

LA CLAUSE RELATIVE AUX LICENCIÉS LES PLUS FAVORISÉS DANS LES CONVENTIONS DE LICENCE

Panagiota Koutsogiannis*
LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.
Avocats, agents de brevets et de marques
Centre CDP Capital
1001, Square-Victoria – Bloc E – 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél. (514) 987 6242 - Fax (514) 845 7874
info@robic.com – www.robic.ca

Les droits conférés à un licencié sont souvent nuancés par les clauses contenues dans la convention de licence entre le concédant et le licencié. La connaissance et, surtout, la compréhension de ces clauses est capitale à la rédaction et à l'interprétation des conventions de licence. Ce qui suit décrit un type de clause susceptible d'être incluse dans ces conventions et livre certaines mises en garde quant à son utilisation.

Le concédant qui s'engage dans une convention de licence devrait prendre toutes les mesures possibles pour éviter d'y inclure une clause de licencié le plus favorisé. Le licencié, de son côté, devrait veiller à ce qu'une clause selon laquelle il est traité aussi équitablement, sinon mieux, qu'un licencié subséquent soit inscrite à la convention. Si les parties s'entendent pour inclure une telle clause dans la convention, elles devront la rédiger avec grand soin.

Une décision américaine récente, *Studiengesellschaft Kohle, m.b. c. Hercules Inc.*, 105 F.3d 629 (Fed.Cir. 1997) illustre les désavantages auxquels s'expose le concédant qui inclut une clause de licencié le plus favorisé dans une convention de licence. Dans cette affaire, la Cour fut forcée d'en venir à la conclusion que le concédant avait violé la concession de licence en omettant d'informer le licencié d'une licence qu'il avait accordée à un licencié subséquent. Le licencié original avait réussi à inclure à la convention de licence une clause de licencié le plus favorisé et, confronté à son interprétation, le tribunal n'eut d'autre choix que de trancher le litige en faveur du licencié.

Le problème principal de ce type de clause est qu'on accorde trop peu d'importance au contenu et qu'on ne prévoit pas assez de limitations à leur applicabilité. La négociation de ce type de clause implique la considération

© CIPS, 1999.

* De LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce. Publié dans le Bulletin Printemps 1999 (vol 3, n° 2). Publication 068.020F.

de certains facteurs qui peuvent conduire à inclure certaines restrictions à la clause. Par exemple, la licence pourrait prévoir des restrictions temporelles; elle pourrait être limitée à certains brevets et/ou à des applications particulières, ou encore elle pourrait être limitée à des licences qui ne résultent pas du règlement d'un litige.

Si une telle clause est incluse dans la convention, le concédant devrait exiger que le licencié soit obligé d'accepter tous les termes qui apparaissent dans la convention la plus favorable, plutôt que de lui permettre de choisir seulement les conditions qui lui sont favorables.

D'autres types de clauses incluses dans des conventions de licences seront analysés dans un prochain numéro de notre Bulletin.

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

