou tout au moins de fonction. Nous voudrions mentionner ici ceux conclus entre industries. Il peut s'agir d'une entreprise dont les départements de recherche aboutissent à des résultats qui sortent du cadre de production habituel. Le progrès réalisé pourra néanmoins être mis en valeur par le jeu d'un contrat de licence conclu avec une autre industrie intéressée. Ce genre de convention permet aussi l'exploitation de procédés dans des régions où l'entreprise ayant mis au point un procédé particulier n'exerce normalement pas d'activité technique ou commerciale. C'est là un moyen simple et pratique d'étendre la portée géographique de n'importe quelle idée créatrice.

Mais l'expansion industrielle moderne est surtout marquée par l'existence d'ensembles qui étendent leurs activités à toutes les parties du monde. Ce sont les groupes ou « Konzern » selon le terme allemand plus explicite en la matière. Cette formule particulièrement souple a de plus en plus la faveur des grandes industries. Cette remarque, vraie dans le monde entier, l'est particulièrement pour la Suisse, pays d'exportation dont le succès sur les marchés extérieurs dépend largement de sa capacité d'adaptation aux besoins et particularités de chacun d'eux. De là procède la nécessité de créer des sociétés filiales chargées non seulement de la vente, mais également de la fabrication des produits mis au point et développés par la maison-mère. C'est alors par le jeu des contrats de licence que l'usage des marques et des procédés sera mis à la disposition des entités distinctes que constituent les filiales.

C'est dans le cadre de ces relations que s'inscrira la collaboration technique constante qui unit centres de recherches et de fabrication. Le faisceau des contrats par lequel l'ensemble des sociétés du groupe bénéficiera des expériences recueillies à l'intérieur de celui-ci peut résulter d'une relation directe avec la maison mère ou passer par le détour d'une ou plusieurs sociétés holdings séparées et dont la fonction primordiale ou unique est de détenir l'ensemble des droits immatériels du groupe pour les répartir ensuite, par le jeu des contrats de licence, vers les diverses entités en vue de leur exploitation. De tels contrats seront presque inévitablement exclusifs, ce qui pose immédiatement la question de leur compatibilité avec la réglementation cartellaire évoquée plus haut. S'il n'est pas discutable que, sur le plan juridique et fiscal [1], les filiales sont des entités distinctes et indépendantes, il n'est pas moins vrai qu'elles font partie, du point de vue économique, d'un même ensemble. Attendu que c'est justement cette entité économique dans son ensemble que le droit des cartels cherche à saisir, il ne saurait pénétrer à l'intérieur même de ce complexe pour en examiner la structure. Il n'y a pas de concurrence entre maison mère et filiale. Il n'y a donc pas de libre concurrence à protéger. Soumettre de telles relations à un contrôle cartellaire serait donc contraire à l'esprit comme au but de cette législation, ainsi que le droit anglais, pour sa part, l'a expressément constaté [2].

C. Clauses particulières au contrat de licence

La troisième et dernière section de ce chapitre sera consacrée à l'examen des clauses typiques du contrat de licence [3], celles qui déterminent sa qualification. Il y a tout d'abord l'obligation du donneur de licence, celle qui fixe l'étendue de la concession, objet même du contrat, à laquelle fait pendant celle du preneur de payer une redevance. De ces deux éléments découlent les autres clauses relatives à la durée, au secret, à l'échange des expériences, etc.

1. *Concession de la licence*

C'est l'obligation typique du donneur de licence. Elle détermine l'objet et l'étendue du contrat et peut porter sur n'importe quel droit immatériel (brevet, usage de marque, reproduction de dessins et modèles, œuvre littéraire et artistique, procédé secret, méthode de fabrication et d'organisation, assistance technique, etc.). Elle précise s'il s'agit d'une licence simple ou exclusive. Comme l'étendue de la licence est susceptible de varier au cours de l'existence du contrat en raison des améliorations techniques qui pourront se produire, il sera bon, à ce moment, d'avoir des clauses fixant les conditions dans lesquelles le licencié peut bénéficier de telles améliorations et réciproquement de préciser les droits du donneur de licence à bénéficier des expériences et progrès développés par le preneur. Il arrive ainsi fréquemment que le donneur de licence se réserve le droit exclusif de déposer les brevets additionnels, même s'il s'agit de développements mis au point par le preneur.

---

[1] *Cf.* plus haut Conventions double imposition (chap. IIc).

[2] Sect. 6 (8) *Restrictive Practices Trade Act,* 1956: « For the purposes of this section, two or more persons being inter-connected bodies corporate or individuals carrying on business in partnership with each other shall be treated as a single person. »

[3] Pour plus de détails *cf.* BLUM PEDRAZZINI: *Das schweizerische Patentrecht,* Berne, 1959, tome II, p. 320-529.

Par ailleurs, il y aura lieu de prévoir la durée de la concession. S'il s'agit d'un brevet, celle-ci coïncidera le plus souvent avec la validité du brevet ou du droit immatériel enregistré. S'il s'agit d'un procédé secret ou de tout autre droit non enregistré, le contrat pourra se prolonger aussi longtemps que le caractère secret de la prestation faisant l'objet du contrat sera conservé. De là découle la nécessité, pour le donneur de licence, de s'assurer conventionnellement du respect du secret de la part du preneur, clause dont l'importance sera d'autant plus grande que le droit immatériel concédé ne s'appuyera pas sur un enregistrement. Enfin, comme le donneur de licence a un intérêt direct à l'exploitation effective des droits concédés, en particulier lorsqu'il s'agit de licences exclusives, il fera de leur utilisation une condition de poursuite de la validité du contrat.

2. *Redevance*

C'est le prix payé pour le droit d'exploiter la royalty selon le terme anglais, utilisé également dans des actes rédigés en une autre langue. Les modes de paiement sont les plus divers. On distingue:

a) la redevance en pourcentage des chiffres d'affaires réalisés par l'exploitant;
b) la redevance à l'unité de production;
c) la redevance forfaitaire, c'est-à-dire un montant fixe payable indépendamment du volume de production, à seule raison de l'écoulement d'une période de temps déterminée.

La redevance calculée sur le chiffre d'affaires a l'avantage de suivre exactement les variations de prix et de volume de la production résultant de la concession de la licence. Elle risque, en revanche, de donner lieu à des difficultés en ce qui concerne le montant du chiffre d'affaires déterminant pour le calcul de la redevance et implique un droit de contrôle du donneur de licence dans les livres du preneur. La redevance à l'unité évite toute discussion à ce sujet. Elle a pour elle l'avantage de la simplicité. Toutefois, ce mode de calcul ne suit pas les variations de prix et peut être néfaste au donneur de licence si la monnaie de compte choisie par les parties subit une dévaluation. Alors qu'avec la redevance en pourcentage, la dépréciation monétaire est, en partie du moins, compensée par l'augmentation du prix, tel n'est pas le cas avec une redevance calculée à l'unité. Enfin, pour assurer au donneur de licence une rémunération minimale, il est nécessaire de prévoir, dans ce genre de calculs, une somme forfaitaire en dessous de laquelle les redevances ne pourront descendre, quel que soit le volume de production de l'exploitant. L'insertion d'une telle clause sera spécialement indiquée lors de la conclusion d'une licence exclusive, par laquelle le donneur s'interdit tout autre usage du droit immatériel dont il est titulaire. Il est évident qu'une telle disposition est au contraire superflue dans les cas visés sous litt. *c)* ci-dessus, ceux dans lesquels la royalty est purement forfaitaire. Ces redevances se comprennent soit pour un territoire limité, soit pour une exploitation universelle.

Pour le bon ordre, il convient encore de mentionner les licences gratuites qui peuvent notamment être consenties lorsque des entreprises échangent des brevets qu'elles ont avantage à grouper.

Le cadre général de cette étude empêche d'entrer dans plus de détails et nous nous bornerons, avant de conclure, à un simple rappel de deux clauses importantes, généralement imposées au preneur et déjà évoquées plus haut, à savoir: l'obligation de conserver le secret et le devoir de communication des expériences faites par le licencié à l'occasion de son exploitation.

IV. CONCLUSION

Moyen de coopération technique souple et pratique, le contrat de licence remplira d'autant mieux sa fonction économique qu'il s'appuiera sur des bases juridiques appropriées à son but. Dans les pages qui précèdent, on a relevé l'inconvénient qui consiste à vouloir enfermer des conventions de ce genre dans le cadre strict des règles du bail. La nature variable de la convention de licence permet tout au plus l'application par analogie de certaines règles individuellement puisées dans les dispositions spéciales relatives à la location, à la société simple et au contrat d'édition. Pour le surplus il faudra se contenter des clauses de la partie générale du Code des obligations, ce qui ménagera une large place à la jurisprudence et aux usages. Cet état de chose conduit tout naturellement à l'application de la loi d'autonomie, principe à partir duquel la pratique commerciale sera le mieux en mesure de forger des règles conformes à la mission des conventions de licence. Ainsi se dégageront des concepts juridiques parfaitement adaptés aux rapports économiques qu'ils sont destinés à recouvrir.

Cette situation n'est pas faite pour nuire à un type de contrat dont la fonction internationale est particulièrement marquée. En effet, le rattachement international du contrat peut, de la sorte, intervenir directement sur la base du droit avec lequel il se trouve dans le rapport territorial le plus étroit. On évite ainsi le détour des règles du renvoi et les divergences susceptibles de se produire au sujet de la qualification du contrat, préalablement nécessaire à l'application des dites règles de renvoi.

Le principe de l'autonomie et du rattachement international direct étant admis, il y a lieu de passer à la recherche de ce droit et à la détermination de la loi applicable. De la réponse qui sera donnée à cette question dépendra également la répartition des compétences fiscales des différents Etats dans lesquels le rapport juridique considéré sort ses effets. Les motifs de notre préférence pour la loi du lieu où le droit immatériel s'extériorise ont déjà été exprimés. Qu'il suffise de rappeler que cette solution a l'avantage de faire coïncider à la fois le lieu de la prestation déterminante du contrat de licence — celui où l'idée nouvelle, le développement ou le progrès technique ont pris naissance — avec le droit applicable au contrat et d'assurer en outre l'application d'une loi uniforme à l'ensemble des relations juridiques résultant de l'exploitation d'un même élément de propriété industrielle.

C'est donc en formulant le double vœu de voir la loi d'autonomie de plus en plus largement utilisée et le principe du rattachement au lieu d'origine du droit concédé que nous terminerons ces quelques considérations relatives au contrat de licence.