

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

Panagiota Koutsogiannis et François Painchaud*

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

Nous publions la suite des commentaires de Panagiota Koutsogiannis et de François Painchaud, sur les contrats de licence. Les auteurs traitent dans ce numéro des clauses relatives aux «meilleurs efforts».

La principale difficulté posée par ce type de clause est de définir l'expression «meilleurs efforts» et de déterminer quel type d'effort peut être considéré comme le «meilleur» effort. Bien que cette expression soit largement utilisée dans les conventions de licence, l'incertitude quant au traitement légal de ces clauses fait obstacle à la capacité des parties de contracter efficacement.

Au fil des ans, aux Etats-Unis et au Canada, on a fait appel aux tribunaux à plusieurs occasions afin d'interpréter les clauses de «meilleurs efforts». Les tribunaux ont interprété ces clauses de façon inconsistante et, par conséquent, il est difficile de déduire l'étendue de l'obligation qui incombe au licencié (ou au concédant) qui est obligé de faire preuve de son meilleur effort pour la commercialisation et le développement d'un produit quelconque.

Dans *Bloor c. Falstaff Brewing Corp.*, 601 F.2d 609 (2nd Cir. 1979) la Cour était d'avis que l'obligation de «meilleurs efforts» avait été violée en dépit du fait que le licencié, dans son effort de commercialisation, était allé jusqu'à vendre le produit à un prix grandement déficitaire. Par contre, dans *Western Geophysical Co. c. Bolt Associates, Inc.*, 584 F.2d 1164 (2nd Cir. 1978), l'obligation de «meilleurs efforts» a été considérée satisfaite malgré le fait qu'aucun appareil n'avait été fabriqué ou vendu. Cela était attribuable au fait que l'appareil présentait des insuffisances sur le plan mécanique et que Western s'efforçait d'améliorer la fiabilité mécanique de l'appareil avant de le

© 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 Été 1999(vol 3, n° 3). Publication 068.021F.

commercialiser. La Cour a jugé que les efforts investis dans le développement du produit étaient suffisants pour satisfaire l'obligation contractuelle d'avoir utilisé les «meilleurs efforts».

Dans *Zilg c. Prentice-Hall, Inc.*, 717 F.2d 671, cert. rejeté, 466 U.S. 938 (2nd Cir. 1983), le test utilisé pour décider si les «meilleurs efforts» avaient été déployés fut limité à se demander si on avait donné au produit une chance raisonnable de remporter un succès commercial. Un autre test utilisé par les tribunaux pour déterminer si l'obligation de «meilleurs efforts» est satisfaite privilégie plutôt une approche subjective à l'approche objective. Ce test prend en considération la potentialité des affaires du licencié et les circonstances susceptibles de les affecter. On peut seulement exiger de la partie ayant une telle obligation de faire ce qui est raisonnable compte tenu des circonstances.

Dans des contrats qui ne sont pas des conventions de transfert de technologies, la jurisprudence canadienne a également défini l'expression «meilleurs efforts». Dans ces causes, les tribunaux semblent assimiler la clause de meilleurs efforts à une obligation de «ne laisser aucune pierre non retournée». Cela imposerait au licencié l'énorme obligation de s'assurer que la moindre possibilité d'exploiter ou de commercialiser efficacement le produit a été anticipée sans négliger le moindre aspect. Une telle obligation impliquerait un effort considérablement plus élevé de la part du licencié que ce que les tribunaux américains exigent généralement pour satisfaire à ce type d'obligation.

L'obligation implicite de «meilleurs efforts»

Les tribunaux ont parfois eu à décider si, en l'absence d'une obligation expresse à cet effet dans un contrat, le licencié est contraint à l'exécution de «meilleurs efforts» découlant d'une obligation implicite. Cette question a été abordée en détail par une Cour d'appel américaine dans *Permanence Corporation c. Kennametal, Inc.*, 908 F.2d 98 (6th Cir. 1990). La Cour a admis qu'une telle obligation a parfois été inférée en certaines circonstances où, par exemple, «aucune avance de paiement n'avait été faite et le concédant comptait uniquement sur la bonne foi du licencié afin de recevoir toute considération en retour de la concession d'un contrat exclusif».

L'argument du concédant dans cette affaire était que la disposition concernant l'avance de paiement de royalties implique une obligation de meilleurs efforts fondée sur le fait que les royalties seront seulement générées si le défendeur est soumis au devoir d'exploiter le procédé breveté. Par contre, le tribunal a jugé qu'un paiement minimum suffisant, ou le paiement d'une avance sur des royalties, fournit un incitatif suffisant et démontre la

bonne foi du licencié à consacrer ses meilleurs efforts au développement de la technologie sans que la démonstration des meilleurs efforts n'ait à être faite. De plus, la Cour a ajouté: «Particulièrement, comme c'est le cas dans l'affaire qui nous occupe, lorsqu'un inventeur accorde une licence sur une technologie brevetée, et que l'application de celle-ci est inconnue, un engagement de la part du licencié à consacrer ses meilleurs efforts au développement de la technologie est un engagement considérable qui ne devrait pas être inféré» (notre traduction). À la lumière de ce qui précède, il semble que le concédant ou le licencié qui souhaite obtenir une obligation de meilleurs efforts de la part de l'autre partie devrait s'assurer d'inclure une clause expresse à cet effet dans la convention.

Alternatives à la clause de «meilleurs efforts»

L'énumération suivante propose des alternatives à la clause de «meilleurs efforts»: i) la priorité de développer le produit faisant l'objet d'une licence peut être déclarée corrélative au développement d'autres produits et technologies qui sont développés au moment de la formation du contrat; ii) la priorité du nouveau produit en développement pourrait être déclarée corrélative à la ligne de production de la compagnie en termes de profits par item, volume des ventes, importance historique de la compagnie etc.; iii) les limites budgétaires et celles liées à la main d'œuvre de la compagnie pourraient être considérées dans l'appréciation des meilleurs efforts; iv) le minimum et le maximum d'heures de travail et les dépenses pourraient être précisés; et v) le travail à accomplir pourrait être défini plus précisément, etc. Ainsi, il est préférable de spécifier les exigences de performance minimales plutôt que d'utiliser un vocabulaire large et vague tel que «meilleurs efforts» ou «efforts raisonnables».

En conclusion, nous vous rappelons qu'il est essentiel de lire chaque clause et de les appliquer avec circonspection au cas en question afin que la convention de licence soit adaptée aux besoins de la situation.

