

QUESTION 102

Effets de la nullité des brevets ou des marques sur la validité des contrats de licences

Annuaire 1991/I, pages 275 - 277
Comité Exécutif de Barcelone, 30 septembre - 5 octobre 1990

Q102

QUESTION Q102

Effets de la nullité des brevets ou des marques sur la validité des contrats de licence

Résolution

L'AIPPI constate que les problèmes juridiques que pose cette question ne relèvent pas tant du droit de la propriété intellectuelle que de celui des contrats ainsi que d'autres aspects du droit civil.

Bien que les principes jurisprudentiels inspirant ces droits varient de manière significative d'un pays à l'autre, les solutions concrètes admises et retenues dans la plupart des pays sont sensiblement les mêmes.

Fréquemment les pays, tout en se fondant sur des règles juridiques différentes, leur appliquent des exceptions et des solutions qui conduisent dans la pratique à un résultat sensiblement identique.

L'AIPPI considère dès lors que, sans entrer dans un débat de philosophie du droit, il est possible de proposer des solutions qui répondent aux mêmes besoins tant publics que privés.

L'AIPPI recommande que les règles de droit et les lois nationales soient appliquées uniformément en s'inspirant des lignes de conduite qui vont suivre.

En suggérant les présentes lignes de conduite, l'AIPPI s'est inspirée des considérations suivantes:

- 1) La validité d'un brevet est un élément essentiel d'un contrat de licence et sa contestation ne devrait pas être interdite au licencié.

- 2) Il n'est pas raisonnable de prévoir le maintien en vigueur d'un contrat qui n'a plus d'objet ou de cause.
- 3) Dans la plupart des cas, autres que la fraude, il est tout autant déraisonnable ou irréaliste de vouloir annuler les effets d'un contrat pour la période pendant laquelle il a été exécuté.
- 4) Ces lignes de conduite visent à déterminer les droits des parties concernant des questions qui n'ont pas fait l'objet de dispositions contractuelles. Il est souhaitable que les parties prévoient des dispositions contractuelles pour prévenir les difficultés éventuelles.

Règles générales en l'absence de dispositions contractuelles contraires et L'absence de fraude.

- 1) Un licencié a le droit de contester la validité du brevet sous licence.
- 2) La nullité totale du brevet a pour conséquence soit la nullité ou la résiliation du contrat de licence, soit le droit pour le licencié d'y mettre fin. Le motif de la nullité du brevet ne doit pas entrer en ligne de compte.
- 3) La décision finale d'une instance judiciaire ou de tout autre autorité compétente déclarant le brevet nul sera effective à la date à laquelle l'action aura été engagée par le licencié, dans la mesure où elle concerne la validité du contrat de licence, ou à la date de la décision finale, lorsque l'action aura été engagée par un tiers.
- 4) Le licencié n'est pas fondé à demander le remboursement des redevances payées jusqu'à la date de l'annulation ou de la résiliation du contrat de licence. Le concédant a le droit de réclamer le paiement des redevances dues jusqu'à l'annulation effective du contrat de licence.

L'autorité judiciaire ou tout autre autorité compétente pourra cependant faire une exception totale ou partielle à cette règle générale dans la mesure où le concédant ou le licencié démontreront que cette mesure est justifiée par les circonstances ou des considérations d'équité.

- 5) Lorsqu'un contrat de licence de brevet prévoit également la communication d'un savoir faire, la conséquence de la nullité du brevet dépendra de la mesure dans laquelle le savoir faire a une valeur distincte de celle du brevet. Si le savoir faire n'est que l'accessoire du brevet, les conséquences de la nullité du brevet sont les mêmes que dans l'hypothèse où le contrat de licence a pour seul objet le brevet. Si par contre, le savoir faire confère au licencié un avantage économique distinct du brevet, le contrat de licence pourra continuer en ce qui le concerne. Il incombera au juge de décider si le

contrat de licence ayant pour objet le savoir faire peut avoir une existence autonome. Si le contrat de licence ne prévoit pas de redevance distincte pour le brevet et pour le savoir faire, le juge pourra également déterminer le montant proportionnel des redevances applicables au savoir faire. Les mêmes solutions peuvent être appliquées aux autres cas de licences mixtes, comme par exemple celles englobant des marques et des dessins.

6) La conséquence d'une nullité partielle du brevet sous licence dépend de la mesure dans laquelle cette nullité partielle prive le licencié du résultat qu'il pouvait raisonnablement escompter du contrat (le même principe peut s'appliquer au cas de contrat de licence prévoyant plusieurs brevets lorsque tous les brevets ne sont pas annulés).

Lorsque la nullité partielle enlève au contrat sa raison d'être essentielle, le contrat peut être annulé aux mêmes conditions que dans le cas de nullité totale. Lorsque la finalité essentielle du contrat subsiste, le contrat de licence pourra rester en vigueur. Il sera alors loisible au juge de réduire le montant des redevances payables par le licencié. Le juge sera également compétent en vue de déterminer dans quelle mesure le but essentiel du contrat de licence demeure réalisable et le cas échéant si les redevances doivent ou non être réduites.

Dispositions contractuelles particulières ou complémentaires aux règles générales

En vertu du principe général de la liberté contractuelle, le breveté ou le concédant et le licencié peuvent adopter des dispositions contractuelles qui diffèrent des principes généraux énoncés ci-dessus. Toutefois, des exceptions à ce principe général en fonction de toutes les circonstances de fait de la cause, pourront être faites pour des motifs d'ordre public.

Fraude

En cas de fraude du donneur de licence, le licencié ne doit pas être tenu par les règles prévues ci-dessus.

L'AIPPI considère qu'il est nécessaire d'étudier également les effets sur le contrat de licence, de la nullité d'autres droits de propriété intellectuelle et industrielle tels que les droits d'auteur, les droits de topographie, les noms commerciaux, les marques et les dessins et modèles.

* * * * *