

# Licences de brevet et de know-how : leur utilité : cas litigieux portés devant le Tribunal fédéral

Autor(en): **Petitpierre, Edouard**

Objektyp: **Article**

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

Band (Jahr): **42 (1984)**

Heft 3

PDF erstellt am: **12.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-139166>

## **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.

# Licences de brevet et de know-how: leur utilité; cas litigieux portés devant le Tribunal fédéral

Edouard Petitpierre,  
*Avocat et docteur en droit,*  
Lausanne

La licence de brevet est un contrat par lequel le titulaire d'un brevet concède au licencié, en tout ou en partie, la jouissance de son droit d'exploitation, moyennant le paiement d'une redevance. Le monopole juridique du concédant lui permet, au moyen de l'action en contrefaçon, de s'opposer à l'utilisation de sa technologie par des tiers, ou par le licencié hors des termes du contrat.

Dans le cas où le concédant n'a pas de brevet, il ne peut concéder qu'un savoir-faire, généralement appelé know-how, non protégé juridiquement, qui n'a une valeur économique que dans la mesure où il demeure secret, ou du moins difficilement accessible; une fois le know-how divulgué au point d'être à la portée de quiconque, il n'y a plus que les obligations contractuelles imposées au licencié pour protéger le concédant.

En Suisse, le loi passe sous silence le contrat de know-how. Quant au contrat de licence de brevet, elle ne lui consacre qu'une disposition, l'article 34 de la loi fédérale sur les brevets d'invention du 25 juin 1954, ainsi conçu:

«Le requérant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l'invention (octroi de licences).

Lorsque la demande de brevet ou le brevet appartiennent à plusieurs, une licence ne peut être accordée sans le consentement de tous les ayants droit.

Les licences non inscrites au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet.»

Le législateur suisse s'en est donc remis à la jurisprudence du soin de fixer les principes devant régir les licences de brevets et de know-how. Beaucoup de lois étrangères s'abstiennent également de réglementer de manière détaillée le contrat de licence, alors que c'est un contrat qu'on rencontre de plus en plus fréquemment dans la pratique.

Ce ne sont plus seulement les grandes entreprises qui utilisent cet instrument juridique; les petites et moyennes industries y recourent de plus en plus souvent, car c'est quelquefois uniquement par le moyen de licences qu'elles peuvent soutenir la concurrence des grandes firmes.

Souvent le contrat porte à la fois sur un ou plusieurs brevets et sur du know-how. Il faut savoir qu'un brevet ne décrit pas toujours dans les moindres détails l'invention revendiquée; le titulaire du brevet détient parfois, grâce à son expérience et à ses recherches, un savoir-faire secret; il est possible qu'il entende aussi le communiquer au licencié. Les détails qui sont omis dans l'exposé de l'invention brevetée sont parfois d'une importance décisive pour permettre de fabriquer un produit qui soit attractif, notamment au point de vue de la qualité et du prix.

Lorsque le contrat porte uniquement sur des brevets, il a l'avantage d'avoir pour objet des biens immatériels qui sont bien définis, car on peut les désigner dans le contrat en se référant à des numéros d'enregistrement. Il en va de même si le contrat porte sur des demandes de brevet.

Les choses ne sont pas si simples quand le contrat porte, que ce soit uniquement ou simultanément, sur du know-how. Il faut que les parties établissent un inventaire détaillé des connaissances secrètes ou relativement secrètes qui seront communiquées, autrement il y a grand risque qu'un jour un désaccord surgisse entre les partenaires sur ce qui devait être transmis.

La fonction de la licence est souvent mal comprise.

Parmi les faits qui peuvent inciter le donneur de licence à conclure, citons:

- une capacité de production insuffisante, ou une insuffisance dans le réseau de distribution,
- des moyens financiers insuffisants,
- le besoin de couvrir promptement les dépenses de recherche et de développement déjà engagées,
- le besoin de pénétrer rapidement un certain marché pour y acquérir ou y conserver une avance technologique sur la concurrence,
- le besoin de s'assurer un marché vers lequel l'exportation est impossible ou prohibitive.

Inversément, le licencié peut être mû par les considérations suivantes:

- la recherche et le développement coûtent trop cher et comportent trop de risques,
- le moyen est offert de prendre immédiatement une avance technologique sur la concurrence,
- il s'agit d'éviter d'être l'objet d'une action en contrefaçon,
- il s'agit d'éviter des barrières douanières.

Ce ne sont là que des exemples. Bien d'autres cas peuvent être envisagés.

La négociation d'un contrat de licence n'est jamais une chose simple. Chez l'un comme chez l'autre des partenaires, elle peut rarement être conduite par une seule personne; elle exige généralement la constitution d'une équipe; souvent elle sera composée d'un ingénieur, d'un agent de brevet, d'un juriste et d'un spécialiste en marketing. Une difficulté pour l'entreprise qui est prête à concéder une licence est de savoir choisir la firme qui fera le meilleur licencié sur le marché envisagé; en même temps elle ne doit pas perdre de vue que son meilleur licencié peut un jour devenir son plus grand concurrent, si elle ne prend pas certaines précautions dans la rédaction du contrat.

Il faut savoir d'autre part que même quand la licence porte exclusivement sur un brevet, ce titre de propriété n'assure pas une protection à toute épreuve, contrairement à ce qu'on croit communément dans certains milieux d'affaires. Celui qui veut signer un contrat de licence pour exploiter le brevet d'autrui doit en être conscient. Même un brevet délivré après un examen préalable peut être déclaré nul par un tribunal. En effet, le tribunal saisi peut émettre une autre appréciation que l'examineur de l'administration quant au mérite de l'invention, c'est-à-dire quant à sa brevetabilité.

La concession de l'usage d'une invention brevetée comme celle d'un secret de fabrication comporte donc toujours un élément d'incertitude. Aux Etats-Unis des spécialistes de la propriété industrielle vont jusqu'à affirmer que de 55 à 70 % des brevets délivrés par le Patent Office de Washington seraient frappés de nullité s'ils étaient déférés devant les tribunaux<sup>1</sup>.

Les parties à un contrat de licence prévoient fréquemment qu'elles se soumettront à un arbitrage en cas de litige. Aussi trouve-t-on relativement peu de litiges déférés aux tribunaux ordinaires. En Suisse, le Tribunal fédéral a néanmoins eu à connaître de quelques cas particulièrement intéressants; ils n'ont à vrai dire jamais concerné que des licences de brevet; nous allons les passer en revue. Les solutions adoptées par notre Cour suprême se rapprochent parfois beaucoup de certains arrêts rendus par des juridictions étrangères.

Dans une affaire *Park Davis and Co c. Lamar SA. et Arco SA.*, du 10 février 1970<sup>2</sup>, il s'agissait de savoir — hypothèse non envisagée par le contrat — si la non-exploitation du brevet par le licencié dispensait celui-ci du paiement des royautés. En l'occurrence la licence était non exclusive et prévoyait le versement de redevances fixes et périodiques.

Le Tribunal commença par observer qu'en principe toute licence, qu'elle soit exclusive ou non, peut être assortie d'une obligation d'exploiter. L'existence d'une obligation d'exploiter n'est pas dépendante du point de savoir si la licence a un caractère simple ou exclusif. On ne saurait donc prétendre a priori qu'une licence non exclusive ne saurait être assortie d'une obligation d'exploiter; tout dépendra du contrat et de son interprétation. S'il y a obligation d'exploiter et que le licencié manque à cet engagement, même si la licence est non exclusive, les redevances continueront donc d'être dues.

Mais qu'en sera-t-il si le contrat n'impose pas une obligation d'exploiter?

Si le contrat prévoit des redevances fixes et périodiques, il faut admettre, dit le Tribunal fédéral, qu'il s'agit de redevances inconditionnelles, c'est-à-dire sans rapport avec l'utilisation du brevet. « Leur maintien, dit-il, s'impose d'autant plus que leur stipulation a le plus souvent pour fondement la participation du preneur de licence à l'amortissement des sommes investies dans le brevet ». Le titulaire du brevet, en concédant une licence, « cède une valeur économique qui justifie une prestation en retour, indépendamment de toute exploitation effective ». Sauf convention contraire des parties, le droit aux royautés n'est dans ce cas pas subordonné à l'usage de la faculté concédée.

---

<sup>1</sup> Tom Arnold, Factors Affecting Development, dans *Les Nouvelles*, Journal of the Licensing Executive Society, vol XIII, mars 1978, p. 33.

<sup>2</sup> Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral 96 II 154.

La question de savoir si le licencié peut actionner le donneur de licence pour faire prononcer la nullité du brevet s'est posée à deux reprises.

Dans un premier arrêt du 20 février 1935<sup>3</sup>, le Tribunal fédéral avait dit qu'il fallait décider de cas en cas si le preneur de licence était recevable à actionner le propriétaire du brevet en nullité de celui-ci. Il ajoutait: lorsque la licence crée entre les parties un rapport de droit assimilable à un contrat de société les règles de la bonne foi s'opposent en principe à ce que le licencié demande judiciairement l'annulation du brevet.

Ce n'est toutefois pas à dire que si la licence est assimilable à un contrat de société l'action en nullité soit exclue, car à côté des intérêts propres à la société, il y a les intérêts propres à chacun des associés, et suivant les circonstances les intérêts d'un associé peuvent devoir passer avant ceux de la société.

Dans l'espèce citée le licencié avait vainement invité le propriétaire du brevet à poursuivre judiciairement divers contrefacteurs; ses sommations étaient demeurées sans effet. Ce licencié avait donc un intérêt légitime à tirer au clair la question de la validité du brevet. Le droit d'ouvrir action en nullité lui fut dès lors reconnu par le Tribunal fédéral.

Dans une affaire *Solcà*, jugée en 1949<sup>4</sup>, le Tribunal fédéral a statué que l'action du licencié tendant à l'annulation du brevet serait irrecevable dans l'éventualité où la licence aurait été consentie parce que la validité du brevet apparaissait douteuse et que son titulaire, en octroyant la licence, voulait précisément ne pas provoquer un débat à ce sujet. En pareil cas l'action du licencié serait abusive.

Dans un arrêt *Foufounis c. Charlier*, du 1<sup>er</sup> novembre 1966<sup>5</sup>, notre Cour suprême a eu à résoudre la question suivante:

Faute d'un terme convenu dans un contrat de licence de brevet, existe-t-il au profit des parties un droit de résiliation pour justes motifs?

«Qu'il s'agisse d'organiser la production ou de rechercher des débouchés, l'exploitation industrielle et commerciale d'un brevet impose souvent des investissements importants, dont l'amortissement doit s'étendre sur une période suffisante, relativement longue,» a constaté le Tribunal fédéral. «On admettra dès lors en principe que la licence, sous réserve d'exceptions justifiée par les circonstances, est réputée concédée pour la durée restant à courir du brevet».

Mais cela n'est pas à dire que, faute d'un terme convenu, les parties vont être tenues jusqu'à l'expiration du brevet. En effet, comme le contrat de licence implique une durée, que les parties y sont étroitement liées, que la licence leur impose, comme à des associés, une fidélité fondée sur la confiance réciproque, il est toutefois nécessaire de tempérer selon les

---

<sup>3</sup> Affaire *Arquint c. Tüscher frères et Cie*, Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral 61 II 138; Journal des Tribunaux 1935 I 537.

<sup>4</sup> Arrêt *Solcà c. Rosenberger et Holliger*, du 22 mars 1949, Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral 75 II 166, Journal des Tribunaux 1950 I 9.

<sup>5</sup> Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral 92 II 299.

règles de la bonne foi, au mieux de leurs intérêts, le principe du respect des conventions. Aussi convient-il de reconnaître à chacun le droit de résilier le contrat pour de justes motifs, lorsque sa continuation ne peut être raisonnablement exigée.

Il se peut par exemple que l'un des contractants, par son attitude, ait distendu le lien de confiance au point que les relations contractuelles ne sauraient être poursuivies, d'autant que l'exécution ne s'épuise pas en une prestation unique, mais exige une collaboration durable.

Dans l'affaire *Foufounis*, l'exécution du contrat s'était trouvée indéfiniment retardée par la faute de l'inventeur et donneur de licence, qui invoquait la mise au point d'un mécanisme amélioré; après deux ans et demi il se borna à livrer un appareil de démonstration de type ancien, sans s'expliquer au surplus sur une augmentation très sensible du prix.

Il fut dès lors admis que le licencié pouvait résilier le contrat pour justes motifs, et cela par simple déclaration unilatérale, le juge se bornant à en examiner la validité en cas de litige et à en fixer les effets (répétition des prestations, dommages-intérêts).

Un problème délicat est celui de savoir dans quelle mesure le donneur de licence peut maintenir sa prétention à des royalties si, en cours du contrat, son brevet vient à être déclaré nul par le juge.

Le Tribunal fédéral a statué sur cette question dans l'arrêt *Solcà*, déjà cité, ainsi que dans un arrêt *Wyss c. Dahinden et Co*, du 17 février 1959<sup>6</sup>. Dans les deux cas on était en présence de licences exclusives.

On sait que l'annulation d'un brevet, quand bien même elle n'est constatée qu'après coup, a un effet rétroactif, c'est-à-dire que le brevet est censé n'avoir jamais existé. Par voie de conséquence, la licence exclusive fondée sur ce brevet est également nulle; en effet, le donneur de licence se trouve en réalité ne jamais avoir été en mesure de mettre à la disposition du licencié l'exclusivité, le droit d'interdiction absolue, juridiquement opposable aux tiers, objet du contrat. La licence doit donc à son tour être déclarée nulle.

Il ne pourrait en aller autrement, selon le Tribunal fédéral, que si, d'après le contrat, le licencié voulait prendre sur lui le risque de l'inexistence du brevet, hypothèse qui n'est pas réalisée si le licencié s'est fait expressément garantir la validité juridique du brevet par le donneur de licence.

Si la licence est déclarée nulle par suite de la nullité du brevet, quelle sera alors le sort des redevances afférentes à la période écoulée antérieurement au jugement?

Le Tribunal fédéral s'est exprimé à ce sujet comme suit:

En raison de la particularité du droit des brevets, il est indispensable de déroger au principe selon lequel la nullité d'un contrat produit ses effets dès son origine. En effet, si le brevet déclaré nul doit bien, vu la nature juridique de la nullité, être tenu pour n'avoir jamais existé, il n'en reste pas moins que sa délivrance par l'Etat et l'existence apparente que cette délivrance lui a donnée, ont engendré certains effets qu'il n'est pas possible d'ignorer. Tant et

---

<sup>6</sup> Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral 85 II 38, Journal des Tribunaux 1959 I 592.

aussi longtemps que le brevet est resté inattaqué, le licencié a pu bénéficier en fait d'une situation privilégiée identique à celle que lui aurait procuré un brevet valable. Il a pu fabriquer et vendre l'objet couvert par le brevet sans être importuné par les concurrents qui n'étaient pas au bénéfice d'une licence; ses acheteurs, par ailleurs, lui ont payé un prix proportionnellement plus élevé pour sa marchandise. En même temps il a pu éventuellement bénéficier de l'absence de toute exploitation personnelle de la part du titulaire du brevet.

L'équité commande de tenir compte de toutes ces circonstances; même si le brevet est ensuite déclaré nul, il faut reconnaître au donneur de licence un droit aux redevances pour le passé, et cela, que le licencié ait ou n'ait pas exploité la prétendue invention. Ce qui est décisif, c'est que pendant une période donnée le licencié a pu utiliser le brevet sans être troublé dans sa possession. La nullité du contrat de licence ne saurait donc être admise dans toutes ses conséquences.

Cela dit, jusqu'à quand les royautés doivent-elles alors être acquittées?

Il faut, selon le Tribunal fédéral, que le licencié paie les redevances pour le temps pendant lequel il a pu ou aurait pu effectivement jouir du brevet d'une façon absolue. Autrement dit, son obligation doit courir jusqu'au moment où pour la première fois la nullité du brevet pouvait être sérieusement envisagée.

Dans l'affaire *Solcà*, c'est six mois environ avant l'expiration de son contrat que le licencié avait réalisé que le brevet pouvait être nul. Dès ce moment-là, dit l'arrêt, le licencié ne pouvait décentement plus se prévaloir du brevet auprès de la clientèle. C'est par conséquent à partir de ce moment-là que prenait fin son obligation de payer les royautés.