

LICENCES: ÉVITEZ DE SIGNER DES CONVENTIONS MAL RÉDIGÉES

par
François Painchaud et Panagiota Koutsogiannis*
LEGER ROBIC RICHARD, avocats
ROBIC, agents de brevets et de marques de commerce
Centre CDP Capital
1001 Square-Victoria – Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) 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 différentes clauses susceptibles d'être incluses dans des conventions de licence et livre certaines mises en garde quant à leurs utilisation.

LA CONCESSION DU DROIT

La clause de concession est le fondement d'une convention de licence car elle établit le contenu de la licence et les droits qui seront accordés au licencié. Si cette clause n'est pas claire, mal comprise ou difficile d'interprétation, il peut en résulter un litige entre les parties qui nécessitera l'intervention éventuelle des tribunaux.

Le langage utilisé dans les conventions de licence est parfois ambigu. Un terme peut avoir un sens différent d'un pays à un autre. Cela est surtout vrai lorsqu'on essaie de distinguer entre la concession d'une licence «exclusive», «unique» ou «non-exclusive». Habituellement, la concession d'une licence exclusive écarte la possibilité pour le concédant de conserver des droits sur le produit. Toutefois, dans certains pays, le terme «exclusive» utilisé seul est ambigu. Bien qu'il veuille sûrement dire qu'aucune autre licence ne peut être concédée, il n'est pas toujours évident de savoir si le concédant lui-même s'est réservé des droits sur le produit (ce qu'on appelle souvent une licence «unique» ou «sole» en langue anglaise).

© LEGER ROBIC RICHARD / ROBIC, 1999

* Avocat, François Painchaud est l'un des associés principaux du cabinet d'avocats LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c.; Panagiota Koutsogiannis est une avocate des mêmes cabinets. Publication 237F.

Les termes «unique et exclusive» sont parfois utilisés ensemble pour décrire une licence exclusive, ce qui devrait être évité car en réalité ils sont contradictoires. Par ailleurs, l'expression «licence exclusive ouverte», qui parfois est employée, ne voudra pas forcément dire la même chose d'une personne à une autre. Dans un tel cas, il est essentiel de rajouter des termes descriptifs de façon à n'avoir aucun doute sur le caractère légal de la licence concédée.

La clause de concession doit également prévoir le droit de fabriquer, utiliser ou vendre le produit licencié ou une combinaison de ces droits. Ainsi, lorsque la clause de concession prévoit le droit de «fabriquer, utiliser et vendre», un breveté renonce complètement à son droit d'exclure le licencié de la jouissance du produit dans le territoire couvert par le brevet. Il ne semble donc pas nécessaire d'utiliser les expressions «faire faire, ... louer , ... ou autrement en disposer». L'emploi de ces termes pourra impliquer une interprétation restrictive de la clause par les tribunaux puisqu'on s'écarte du langage courant employé généralement dans de telles clauses.

Pour cette raison, il n'est pas toujours sage d'ajouter des termes légaux qui, au lieu de faciliter la compréhension d'une clause, peuvent entraîner une confusion. Si les circonstances démontrent la nécessité d'inclure de telles expressions, il faudra en faire une liste non-exhaustive (i.e.: «fabriquer, utiliser et vendre, incluant, sans s'y restreindre, le droit de faire fabriquer, louer ou autrement disposer ...»).

Les droits de fabriquer, utiliser et vendre sont des droits séparables, même s'ils sont souvent employés ensemble. Toutefois, la concession du droit de fabriquer serait inutile sans le droit additionnel d'utiliser ou de vendre le produit licencié. Pour cette raison, les tribunaux vont nécessairement inférer un droit d'utiliser ou de vendre le produit selon les circonstances de chaque affaire.

LE DOMAINE D'UTILISATION

La clause prévoyant le domaine d'utilisation («field of use») du produit licencié nécessite une rédaction prudente et précise afin d'établir une distinction nette entre les divers domaines d'utilisation qui sont souvent divisés de façon trop subtile.

Ceci devient surtout difficile dans les domaines où les technologies sont complexes et où il y a de grandes possibilités de croisement entre les produits licenciés. La tâche est encore plus compliquée lorsque l'utilité de la technologie n'est pas encore complètement connue.

Afin d'éviter les litiges de ce type, le concédant devrait tenter d'accorder des licences dans des domaines d'utilisation vraiment séparables et non-compétitifs. La division d'un marché concurrentiel par clause de domaine d'utilisation dans une convention de licence risque de donner lieu à des questions d'anti-monopole, surtout aux États-Unis. Ce problème est encore plus présent lorsque la division est de nature commerciale au lieu d'être de nature technique. Par exemple, un licencié qui ne peut vendre à des personnes morales et qui est alors limité à la vente aux individus (personnes physiques) se voit refuser l'accès à une partie substantielle du marché. Les tribunaux américains ont toutefois prononcé la légalité d'une telle clause. Par ailleurs, une clause limitant les domaines d'utilisation du produit restreint le potentiel d'initiative et d'expansion de la part du licencié qui est contraint à un usage spécifique du bien licencié. En effet, ceci empêche la réalisation des bénéfices de la licence dans certains domaines techniques.

Lorsque le domaine d'utilisation couvert par la licence n'est pas bien défini, le licencié pourrait être tenté d'exploiter des usages imprévus de la technologie qui se développeront. Il serait désavantageux pour le concédant qui aurait négocié le contrat de licence avec un usage particulier en vue, de ne recevoir des redevances ne représentant que cette portion du domaine d'utilisation alors que le licencié bénéficie en plus des autres usages du produit. La clause «field of use» devrait par conséquent déterminer le champ précis de l'entente entre les parties, laissant au concédant les droits qui n'ont pas été envisagés ou qui ne sont pas envisageables au jour de la signature de l'entente.

On ne considérera pas qu'il y a une restriction sur l'utilisation du produit sans l'existence d'une clause spécifique à cet effet. Dans l'affaire *Union Industries Inc. c. Beckett Packaging Ltd.* (1993), 48 C.P.R. (3d) 523 (Ont.C.G.D.), la Cour a conclu qu'en l'absence d'une clause restrictive à l'égard de l'utilisation du produit, le licencié du produit breveté reçoit l'autorisation d'une utilisation générale du bien.

LE LICENCIÉ LE PLUS FAVORISÉ

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 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.

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 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.

ROBIC + LAW
+ BUSINESS
+ SCIENCE
+ ART

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

