

AJ Contrat 2018, p.217**Contrat de licence : l'usage, entre prérogative et devoir****Antoine Gendreau, Avocat associé, Osmose**

Le contrat de louage de titres de propriété industrielle est envisagé par le code de la propriété intellectuelle sous le terme particulier de « concession de licence ». Le code dispose en son article L. 613-8 que les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet « peuvent faire l'objet, en totalité ou en partie, d'une concession de licence d'exploitation, exclusive ou non exclusive ». Les mêmes termes sont employés par l'article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle s'agissant des marques.

Doctrine et jurisprudence s'accordent à considérer que le régime juridique du contrat de licence, en ce qu'il confère la jouissance d'un bien en contrepartie d'un prix, est gouverné par les articles 1709 et suivants du code civil⁽¹⁾, les obligations de délivrance et de garantie pesant à la charge du propriétaire du titre ainsi que celles à la charge de son locataire étant induites de ce dispositif.

Cependant, les contrats par lesquels le propriétaire d'un titre de propriété industrielle met à la disposition de son cocontractant l'usage d'un brevet ou d'une marque ne sont pas tous des contrats de licence, soit en raison des droits concédés, soit en raison des obligations souscrites.

S'agissant des droits concédés, il se peut que certains tiers bénéficient d'un droit d'usage (certes limité) induit par l'exécution d'un autre contrat, principal, souscrit avec le propriétaire du titre. Tel est le cas par exemple des contrats de sous-traitance industrielle pour la fabrication d'un produit mettant en oeuvre une invention couverte par un brevet. Il est fréquent de rencontrer des contrats qui s'intitulent « licence de fabrication ». Ces contrats ne font, en réalité, qu'organiser les conditions dans lesquelles le propriétaire du titre confie la fabrication des produits à son sous-traitant⁽²⁾. Dans cette hypothèse, le sous-traitant ne bénéficie pas d'une licence à proprement parler. Il est contraint d'utiliser l'invention pour les besoins de l'exécution de ses obligations. Même si le contrat contient des clauses spécifiques dont certaines ressemblent à celles usuellement stipulées dans les contrats de licence, il ne porte pas cette qualification. De la même façon, lorsque le propriétaire d'une marque a vendu un produit sur lequel celle-ci est apposée, l'acquéreur dispose, en vertu de l'application du principe dit de « l'épuisement des droits »⁽³⁾, de la faculté d'utiliser, dans certaines limites, le signe protégé afin d'assurer la revente du bien⁽⁴⁾. Ce n'est que dans l'hypothèse où les droits consentis vont au-delà de ce dont le tiers disposerait sans autorisation (de par la nature des contrats qu'il peut avoir conclus avec le propriétaire du titre ou non), que l'on peut réellement parler de concession de licence. Nous n'évoquerons ici que l'hypothèse la plus simple, en termes de qualification, à savoir celle dans laquelle le cocontractant se voit conférer l'autorisation de fabriquer⁽⁵⁾ et vendre un produit sous le signe ou l'invention protégé⁽⁶⁾.

S'agissant des obligations contractées par les parties, celles-ci peuvent également révéler l'absence de concession. En matière de licence de titres de propriété industrielle, l'une des obligations principales, expresse ou implicite, qui conditionne la qualification du contrat est celle par laquelle le locataire doit exploiter le bien loué au maximum de ses moyens. Lorsque le tiers ne fait que bénéficier d'une simple autorisation d'utiliser le titre de propriété industrielle, la qualification de licence (louage) n'est pas retenue.

Ainsi en va-t-il des accords qui organisent les droits des titulaires de signes concurrents, plus généralement dénommés par la pratique « accords de coexistence » et de « non-opposition », qui sont le plus souvent qualifiés de transactions au sens de l'article 2044 du code civil⁽⁷⁾. Ils préviennent ou règlent un différend portant sur l'usage d'un signe ou d'une invention. L'objet de ces accords est d'organiser un *modus vivendi* pour l'usage du titre.

Comme l'a clairement énoncé la Cour de cassation, un accord par lequel un breveté s'engage à ne pas opposer son propre brevet à celui d'un tiers en cas d'exploitation ne peut être qualifié de licence en l'absence d'« engagement positif d'exploitation »⁽⁸⁾. L'un des critères qui commande donc la qualification du contrat de concession est l'obligation (expresse ou non) pour le preneur de licence d'exploiter le titre qui lui est confié.

Il reste à déterminer les fondements, l'étendue et les limites de cette obligation.

1. Fondement de l'obligation

Deux fondements peuvent être évoqués, l'un strictement juridique, l'autre plus économique.

Le premier fondement repose sur le fait que le comportement du propriétaire peut conduire à une mise en cause du monopole que lui confère la loi. Ce monopole n'est pas une prérogative confiscatoire permettant de soustraire à la collectivité le bénéfice économique qui peut être retiré de l'exploitation de l'invention ou du signe. Le propriétaire se doit d'exploiter l'objet sur lequel un droit excessif lui a été conféré.

C'est pourquoi le code de la propriété intellectuelle contient des dispositions destinées à « prévenir les abus qui pourraient résulter de l'exercice du droit exclusif conféré par le breveté, par exemple faute d'exploitation »⁽⁹⁾. En matière de brevet, en cas de défaut d'exploitation sérieuse à l'expiration d'un délai de trois ans après la délivrance du brevet, ou de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande, toute personne peut obtenir une licence obligatoire de ce brevet si son objet n'est pas exploité⁽¹⁰⁾. En matière de droit des marques, la sanction est plus radicale encore⁽¹¹⁾. Celui qui, sans justes motifs, n'a pas fait, pendant cinq années, un usage sérieux du signe protégé, s'expose à une action en déchéance intentée par un tiers y ayant intérêt. Cette action est destinée à priver le titulaire de son titre et à en permettre l'utilisation par un tiers. Le propriétaire qui confie donc l'exploitation de son titre entend ne pas être exposé à un risque qu'il a pris soin d'éviter en en confiant l'exploitation à un licencié.

Le deuxième fondement est économique. En premier lieu, l'objet du contrat est un bien meuble incorporel dont la valeur est conditionnée par l'exploitation. Il en va ainsi également, par exemple, en matière de contrat de location-gérance⁽¹²⁾ de fonds de commerce. À défaut d'exploitation, le fonds disparaît et le locataire fait disparaître le bien qui lui avait été donné en jouissance⁽¹³⁾. En deuxième lieu, le loyer dû au propriétaire est souvent dépendant de l'activité réalisée par le licencié, que ce loyer soit proportionnel au chiffre d'affaires réalisé ou au nombre d'unités

vendues. Dès lors, il incombe au débiteur du loyer de déployer tous ses efforts pour procurer au concédant un revenu conforme aux attentes que l'on pouvait légitimement placer dans l'exploitation du titre. Ceci n'est d'ailleurs pas propre au contrat de licence. Il en va de même en matière de cession lorsque le prix est déterminé en fonction du chiffre d'affaires retiré de l'exploitation du titre pendant une certaine durée (14).

2. Contours de l'obligation

L'obligation revêt d'abord un caractère technique en matière de brevet d'invention. S'il ne s'agit pas à la date de conclusion du contrat, le licencié se doit de mettre au point le produit couvert par les revendications du brevet concédé. Cette obligation contraint le licencié « à mettre en oeuvre l'ensemble des moyens nécessaires pour parvenir à la mise au point de l'invention, à son développement et à sa commercialisation » (15). Il s'agit là « d'une obligation de moyens qui doit être qualifiée d'obligation de moyens renforcée » (16). Cette obligation cesse à compter du moment où le licencié est confronté « à des difficultés insurmontables » (17).

Cette obligation de recherche et de mise au point incombant au licencié trouve sa limite à compter du moment où des obstacles sérieux sont rencontrés dans la réalisation d'un produit compatible avec un prix en rapport avec le marché sur lequel il doit être commercialisé. La charge de la preuve en incombe au licencié. Le tribunal de grande instance de Paris a pu ainsi juger que « c'est au licencié débiteur d'une obligation d'exploiter l'invention à plein et au maximum de ses facultés d'apporter la preuve de l'impossibilité et non au breveté de démontrer le caractère techniquement et commercialement exploitable, la charge et la difficulté de mise au point industrielle constituant normalement une obligation et un risque incombant au licencié » (18). La jurisprudence examine rigoureusement les conditions dans lesquelles le licencié a pu manquer à l'obligation de mise au point d'un produit commercialisable dans des conditions optimales. C'est après une analyse très détaillée des travaux accomplis et des sommes engagées par le licencié que les tribunaux peuvent considérer que « des moyens ont été mis en oeuvre pour développer le dispositif sans toutefois obtenir le succès escompté » (19). Ce « succès » doit également s'entendre, dans une certaine mesure, sur le plan de la commercialisation. Le tribunal de grande instance de Paris a pu juger qu'« une invention qui n'est réalisable qu'à un prix qui en interdit l'accès au marché est inexploitable » (20). La frontière qui sépare un coût de revient prohibitif qui ne permet pas une pénétration correcte du marché et un coût de conception et de fabrication élevé, qui, combiné au paiement de la redevance, va rendre cet accès difficile au licencié est ténue.

L'obligation se mesure également sur le plan commercial. L'obligation pour le licencié de tout mettre en oeuvre pour parvenir à une « commercialisation optimale » des produits a pu être qualifiée d'obligation de moyens renforcée. Cependant, que le licencié soit exclusif ou non, rien ne le contraint, en l'absence de clause, à ne pas commercialiser de produits concurrents, sous réserve qu'il ne fasse pas preuve d'inertie commerciale (21). La frontière qui sépare une exploitation optimale et au maximum des moyens du licencié, d'une part, et une exploitation loyale mais concurrente d'autre part, est alors difficile à apprécier. Cette interprétation est d'autant plus délicate que les engagements commerciaux sont très étendus. Lorsque des clauses de minimum garanti ont été stipulées à la charge du licencié, que ce soit en termes de quantité de produits fabriqués et/ou vendus ou encore en termes de chiffre d'affaires, le licencié n'est pas déchargé de son obligation en se contentant de servir les objectifs qui lui étaient assignés. Certains auteurs insistent sur l'obligation faite au licencié de tout faire pour dépasser ces objectifs commerciaux (22). Le devoir d'exploitation « doit s'entendre comme une commercialisation large et non limitée à un marché de niche » (23). L'obligation doit être comprise comme une commercialisation sur tout le territoire couvert par les titres. L'observation de la pratique contractuelle relative aux conventions de licence d'un portefeuille de marques ou brevets dans différents pays montre que les modalités d'échelonnement dans le temps de l'investissement commercial dans les différents États du territoire sont rarement envisagées, alors que, les différents pays ne peuvent pas faire l'objet d'un démarrage commercial simultané. Cette même question doit être abordée pour des titres couvrant des territoires géographiques importants, par exemple en présence d'une marque de l'Union européenne. Ce manque de précision peut conduire à des volontés de résiliation des contrats dans des conditions hasardeuses.

La consistance de l'obligation de mise au point, puis de commercialisation, met en relief les difficultés que posent les contrats de recherche et de développement lorsque ceux-ci, réglant le sort de l'appropriation des résultats de la recherche, comportent des licences croisées. Rien ne permet, au stade de la signature de ces accords et du début de la collaboration entre les parties, de mesurer l'exacte étendue d'une obligation d'exploitation portant sur un bien dont la valeur économique et technique n'est pas encore définie. L'obligation met en relief également la nécessité d'envisager sérieusement les échanges intervenus préalablement à la signature, par exemple sur une invention pour laquelle le produit la mettant en oeuvre n'a pas encore franchi la phase de fabrication industrielle. La conclusion de contrats d'étude par le licencié sur les investissements nécessaires à la mise au point du produit et à sa commercialisation future sont de première importance. Les enseignements que le licencié en tire en termes commerciaux ne doivent pas être écartés du champ contractuel de la licence, mais faire au contraire l'objet d'une intégration par exemple dans les attendus du contrat, pour permettre aux parties d'apprécier quelques années plus tard la bonne exécution des obligations de chacun. Le fait que, préalablement à la signature du contrat, le licencié ait pu valider la pertinence de l'invention et effectuer des études marketing jouera un rôle capital dans l'appréciation de l'étendue et de la bonne exécution de l'exploitation optimale du titre.

Réciproquement, les communications faites par le concédant joueront ce même rôle. Et c'est dans ce cadre que les tribunaux apprécient les limites des obligations du licencié.

3. Limites de l'obligation

L'obligation de mise au point à laquelle s'oblige le licencié de par la nature du contrat trouve sa première limite dans les garanties qui sont dues par le concédant, et la deuxième dans les informations qu'il doit à son licencié.

Le concédant, tout comme le cédant, garantit son concessionnaire contre « les vices ou défauts de la chose louée » ainsi que le fait tout loueur à son locataire en application de l'article 1721 du code civil (24). Cette obligation doit faire l'objet d'une approche différente sur le plan technique et commercial.

Sur le plan technique, l'impossibilité de mettre au point le produit en raison d'un défaut de conception relève de cette garantie. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle pu approuver une cour d'appel d'avoir prononcé la résolution d'un contrat de licence exclusive au motif que « la mise en oeuvre des instructions des brevets ne permettait pas d'obtenir le résultat annoncé », le vice de conception du dispositif faisant l'objet de ces titres de propriété industrielle entrant « dans la catégorie des vices matériels portant sur l'invention elle-même dont le concédant devait garantir au licencié » (25).

Sur le plan commercial en revanche, si, sous les réserves exprimées quant à la mise au point du produit, le concédant garantit la possibilité de réalisation industrielle et technique, il ne garantit pas le rendement économique

de l'exploitation du bien licencié. En matière de brevet, il a été jugé à propos d'un contrat de cession, mais la solution est transposable à la licence, qu'il est de principe que l'inventeur ne garantit que la possibilité de réalisation industrielle et technique mais non « la valeur commerciale et le rendement économique de son invention » (26). De la même façon, en matière de licence de marque, la Cour de cassation a-t-elle pu confirmer l'arrêt de cour d'appel qui, « appréciant souverainement la volonté des parties, a considéré que celle-ci résidait dans la mise à disposition de la marque et non dans la rentabilité du contrat » (27).

La deuxième limite tient au devoir d'information qui pèse sur le concédant comme sur tout autre contractant soit en application du droit commun des obligations, soit sur le fondement de textes particuliers.

S'agissant des textes particuliers, on pourra relever, par exemple, que les contrats de licence de marque comportant une clause d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de l'activité du licencié doivent faire l'objet des mesures d'information précontractuelles qui sont prévues par les articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce. Le respect de ces dispositions s'impose en particulier lors de la conclusion de certains contrats de distribution indépendante, franchise notamment.

S'agissant des obligations de droit commun, on rappellera que l'article 1112-1 du code civil dispose que « celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». Il faut noter que cette information ne concerne pas la valeur de la prestation. Si le concédant a connaissance d'incertitudes, il aura tout intérêt à conserver les traces d'une communication préalable. Les clauses exprimant renonciation à une garantie d'exploitabilité pourraient, entre professionnels de même spécialité, être intégrées dans cette hypothèse.

Si, sans se heurter à des obstacles dirimants, le licencié rencontre des difficultés qui n'ont pas fait l'objet d'un traitement contractuel approprié, il pourra invoquer le dispositif désormais ouvert par l'article 1195 du code civil relatif à l'imprévision introduit par l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 (28). La rédaction du contrat et les informations échangées auront un impact tout particulier s'agissant de l'appréciation du caractère imprévisible des circonstances, et le caractère excessivement onéreux qui pourrait être à l'origine d'une diminution des redevances en présence de frais de recherche particulièrement importants qui nécessitent la prise en compte du montant du loyer pour diminuer le prix de revient du produit et une pénétration commerciale suffisante. Cette voie était jusqu'alors interdite par la Cour de cassation (29).

L'obligation d'exploitation qui conditionne la qualification du contrat de licence a donc une résonance toute particulière lorsqu'est examiné par la suite le régime du contrat. Elle ne constitue pas la seule caractéristique de ce contrat de louage, mais elle montre la singularité du bien qui en est l'objet remis en cause tout au long du contrat. Et il en sera de même lorsque sera envisagée l'incidence sur le contrat de la remise en cause de la validité du titre au motif qu'il ne pouvait pas bénéficier de la protection dont il avait apparemment fait l'objet.

Mots clés :

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE * Contrat de licence * Obligation d'exploitation * Obligation de moyens * Garantie * Information

(1) S'ils sont conclus à titre gratuit, leur régime relève du contrat de prêt à usage.

(2) V. égal. CJUE, 2^e ch., 19 juill. 2012, aff. C-376/11.

(3) CPI, art. L. 613-6 pour les brevets et L. 713-4, al.1^{er}, pour les marques.

(4) CJCE, 4 nov. 1997, aff. C-337/95, *Sté Parfums Christian Dior c/ Evora BV*, D. 1998. 587 ; note M.-C. Bergerès ; RTD com. 1999. 81, obs. A. Françon ; *ibid.* 814, obs. M. Luby.

(5) Mais également de reconditionner ; sur cette question V. É. Tardieu-Guigues, J.-Cl. Marques-Dessins et modèles, Fasc. 7400, n^{os} 55, 58 s.

(6) Pour des développements complets sur le contrat de licence, V. A. Abello, *La licence, instrument de régulation des droits de propriété intellectuelle*, 2008, LGDJ.

(7) C. Caron, « La discrète omniprésence des accords de coexistence en droit des marques », JCP 2013. Doctr. 123 ; V. égal. M. Vivant, « Réflexions sur les accords de coexistence en matière de marques à l'heure de la globalisation », in *Mélanges Schmidt-Szalewski*, LexisNexis, 2017, p. 381.

(8) Com. 5 janv. 1983, n^o 81-15.218, Bull. civ. IV, n^o 1.

(9) L'article 5 A, 2) de la Convention d'Union pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, dispose : « Chacun des pays de l'Union aura la faculté de prendre des mesures législatives prévoyant la concession de licences obligatoires pour prévenir les abus qui pourraient résulter de l'exercice du droit exclusif conféré par le breveté, par exemple faute d'exploitation ».

(10) CPI, art. L. 613-11.

- (11) CPI, art. L. 714-5.
- (12) Qui, elle-même, peut inclure la location d'un titre de propriété industrielle.
- (13) C. Albigès, « L'obligation d'exploiter un bien », RTD civ. 2014. 795 .
- (14) TGI Lyon, 17 nov. 1983, PIBD 1984. 341. III. 48.
- (15) Grenoble, 18 mai 2009, n° 07/03448.
- (16) TGI Paris, 6 avr. 2007, PIBD 2007. 855. III. 467.
- (17) Grenoble, 18 mai 2009, préc.
- (18) TGI Paris, 9 avr. 2010, PIBD 2010. 923. III. B. 513.
- (19) Paris, 19 avr. 2013, n° 11/14577.
- (20) TGI Paris, 9 avr. 2010 ; Paris, 2 juin 1988, RTD civ. 1988. 623.
- (21) TGI Paris, 17 oct. 1985, PIBD 1986. 384. III. 59.
- (22) J. Azéma et J.-C. Galloux, *Droit de la propriété industrielle*, 7^e éd., coll. « Précis », Dalloz, 2017, n° 592.
- (23) TGI Paris, 6 avr. 2007, préc.
- (24) « Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser. »
- (25) Com. 11 juill.1988, n° 87-12.940, Bull. civ. IV, n° 235.
- (26) TGI Lyon, 17 nov. 1983, PIBD 1984. 341. III. 48.
- (27) Com. 18 mars 2014, n° 12-29.453, *S^{té} Yang design c/ S^{té} Les complices* ; D. 2014. 1915 , note D. Mazeaud  ; *ibid.* 2015. 529, obs. S. Amrani-Mekki et M. Mekki  ; AJCA 2014. 78, obs. J. Dubarry  ; RTD civ. 2014. 884, obs. H. Barbier .
- (28) C. civ., art. 1195, al. 1^{er} : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation ».
- (29) Com.,18 mars 2014, n° 12-29.453, AJCA 2014. 78, obs. J. Dubarry  ; D. 2014. 1915 , note D. Mazeaud  ; *ibid.* 2015. 529, obs. S. Amrani-Mekki et M. Mekki  ; RTD civ. 2014. 884, obs. H. Barbier .