

4

LES CONTRATS RELATIFS AU SAVOIR-FAIRE ET AUTRES SECRETS D'AFFAIRE

Bernard Vanbrabant
avocat
chargé de cours à l'U.Lg.

Sommaire

Introduction: notion de « secrets d'affaires » et délimitation de la présente étude	174
Section 1 L'accord de confidentialité	177
Section 2 Le contrat de transfert de technologie (licence ou cession de savoir-faire)	184

Introduction: notion de « secrets d'affaires » et délimitation de la présente étude

Entendus au sens large, les *secrets d'affaires* (*trade secrets*) sont toutes les informations détenues par une entreprise qui, n'étant pas (nécessairement) connues des autres entreprises opérant sur le même marché, sont susceptibles de procurer à leur détenteur un avantage concurrentiel¹. En ce sens², les secrets d'affaires englobent les « *secrets de fabrique* », à la violation desquels est attachée une sanction pénale (art. 309 C. pén.)³. À côté des secrets de fabrique, qui sont plutôt d'ordre « technique » et concernent donc l'industrie (ou l'artisanat) – procédé de fabrication, composition d'un produit, particularités d'une chaîne de production, etc. –, de nombreuses *informations de nature « commerciale » ou « financière »* constituent également des secrets d'affaires: étude de marché, plan d'affectation du personnel, renseignements divers relatifs à la clientèle ou aux fournisseurs de l'entreprise (noms et données de contact mais aussi, le cas échéant, informations quant transactions conclues et aux conditions contractuelles particulières accordées: prix, ristournes, quantités achetées, date d'expiration de garanties, profils d'investissement...), etc.

1. Rappr. American Law Institute, *Restatement (3rd), Unfair Competition*, 1995, § 39: « A trade secret is any information that can be used in the operation of a business or other enterprise and that is sufficiently valuable and secret to afford an actual or potential economic advantage over others ».
2. Dans un sens plus étroit, on peut opposer les secrets d'affaire, d'ordre commercial ou financier, aux secrets industriels (secrets de fabrique, ou de fabrication). Telle semble la conception qui inspire l'article 17 de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail, lequel dispose que « Le travailleur a l'obligation: (...) 3° de s'abstenir, tant au cours du contrat qu'après la cessation de celui-ci: a) de divulguer les secrets de fabrication, ou d'affaires, ainsi que le secret de toute affaire à caractère personnel ou confidentiel dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de son activité professionnelle; (...) ».
3. Il est parfois avancé que la Cour de cassation aurait défini le secret de fabrique comme « un fait technique qui, contribuant à la réalisation des opérations mises en œuvre dans une fabrique pour obtenir un produit déterminé, est de nature à procurer au fabricant des avantages techniques et à lui assurer sur ses concurrents une supériorité d'une nature telle qu'il y a pour lui un avantage d'ordre économique à ce qu'il ne soit pas connu de ses concurrents ». En réalité, cette définition n'a pas été forgée, ni même (expressément) avalisée, par la Cour de cassation, mais celle-ci a néanmoins refusé d'accueillir un moyen de cassation, pris notamment de la violation de l'article 309 du Code pénal, qui critiquait une décision de condamnation fondée, notamment, sur cette définition. À cette occasion, la Cour a également dit pour droit, d'une part, que l'article 309 du Code pénal n'exige pas que le contrevenant ait ignoré le secret avant son entrée au service de la fabrique; qu'il est uniquement requis que la communication méchante ou frauduleuse soit faite durant ou après l'exécution du contrat d'emploi, et d'autre part que des machines qui peuvent être brevetées peuvent cependant aussi constituer un secret de fabrique » (Cass., 27 septembre 1943, *Pas.*, I, p. 358). Dans un arrêt ultérieur (26 juin 1975, *Pas.*, I, p. 1043; *R.C.J.B.*, 1976, p. 362, note L. VAN BUNNEN), la Cour a confirmé que, « à défaut de définition légale il appartient au juge du fond d'apprécier si le procédé de fabrication qu'il constate constitue un secret de fabrique au sens normal et usuel de ces termes ».

C'est une telle conception large, du point de vue de la nature des informations concernées, que retient la récente directive 2016/943 sur la protection des secrets d'affaires⁴. La protection, contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites, que cette directive oblige les États membres à accorder aux secrets d'affaire, dans une perspective d'harmonisation nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur⁵, est toutefois réservée aux informations (i) « secrètes » (étant précisé qu'il s'agit d'un secret relatif) (ii) qui « ont une valeur commerciale parce qu'elles sont secrètes » et (iii) qui « ont fait l'objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes »⁶. Cette dernière définition des secrets d'affaires, incluant des facteurs qualitatifs, est directement inspirée du texte de l'article 39, paragraphe 2, de l'Accord ADPIC relatif à la protection des « renseignements non divulgués »⁷.

4. Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites, *J.O.U.E.*, L 157/1 du 15 juin 2016. Voy. le considérant 14: « Il importe d'établir une définition homogène du secret d'affaires sans imposer de restrictions quant à l'objet à protéger contre l'appropriation illicite. Cette définition devrait dès lors être élaborée de façon à couvrir les savoir-faire, les informations commerciales et les informations technologiques lorsqu'il existe à la fois un intérêt légitime à les garder confidentiels et une attente légitime de protection de cette confidentialité. Par ailleurs, ces savoir-faire ou informations devraient avoir une valeur commerciale, effective ou potentielle. Ces savoir-faire ou informations devraient être considérés comme ayant une valeur commerciale, par exemple lorsque leur obtention, utilisation ou divulgation illicite est susceptible de porter atteinte aux intérêts de la personne qui en a le contrôle de façon licite en ce qu'elle nuit au potentiel scientifique et technique de cette personne, à ses intérêts économiques ou financiers, à ses positions stratégiques ou à sa capacité concurrentielle ».
5. Cf. considérants 5 à 8 de la directive secrets d'affaires.
6. Voy. l'article 2, point 1: « Aux fins de la présente directive, on entend par (...) "secret d'affaires", des informations qui répondent à toutes les conditions suivantes:
 - a) elles sont secrètes en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre d'informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles,
 - b) elles ont une valeur commerciale parce qu'elles sont secrètes,
 - c) elles ont fait l'objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes ».
 Pour une intéressante affaire mettant en cause la notion de secrets d'affaires, dans le contexte d'un important litige de concurrence déloyale entre deux entreprises actives dans le domaine des profilés décoratifs en polyuréthane (« PU sierprofielen »), voy. Bruxelles, 8 février 2011, *I.R.-D.I.*, 2012, p. 160 (aff. *NMC c/ ORAC*) où la cour conclut, au terme d'une longue et minutieuse motivation, à l'absence de captation illicite de secrets de fabrique de la demanderesse originaire, notamment parce que les éléments techniques dont la reprise était reprochée n'étaient pas propres à l'entreprise demanderesse mais connus des milieux intéressés (notamment, mais pas uniquement, pour avoir été dévoilés dans un brevet de NMC, ultérieurement annulé).
7. Voy. l'art. 39, § 2: « Les personnes physiques et morales auront la possibilité d'empêcher que des renseignements licitement sous leur contrôle ne soient divulgués à des tiers

La conception ouverte de l'objet des secrets d'affaires conduit celui qui voudrait embrasser l'ensemble des contrats, ou clauses contractuelles, y relatifs à se pencher sur un grand nombre de conventions, intervenant dans les secteurs les plus divers de la vie des affaires.

Ainsi, il est clair que le savoir-faire est au cœur du contrat de *franchise*, par lequel une partie (le franchiseur) s'engage à faire bénéficier son cocontractant (le franchisé) non seulement du pouvoir attractif de ses signes distinctifs (enseigne, marque...) mais aussi de recourir à la « formule commerciale » qu'il a mise au point: cette dernière n'est rien d'autre qu'un ensemble de données, conseils et directives peu ou prou secrètes l'exercice de l'activité économique à laquelle se destine le franchisé. Il en va de même, quoique dans une moindre mesure, des contrats de *concession de vente*⁸ ou d'*agence*⁹; un certain savoir-faire est bien souvent communiqué dans le cadre de telles conventions de coopération entre entreprises. Les contrats « *de consultance* » (et de nombreux autres contrats « de service ») organisent aussi, fondamentalement, sinon la transmission du moins la mise à disposition d'un savoir-faire, qui est celui du consultant. Dans le domaine du *logiciel*, la mise à disposition des *sources* et du matériel préparatoire d'un programme, au preneur de licence lui-même ou à un intermédiaire (« *escrow agent* ») chargé de les conserver au bénéfice de l'une ou l'autre des parties, est aussi une forme de communication de secrets d'affaire... De même les *contrats de travail* incluent-ils fréquemment des clauses visant à assurer la confidentialité des informations sensibles dont l'employé viendrait à prendre connaissance – voire qu'il mettrait lui-même au jour – dans le cadre de sa fonction; même en l'absence de clause expresse, une telle obligation de confidentialité s'impose du reste au travailleur (art. 17, 3^o, L. 1978).

La présente contribution n'envisagera pas ces différentes formes d'accords et engagements relatifs au savoir-faire et secrets d'affaires; on se concentrera sur ceux-là seuls qui organisent à *titre principal (i)* la communication d'un savoir-faire de nature *technique (ii)*, entre *entreprises (iii)*.

Une telle communication peut être organisée à des fins diverses.

ou acquis ou utilisés par eux sans leur consentement et d'une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes, sous réserve que ces renseignements:

- a) soient secrets en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, ils ne sont pas généralement connus de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles;
 - b) aient une valeur commerciale parce qu'ils sont secrets; et
 - c) aient fait l'objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrets».
8. La distinction entre franchise et concession de vente repose, notamment, sur l'intégration plus grande du *know-how* dans le premier type de contrat: voy. Liège, 9 janvier 2009, *R.D.C.*, 2010, p. 516.
 9. Bruxelles, 12 avril 2005, *R.D.C.*, 2007, p. 992.

L'opération essentielle est celle qui a pour objet de permettre l'*exploitation* de la technique concernée par l'entreprise qui reçoit le savoir-faire, par exemple à travers la fabrication de produits¹⁰. On parle de « licence de savoir-faire » (ou de technologie : « *technology licence agreement* »¹¹), par analogie avec la licence de brevet¹². La communication, généralement bilatérale, peut aussi viser à engager un programme commun de *recherche-développement*, préalable à une exploitation (commune ou non) des résultats. Ces fins (exploitation ou développement) peuvent du reste être poursuivies sur une base purement contractuelle mais aussi, le cas échéant, à travers une filiale commune (« *joint venture* ») ou dans le cadre d'une fusion entre les partenaires.

Mais avant de s'engager dans de telles opérations, il apparaît souvent nécessaire de lever le voile sur une partie de la technologie dont l'exploitation est envisagée, dans le but de permettre sa *compréhension* et son *évaluation* par le partenaire potentiel. Cet accord préalable prend la forme d'un contrat de confidentialité (« *non disclosure agreement* ») ou d'une clause de confidentialité insérée dans un accord préalable plus général (« *letter of intent* » ; « *memorandum of understanding* »).

On abordera dans les pages qui suivent ce contrat préalable (*infra*, [sect. 1](#) : accord de confidentialité) puis le contrat de transfert de technologie (*infra*, [sect. 2](#)).

Section 1

L'accord de confidentialité

A. Nature et objet du contrat de confidentialité

L'objet des contrats, ou engagements, de confidentialité¹³ est somme toute assez limité. Il s'agit de définir l'usage, restreint (essentiellement,

10. La fabrication inclut, le cas échéant, la transformation de produits semi-finis. On rappelle que le savoir-faire transmis peut aussi porter sur la distribution de produits, la prestation de services ou d'autres aspects du fonctionnement d'une entreprise.
11. Se fondant sur les domaines économiques où elles sont utilisées, l'O.M.P.I. distingue trois grandes catégories de licences : les licences de technologie (savoir-faire et brevets) ; celles du domaine de l'édition et des loisirs ; et les licences visant l'exploitation d'une marque ou la vente de produits dérivés (merchandising). Cf. *l'affaire équilibrée*, ouvrage cité, *infra*, [note 34](#), p. 14.
12. Pour une appréciation de cette qualification, du point de vue juridique, cf. *infra*, [sect. 1, A](#).
13. Sur le sujet, voy. notamment M. FONTAINE et F. DE LY, *Droit des contrats internationaux – Analyse et rédaction de clauses*, 2^e éd., Bruxelles, Bruylant, 2003, pp. 260 et s. (chapitre V) ; K. ANDRIES, « Geheimhoudingsovereenkomsten. Een samenvattend overzicht », *IR-DI*, 2011, pp. 371-372 ; O. CAPRASSE, « ICC Model Confidentiality Agreement », *Rev. Fac. Dr. Liège*, 2008, pp. 443 et s., accessible en ligne sur le site institutionnel Orbi ; M. OLISLAEGERS et D. CASAER, « De bescherming van corporate opportunities, bedrijfs-

dans la perspective qui est la nôtre, l'évaluation de l'opportunité de conclure l'opération contractuelle principale envisagée par les parties), qui peut être fait des informations communiquées par une personne (« *disclosing party* », ou divulgateur) à une autre (« *receiving party* », ou récepteur) et d'imposer à cette dernière – ou à chacune des parties, lorsque des divulgations réciproques interviennent (« *two-ways DNA* »)¹⁴ – diverses obligations destinées à garantir la confidentialité de ces informations.

À cet effet, le contrat commence typiquement par des clauses, assez élaborées, visant à préciser *quelles informations* devront être traitées comme confidentielles. Une *énumération* d'éléments susceptibles de constituer des secrets d'affaires¹⁵ – parfois complétée de l'exigence

geheimen en cliënteel: wettelijke regelingen en contractuele mogelijkheden, *Cah. Jur.*, 2013, p. 75; J. DE VREESE et J. WILLEMS, « Hoe uw knowhow veiligstellen ? », *Or.*, 2015/10, pp. 267 et s.; European IPR Helpdesk, « Fact Sheet Non-Disclosure Agreement: a business tool » (2015), disponible en ligne à l'adresse www.iprhelpdesk.eu.

Pour des modèles de contrat (gratuits, en anglais), cf. <http://www.iprhelpdesk.eu/node/922> (modèles European IPR Helpdesk); http://www.wipo.int/sme/en/documents/disclosing_inf_fulltext.html (modèle OMPI); D. DESCHRIJVER, A. GUTERMANN et M. TAEYMANS, *Standard Business Contracts*, 3^e éd., Bruxelles, Larcier, 2013, II. 1. La Chambre de commerce internationale (I.C.C.) a également mis au point son propre modèle (I.C.C. Model Confidentiality Agreement, 2016 Edition), qui peut être téléchargé en ligne moyennant paiement (<http://store.iccwbo.org/model-confidentiality-agreement>). Une version antérieure de ce modèle a été commentée par notre collègue Olivier Caprasse lors d'une après-midi d'étude de l'ICC Belgique (janvier 2008). Ce commentaire a été publié dans la *Revue de la faculté de droit de l'Université de Liège* (op. cit.).

14. Ce dernier cas de figure est moins courant; on le rencontre essentiellement lorsqu'est envisagée une *licence croisée*, une opération de *co-développement* ou un accord de *joint venture*. Dans la plupart des contrats de confidentialité, en revanche, seul un des cocontractants communique, sous le couvert de la confidentialité, des informations qui lui sont propres tandis que la totalité des obligations, destinées à maintenir cette confidentialité, sont – du moins en apparence – souscrites par l'autre partie, le récepteur. De prime abord, il s'agit donc, non d'un contrat synallagmatique mais d'un *contrat unilatéral* (dans ses effets). Du reste, il nous semble que rien ne s'oppose à ce qu'un engagement de confidentialité soit pris par la voie d'un acte juridique unilatéral (du point de vue de sa formation), plutôt que par un contrat, dès lors qu'il est admis, en droit belge, qu'un tel acte peut être source de droits (pour le destinataire) et d'obligations (pour son auteur). Mais lorsque l'engagement de confidentialité prend la forme d'un contrat, comme c'est le plus souvent le cas, il est permis de se demander si celui-ci ne fait pas également naître, fut-ce implicitement, une *obligation de communication* dans le chef du stipulant (créancier des obligations de confidentialité). En tout cas, lorsque la communication porte sur un savoir-faire, il sera prudent – et il est du reste courant – pour le divulgateur de préciser qu'il ne donne aucune garantie quant au caractère *complet* ou *exact* des informations communiquées (clause d'exonération de responsabilité).
15. Exemple: « toute information relative aux activités, affaires, clients, produits, développements, secrets d'affaires, savoir-faire de [nom du révéléteur], sous quelque forme que ce soit, y compris notamment plans, dessins, mémoires, notes, lettres, communications verbales, graphiques, supports magnétiques ou autres ». Le récepteur aura de son côté intérêt à circonscrire le champ des informations confidentielles par référence à la nature des informations en question. Exemple: « toute information ou donnée non accessible au public relative à la composition et à la fabri-

d'une *indication expresse*, par le divulgateur, du caractère confidentiel de l'élément communiqué¹⁶ – est généralement complétée par une série d'*exclusions*, notamment à l'endroit des informations qui se trouvent, ou viendraient à tomber, dans le « domaine public » et de celles dont le récepteur aurait eu connaissance par d'autres moyens (licites), notamment une communication par un tiers non soumis à une obligation de confidentialité vis-à-vis du divulgateur¹⁷¹⁸.

B. *Les obligations souscrites au titre de l'engagement de confidentialité et leurs sanctions*

Ensuite vient l'énoncé des obligations du récepteur. Celui-ci souscrit en premier lieu à des obligations de *non-divulgation* (en dehors d'un cercle restreint de personnes, au sein de la société du récepteur, qui doivent nécessairement prendre connaissance des informations concernées) et de *non utilisation* (sauf dans la mesure nécessaire à l'évaluation du *know-how* et à l'appréciation de l'utilité de conclure une licence). Ces obligations de *non-facere* sont complétées par un devoir de prendre des *mesures*

cation du Produit, notamment la Formule » (ces termes étant définis ailleurs dans le contrat ou ses annexes).

16. Une telle exigence formelle est évidemment favorable au récepteur, encore que des discussions ultérieures puissent survenir si ce dernier estime que le révéléteur qualifie indûment certaines informations de confidentielles. Dans un tel cas, le récepteur sera bien avisé de réagir rapidement, en indiquant qu'il avait déjà connaissance des informations en cause, en raison par exemple de son activité antérieure.
Par ailleurs, on notera que dans certains ordres juridiques, la violation d'obligations contractuelles de confidentialité n'est sanctionnée que si les informations prétendument divulguées étaient contenues dans un document contenant une mention expresse relative à son statut confidentiel; tel est ainsi le cas en droit russe: voy. à cet égard le jugement du 16 octobre 2012 de la High Court (Chancery Division) d'Angleterre et du Pays de Galles, en cause de *Ojsc Tnk-BP Holding & Ojsc Tnk-BP Management contre Lazurenko*, EWHC [2012] 2781, rapporté sur le blog « ipkat.com ».
17. Le contrat précisera utilement si une telle communication doit être intervenue préalablement à la conclusion du contrat (clause favorable au révéléteur) ou peut faire perdre le statut de confidentialité à des informations lorsqu'elle a lieu après ce moment (solution favorable au récepteur).
18. Exemple de clause: « "Confidential Information" means any and all information whether commercial or technical relating to the business of Owner, including without limitation, know-how, data, processes, designs, photographs, drawings, specifications, software programs, and samples, which is marked with an indicator such as "Confidential" or "Proprietary", but excluding information which:
 - a) is or comes into the public domain otherwise than by disclosure or default by the Recipient;
 - b) was or is lawfully obtained or available from a third party who was lawfully in possession of the same and free to disclose it; or
 - c) was already known to the Recipient as evidenced by written record pre-dating such disclosure ».
 Voyez aussi les deux variantes proposées dans le contrat-modèle ICC.

positives en vue d'assurer la confidentialité des informations communiquées (sécuriser les supports, électroniques ou non, où sont stockées ces informations ainsi que les locaux où se trouvent ces supports; éviter ou limiter la reproduction; faire souscrire aux personnes qui auront accès un engagement similaire à celui pesant sur le récepteur...). Enfin, des obligations de *restitution* (des supports) ou d'*effacement* (des données) sont généralement exprimées, à charge du récepteur, en cas de non conclusion du contrat principal (de licence, *joint-venture* ou autre) envisagé.

Le cas échéant, une *clause pénale* peut assortir ces obligations, ou certaines d'entre elles (en particulier l'interdiction de divulguer); il sera alors utile de préciser que l'indemnité forfaitaire attachée au manquement contractuel constitue un minimum¹⁹ en sorte que la partie lésée est en droit de postuler des dommages et intérêts plus élevés dans l'hypothèse (improbable) où elle pourrait établir avoir subi un préjudice plus important. Il faut aussi observer que des doutes ont été émis au sujet de l'effectivité des clauses pénales dans les contrats de confidentialité précédant la conclusion de contrats « de partenariat commercial » au sens de la loi du 19 décembre 2005 (loi relative à l'information précontractuelle)²⁰.

Dans certains cas, la violation d'un accord de confidentialité est susceptible d'être sanctionnée par une mesure de *réparation en nature*, et le créancier est en principe en droit d'exiger celle-ci. Ainsi, dans une affaire où la composition d'un vaccin sur le point d'être mis sur le marché par GSK avait été révélée à Sanofi, sous le couvert d'un accord de confidentialité, « dans le seul but de permettre (à celle-ci) d'apprécier l'opportunité d'agir en contrefaçon », et où Sanofi avait utilisé les informations pour modifier ses (demandes de) brevets (belge et européen) dans le but de faire échapper ceux-ci à une possible cause de nullité, la cour d'appel de Bruxelles, saisie de l'action en annulation formée contre les brevets en cause, décide, après avoir conclu à la violation de l'accord, de ne pas tenir

19. On sait qu'une telle clause pénale est soumise au pouvoir de révision du juge, qui, en vertu de l'article 1231 du Code civil, « peut, d'office ou à la demande du débiteur, réduire la peine qui consiste dans le paiement d'une somme déterminée lorsque cette somme excède manifestement le montant que les parties pouvaient fixer pour réparer le dommage résultant de l'inexécution de la convention », étant entendu que « en cas de révision, le juge ne peut condamner le débiteur à payer une somme inférieure à celle qui aurait été due en l'absence de clause pénale » (§ 1^{er}, al. 2) et que « Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite » (§ 3). Ce pouvoir de révision peut inciter le bénéficiaire de la clause pénale à soumettre le contrat à un droit étranger, plus libéral et les litiges à des tribunaux étrangers ou des arbitres... Sur le régime des clauses pénales en droit belge, voy. notamment C. BIQUET-MATHIEU, « Les clauses pénales », rapport belge aux Journées trilatérales Espagne – Québec – Belgique de l'Association Henri Capitant (Barcelone, 28 et 29 octobre 2010); rapport provisoire disponible sur www.orbi.ulg.ac.be.
20. J. WILLEMS et S. VAN PARYS, « Protection of know-how in the context of distribution networks – the belgian perspective », *La distribution commerciale*, Bruxelles, Larcier, 2014, pp. 299 et s., spéc. p. 304, et les réf. citées.

compte des revendications amendées pour apprécier la validité desdits brevets²¹.

L'étendue dans le temps des obligations souscrites en vertu du contrat, ou de la clause, de confidentialité est généralement précisée. À cet égard, l'objectif du révélateur sera sans doute de faire perdurer les obligations de son cocontractant aussi longtemps que possible, idéalement aussi longtemps que les informations concernées demeurent non généralement connues du secteur. Il est permis de se demander si, en droit belge, l'obligation de non-divulgaration peut prendre une forme perpétuelle²².

En tout cas, lorsqu'il prend la forme d'un contrat, l'accord de confidentialité présente généralement un caractère *unilatéral* (et non synallagmatique²³), en sorte que ni l'*exception d'inexécution*, ni la *résolution* (judiciaire ou extrajudiciaire) n'ont leur place en la matière (ce qui est heureux pour le divulgant).

Enfin, il va de soi que les *clauses d'arbitrage* sont particulièrement fréquentes – et recommandées – dans les accords de confidentialité, compte tenu de la discrétion qui entoure ce mode privé de règlement des différends. Il faut toutefois noter que la directive 2016/943 contient une (longue) disposition destinée à assurer la « Protection du caractère

21. Bruxelles, 20 juin 2008, *ICIP-Ing.Cons.*, 2008, p. 566.

22. La question n'a, à notre connaissance, pas été tranchée en Belgique. En faveur d'une réponse affirmative, on soulignera le caractère peu astreignant d'une telle obligation, qui ne requiert du débiteur aucune prestation positive. À l'appui d'une réponse négative, on fera valoir qu'une telle obligation perpétuelle reviendrait à créer une forme de servitude en l'absence de relation entre des fonds (de terre, servant et dominant), ce qui est contraire aux principes fondamentaux du droit des biens et des obligations (cf. notamment art. 686 C. civ.). Cela étant, il est vraisemblable qu'une divulgation survenant après un laps de temps considérable implique un manquement préalable à l'obligation d'effacement et de destruction imposée au récepteur en cas de non aboutissement des négociations (cf. *supra*), en sorte que la responsabilité du débiteur pourra être mise en cause de ce fait. Pour éviter tout problème, il est néanmoins conseillé d'assortir l'obligation de non divulgation d'un terme de longue durée (10 ans, voire davantage). Par ailleurs, ainsi que l'observent M. Fontaine et F. De Ly, l'interdiction de *faire usage* d'informations techniques – par opposition à l'interdiction de *divulguer* ces informations – peut porter atteinte à la liberté d'entreprendre du débiteur, et partant s'avérer illicite si elle est d'une trop longue durée. On retrouve, en d'autres termes, la même problématique qu'avec les clauses de non-concurrence (M. FONTAINE et F. DE LY, *Droit des contrats internationaux – Analyse et rédaction de clauses*, 2^e éd., *op. cit.*, pp. 319-320).

23. Parfois, le divulgateur consent au récepteur une exclusivité de négociation pendant une certaine durée ou un droit de préférence pour la conclusion du contrat d'exploitation envisagé. Dans ce cas, il est courant qu'une rémunération soit due par le récepteur dès ce stade des relations entre parties (M. BUYDENS, *Droit des brevets d'invention et protection du savoir-faire*, coll. Création-Information-Communication, Bruxelles, Larcier, 1999, n° 569).

confidentiel des secrets d'affaires au cours des procédures judiciaires» (art. 9)²⁴.

C. *En-deçà et au-delà des obligations de confidentialité : comment renforcer la protection du divulgateur ?*

Aussi bien libellé soit-il, un accord de confidentialité n'empêchera jamais la divulgation de secrets d'affaires au mépris des engagements pris et il sera très difficile pour le stipulant, si tant est qu'il soupçonne l'existence de la violation dont question, d'en rapporter la preuve²⁵, d'établir à

-
24. Le premier paragraphe de cette disposition prévoit que : « Les États membres veillent à ce que les parties, leurs avocats ou autres représentants, le personnel judiciaire, les témoins, les experts et toute autre personne participant à une procédure judiciaire relative à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires, ou ayant accès à des documents faisant partie d'une telle procédure, ne soient pas autorisés à utiliser ou divulguer un secret d'affaires ou un secret d'affaires allégué que les autorités judiciaires compétentes ont, en réponse à la demande dûment motivée d'une partie intéressée, qualifié de confidentiel et dont ils ont eu connaissance en raison de cette participation ou de cet accès. À cet égard, les États membres peuvent aussi permettre aux autorités judiciaires compétentes d'agir d'office ». Les mesures destinées à protéger la confidentialité dans le contexte judiciaire « incluent, au moins, la possibilité :
- a) de restreindre à un nombre limité de personnes l'accès à tout ou partie d'un document contenant des secrets d'affaires ou des secrets d'affaires allégués produit par les parties ou par des tiers ;
 - b) de restreindre à un nombre limité de personnes l'accès aux audiences, lorsque des secrets d'affaires ou des secrets d'affaires allégués sont susceptibles d'y être divulgués, ainsi qu'aux procès-verbaux ou notes d'audience ;
 - c) de mettre à la disposition de toute personne autre que celles faisant partie du nombre limité de personnes visées aux points a) et b) une version non confidentielle de toute décision judiciaire dans laquelle les passages contenant des secrets d'affaires ont été supprimés ou biffés » (§ 3).
25. De ce point de vue, il faut regretter l'absence dans notre arsenal législatif d'une procédure *ad hoc*, semblable à la saisie-contrefaçon organisée en cas de violation de droits de propriété intellectuelle, facilitant l'établissement de faits de copie ou de divulgation illicites. *De lege lata*, il nous semble souhaitable que les juges des référés admettent, en cas d'allégation de violation d'obligations de confidentialité et de secrets d'affaires, le recours au référé de droit commun sur requête unilatérale soumise, selon la loi, à une condition d'absolue nécessité. Un certain effet de surprise – et donc l'absence de toute notification préalable – est généralement une condition *sine qua non* du succès d'une collecte de preuve. S'il est averti préalablement de la demande d'instruction, celui qui a porté atteinte à des secrets d'affaires – en particulier par la copie de fichiers électroniques – ne manquera en effet pas d'en faire disparaître les traces. Sur ce point, cf. notamment H. BOULARBAH, *Requête unilatérale et inversion du contentieux*, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 493.

qui elle est imputable²⁶ et à qui elle profite²⁷ et d'obtenir à l'encontre de ces personnes des sanctions appropriées²⁸. Il est dès lors vivement recommandé de limiter les risques *ab initio*, par exemple en ne dévoilant que certains aspects de la technologie à évaluer, en évitant la transmission de supports durables et de données reproductibles (« montrer » plutôt que transmettre), en choisissant soigneusement les personnes physiques qui auront accès aux informations pour le compte du récepteur (« *clean team* »). Le recours à des mesures techniques de codage ou de marquage invisible (*watermarking*) permettent également de faciliter l'administration de la preuve d'une violation de secrets d'affaires et de son origine.

Dans la mesure où il est malaisé de prouver qu'un ancien employé ou partenaire fait usage d'informations qui lui ont été communiquées, ou dont il a pris connaissance, en violation des obligations contractuelles de confidentialité qui pèsent sur lui, l'entreprise devrait aussi considérer de renforcer sa position par la stipulation d'*obligations de non-concurrence*²⁹ ou d'exclusivité³⁰. En excluant toute concurrence – du moins dans les

26. Cf. par exemple Civ. Anvers (cess.), 6 novembre 2008, *I.R.-D.I.* 2009, p. 140; Bruxelles, 8 février 2011, précité (aff. *NMC c/ ORAC*). Dans cette affaire, un sous-traitant avait travaillé successivement pour l'entreprise plaignante (NMC) et pour celle qui était accusée de concurrence déloyale notamment par captation de secrets de fabrique. Le sous-traitant avait bel et bien signé un accord de confidentialité et, par ailleurs, des plans qui lui avaient été confiés par NMC avaient été retrouvés chez ORAC dans le cadre d'une saisie-description. Cependant, la cour estime que ces plans ne contenaient pas de données pouvant être assimilées à des secrets de fabrique substantiels.
27. Soulignons que lorsque des secrets d'affaires sont communiqués en violation d'une obligation (contractuelle) de confidentialité, celui qui *recueille*, et le cas échéant *utilise*, ces informations, pourra éventuellement être sanctionné (« civilement ») comme *tiers complice* de cette violation contractuelle. Pour que tel puisse être le cas, il faut – estime-t-on généralement – que le récepteur ait « connu ou dû connaître » l'existence de la violation contractuelle au moment où il a pris connaissance des informations litigieuses. Dans ces circonstances, le récepteur commet une faute civile et un acte contraire aux pratiques honnêtes du marché au sens de l'article VI.104 du Code de droit économique, en sorte qu'il peut être condamné à cesser l'utilisation des secrets d'affaires concernés (art. XVII.14 C.D.E.) et à payer des dommages-intérêts au détenteur légitime de ceux-ci (art. 1382 C. civ.).
28. Sur ce dernier point – celui des sanctions –, la directive 2016/943 paraît constituer une avancée dès lors qu'elle exige des États membres d'inclure dans l'arsenal des sanctions de l'obtention, la divulgation et l'utilisation illicites de secrets d'affaire, non seulement des injonctions et des dommages et intérêts mais également des mesures collectives quant aux « biens en infraction », définis comme « des biens dont le dessin ou modèle, les caractéristiques, le fonctionnement, le procédé de production ou la commercialisation bénéficient de manière significative de secrets d'affaires obtenus, utilisés ou divulgués de façon illicite ».
29. Au sujet de celles-ci, voy. la contribution de Déborah Gol et Christian Duvieusart dans le présent ouvrage.
30. Cf. Bruxelles, 8 février 2011, *I.R.-D.I.*, 2012, p. 160 (aff. *NMC c/ ORAC*): la cour relève expressément que le sous-traitant qui avait travaillé successivement pour le concurrent qui se plaignait d'une captation illicite de ses secrets de fabrique et pour celui qui en était accusé, et qui avait transmis certains documents du premier au second, était libre

limites, temporelles, matérielles et territoriales convenues et autorisées par la loi – on empêche en effet aussi, *ipso facto*, l'exercice d'une concurrence déloyale par l'utilisation de secrets d'affaires, sans devoir établir cette utilisation³¹.

Section 2

Le contrat de transfert de technologie (licence ou cession de savoir-faire)

Alors que le contrat de confidentialité impose essentiellement des obligations négatives (un devoir de non-divulgation) et que l'usage du savoir-faire qui en est (le cas échéant) l'objet demeure singulièrement limité (le savoir-faire est communiqué à des fins d'évaluation), le contrat dit de communication, de cession ou encore de licence³² de savoir-faire (ou « de technologie »³³) a une portée beaucoup plus ambitieuse³⁴. Il

de travailler pour ce dernier en l'absence de clause d'exclusivité dans son contrat avec son précédent client.

31. Pour une illustration, voy. Bruxelles, 20 février 1996, *R.W.*, 1996-1997, p. 442.
32. Tant le terme de « cession » que celui de « licence » sont susceptibles d'être critiqués, en raison essentiellement du caractère « non approprié » du savoir-faire, autrement dit parce que celui-ci n'est (normalement) pas l'objet d'un droit exclusif (de propriété) mais bien d'une réservation factuelle (résultant de son caractère secret). Il résulte de cette différence que, contrairement à la cession de brevet, la « cession » de savoir-faire n'est pas un acte *translatif* donnant naissance à une obligation de *dare* dans le chef du révélateur, et que, contrairement à la licence de brevet, la « licence » de savoir-faire n'est pas une *permission* (« licence ») d'exploiter faisant naître dans le chef du concédant une obligation principale de *non-facere*. Néanmoins, le contrat de transfert de *know-how* se rapproche des contrats de cession et de licence de brevets en ce que, tout autant que dans ces accords, leur bénéficiaire se voit reconnaître la jouissance – le cas échéant exclusive – d'une technologie (jusque là) contrôlée par son cocontractant. D'un point de vue économique, les situations sont comparables : voy. *infra*, A.
33. On s'est aujourd'hui habitué à cette dernière appellation. En 1975, un observateur subtil relevait toutefois qu'il est aussi incongru de parler de « transfert de technologie » que de « transfert de médecine » et qu'il serait plus exact d'évoquer une communication de « techniques » (un « développement local de techniques », écrivait notre auteur, qui évoquait les travaux de l'O.M.P.I. relatifs aux transferts de technologies vers les pays en voie de développement). Voy. F. GASPARD, « Transfert des technologies », *Ing.-Cons.*, 1976, p. 264).
34. Sur le sujet, voy. notamment, en France, R. FABRE, *Le know how – Sa réservation en droit commun*, Litec, 1976, deuxième partie : la réservation du savoir-faire par le jeu des contrats ; F. MAGNIN, *Know-how et propriété industrielle*, Litec, 1974, troisième partie : les contrats de *know-how* ; J.-M. DELEUZE, *Le contrat de transfert de processus technologique*, Paris, Masson, 1976 ; ID., *Le contrat international de licence de know-how (savoir-faire)*, 4^e éd., Paris, Masson, 1988 ; R. FABRE, « Contrat de cession de savoir-faire », *JurisClasseur Brevets*, Fasc. 4710 ; en Belgique, M. BUYDENS, *Droit des brevets d'invention et protection du savoir-faire*, *op. cit.*, n^{os} 567-591 ; G. L. BALLON, « Knowhow en zijn bescherming », *Liber Amicorum Roger Blanpain*, Bruges, die Keure, 1998, pp. 673 et s. ; B. REMICHE et V. CASSIERS, *Droit des brevets d'invention et du savoir-faire*, Bruxelles, Lar-

s'agit, ici, de communiquer, de transmettre pleinement, le cas échéant d'enseigner, un savoir-faire aux fins de son exploitation – ou, peut-être plus exactement, de l'exploitation d'une technologie qui lui est liée³⁵ – par le récepteur (« licencié »), lequel s'engage en contrepartie à rémunérer le révélateur (« donneur de licence ») ou, le cas échéant, à transmettre à ce dernier son propre savoir-faire (licence croisée).

Dans ce contrat, le droit – et du reste souvent le devoir – d'exploitation est central.

Après une précision quant à la notion de « savoir-faire » et une réflexion sur la nature du contrat dont il est question (*infra*, A), on fera état des règles d'ordre public en la matière, liées à l'incidence possible dudit contrat sur la concurrence entre entreprises (*infra*, B), avant de présenter le contenu-type d'un tel accord (*infra*, C).

A. *Objet et nature du contrat de communication de savoir-faire*

1. Notion(s) de savoir-faire

À ce stade, il est utile de préciser la notion de *savoir-faire*. Celle-ci est en réalité susceptible de plusieurs acceptions³⁶. Comme pour les secrets d'affaires, on peut d'abord distinguer selon le domaine auquel appartient le savoir-faire et dans lequel il sera utile : savoir-faire industriel, commercial, thérapeutique, etc.³⁷. Comme on l'a déjà précisé, on s'en tiendra ici

cier, 2010, pp. 648-649; au niveau international, *L'affaire équilibrée – Un guide d'initiation à la négociation des contrats de licence de technologie*, publication conjointe de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (O.M.P.I.) et du Centre du commerce international (CCI) accessible en ligne à l'adresse www.wipo.int/publications/fr/details.jsp?id=291.

35. « En substance, le transfert de technologie est le processus par lequel une technologie, des compétences, un savoir-faire ou des installations mis au point par un particulier, une entreprise ou organisation sont transférés à une autre personne, entreprise ou organisation. Un transfert de technologie fructueux débouche sur la commercialisation d'un nouveau produit ou service ou sur l'amélioration d'un produit ou procédé existant » (O.M.P.I., « Aperçu des accords de transfert de technologies », p. 1).
36. Cf. not. B. REMICHE et V. CASSIERS, *Droit des brevets d'invention et du savoir-faire*, op. cit., n° 706-708; M. BUYDENS, *Droit des brevets d'invention et protection du savoir-faire*, op. cit., n° 536; G. L. BALLON, « Knowhow en zijn bescherming », op. cit., pp. 673 et s.; en France, voy. par exemple R. FABRE, « Réserve de savoir-faire », *JurisClasseur Brevets*, Fasc. 4200, n° 2 à 9, et « Contrat de cession de savoir-faire », op. cit., n° 2 à 4.
37. Monsieur Fabre note ainsi que, dans une approche économique, « le savoir-faire consiste en toute information (positive ou négative) pour la connaissance de laquelle une personne est prête à verser une certaine somme d'argent. (...) Toute information industrielle, documentaire, commerciale ou gestionnaire, utile ou rare, pour l'obtention de laquelle une personne est prête à payer, s'élève-t-elle ainsi au rang d'une valeur économique » (R. FABRE, « Contrat de licence de savoir-faire », op. cit., n° 2). Voy. aussi

aux contrats portant sur la transmission d'un savoir-faire *d'ordre technique*, et c'est en ce sens qu'est généralement entendue la notion de licence de savoir-faire (« *technology license* »).

Ensuite, certains « savoir-faire » sont insusceptibles d'être *communiqués à autrui* (sinon par une relation de longue durée entre le maître et son apprenti). Ce n'est pas non plus de ce type de savoir-faire – souvent désigné, dans le domaine industriel, par le terme de « tour de main » – qu'il est question dans les contrats de licence de *know-how*, mais d'un savoir-faire transmissible (encore que la communication de celui-ci puisse être favorisée par le transfert ou la mise à disposition de personnel habitué à le mettre en œuvre...). Plutôt qu'une habileté particulière, le savoir-faire communicable s'identifie à un ensemble informationnel, de nature technique, à vocation utilitaire, matérialisé par des *documents*, feuilles de calcul, plans, dessins etc.

Enfin, contrairement au secret de fabrique, ou d'affaires, le savoir-faire n'est, à proprement parler, pas nécessairement une information « non-divulguée »³⁸. Comme l'avait fort bien démontré le professeur Mousseron, le secret n'est pas un élément consubstantiel du savoir-faire mais constitue plutôt une des manières de le protéger, au demeurant la plus répandue (Mousseron évoque « le régime du secret »)³⁹. Exceptionnellement, néanmoins, la réservation de cette valeur peut être opérée par la voie d'un droit privatif : le brevet. De ce point de vue, l'invention brevetée n'est jamais qu'un élément particulier de savoir-faire, répondant à des critères qualitatifs déterminés (effet technique, nouveauté, non évidence, possibilité d'application industrielle...). C'est pourquoi, d'ailleurs, le droit européen de la concurrence envisage de manière uniforme les « accords de transfert de technologie », que ladite technologie soit protégée par brevet (voire par droit d'auteur, s'agissant des programmes d'ordinateur), par la voie du secret ou par l'un et l'autre (*cf. infra, B*). Dans l'économie moderne, la plupart des produits – le smartphone en est un parfait exemple – incorporent d'ailleurs plusieurs technologies, dont certains aspects sont protégés par la voie du secret et d'autres – moins nombreux mais peut être plus stratégiques – par des brevets (le cas échéant, des portefeuilles de brevets). C'est pourquoi aussi la physionomie du contrat de communication de savoir-faire est à peu de choses près identique à celle

la définition proposée par l'Association pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI) au congrès de Mexico de 1972 (question 53, point a) : « les connaissances et expériences de nature technique, commerciale, administrative, financière ou autres qui sont applicables dans la pratique pour l'exploitation d'une entreprise ou l'exercice d'une profession ».

38. En ce sens également, voy. B. REMICHE et V. CASSIERS, *Droit des brevets d'invention et du savoir-faire*, *op. cit.*, n° 706.

39. J.-M. MOUSSERON, *Traité des brevets*, t. I, *L'obtention des brevets*, Paris, Litec, 1984, nos 10 et s.

du contrat de licence de brevet. De nombreuses licences portent d'ailleurs simultanément sur un ou plusieurs brevets et sur un savoir-faire connexe, principal ou accessoire (« *patent & technology licenses* »)⁴⁰.

Cela étant, dans la terminologie du droit de l'Union européenne, la notion de savoir-faire est entendue de façon restrictive comme « un ensemble d'informations pratiques, résultant de l'expérience et testées, qui est: i) secret, c'est-à-dire qu'il n'est pas généralement connu ou facilement accessible, ii) substantiel, c'est-à-dire important et utile pour la production des produits contractuels, et iii) identifié, c'est-à-dire décrit d'une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu'il remplit les conditions de secret et de substantialité »⁴¹. Mais, comme le relèvent à juste titre Bernard Remiche et Vincent Cassiers, « les contrats ayant pour objet la mise à disposition d'un savoir-faire ne portent pas nécessairement sur un savoir-faire secret. Tel sera, par exemple, le cas d'un contrat ayant pour objet la formation de membres du personnel d'une entreprise à un procédé de fabrication déterminé ou pour l'utilisation d'une machine qui ne sont pas couverts par un secret »⁴².

2. Contrat de communication, transfert, cession ou licence de savoir-faire : nature juridique

a) *Un contrat d'entreprise, faute de droit exclusif*

L'opération dite de « communication », « transfert », « cession » ou « licence » de savoir-faire (ou « *know-how* ») est monnaie courante dans l'industrie⁴³, qu'elle soit envisagée en tant que telle – contrat portant sur

40. Olivier Lestrade en faisait déjà le constat en 1973 : « Les contrats d'exploitation de brevets comportent, très souvent, un élément de complexité qui perturbe le schéma unitaire de l'opération. Ainsi, de plus en plus souvent, les opérations sur brevets ne représentent qu'une composante d'un accord industriel de grande ampleur portant sur un ensemble de connaissances techniques. De tels accords, qui organisent la communication de connaissances techniques non brevetées, sont des accords de *know-how* qui portent, également, sur des techniques brevetées ; ces conventions sur brevet ne représentent qu'une clause de l'opération plus large dans laquelle elles sont insérées » (O. LESTRADE, *L'obligation de garantie dans les contrats d'exploitation de brevets*, thèse polyc., Montpellier, 1974, p. 21 ; cf. égal. J.-M. MOUSSERON, *Traité des brevets*, t. I, *L'obtention des brevets*, op. cit. ; J.-M. MOUSSERON et J. SCHMIDT-SZALEWSKI, « Brevet d'invention », « brevet d'invention », *Rép. com. Dalloz*, 2003, n° 526, et les nombreuses références doctrinales citées).

41. Art. 1, § 1, sous i, du règlement (UE) n° 316/2014 du 21 mars 2014 relatif à l'application de l'article 101, § 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords de transfert de technologie. La directive 2016/943, qui recourt à la notion de savoir-faire sans la définir, semble se référer implicitement à la même définition dès lors qu'elle envisage le savoir-faire comme un type de « secrets d'affaires ».

42. B. RÉMICHE et V. CASSIERS, *Droit des brevets d'invention et du savoir-faire*, op. cit., n° 717.

43. Sur les avantages et les inconvénients de la technique de la licence, respectivement pour le concédant et le preneur, voy. notamment O.M.P.I., *L'affaire équilibrée*, pp. 18-20.

savoir-faire –, comme accessoire d'une transaction relative à un brevet – clauses à propos du savoir-faire, ou de perfectionnements d'une invention, insérées dans les contrats de cession ou de licence de brevets⁴⁴ – ou encore dans le cadre d'un contrat « mixte » portant sur une technologie dont certains aspects (seulement) sont couverts par brevet⁴⁵.

La nature de l'objet de la prétendue « cession »⁴⁶ – le savoir-faire – conduit toutefois la doctrine contemporaine à ne voir en cette opération *ni une cession de propriété intellectuelle, ni même un acte translatif de droit* (en particulier une vente)⁴⁷. On estime en effet que, à défaut d'être lui-même titulaire d'un *droit exclusif* sur les connaissances concernées – soit que celles-ci ne remplissent pas les conditions requises pour être brevetées⁴⁸, soit que la protection par le secret ait été délibérément préférée (provisoirement peut-être) à la réservation juridique par la voie

44. La technique est à la fois très courante et fort ancienne : voy. par exemple Bruxelles, 16 février 1856, préc. ; sentence arbitrale, 6 octobre 1927, *Ing.-Cons.*, 1927, p. 181, où il était question de l'apport « de la propriété des brevets d'invention délivrés en France et en Italie à M. D. et demandés par lui et des procédés de fabrication, secrets, tours de mains ». La fréquence des clauses de cession d'un savoir-faire accessoire est d'autant plus compréhensible qu'en Europe, la réglementation exige seulement que la demande de brevet expose l'invention « de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter » (art. 83 Conv. Brevet européen). Par suite, le déposant peut valablement garder confidentielles certaines informations permettant une mise en œuvre optimale de l'invention (au États-Unis, en revanche, l'inventeur est censé révéler le « *best mode* » de réalisation). Ce sont, notamment, de telles informations que le cessionnaire d'un brevet ou d'une demande de brevet entend recevoir en vertu de la stipulation évoquée.
45. La notion de contrat « mixte », portant à la fois sur des éléments de savoir-faire non breveté et sur un ou plusieurs brevets, apparaît notamment à l'article 1^{er} du règlement (UE) 316/2014 précité.
46. La pratique recourt généralement à la notion de « cession de savoir-faire » lorsque le détenteur du *know-how*, « cédant », entend communiquer celui-ci de manière définitive, en renonçant lui-même à exploiter dans le futur ; au contraire, on recourt plus volontiers à la notion de « licence » de savoir-faire lorsque l'exploitation envisagée présente un caractère temporaire : voy. O.M.P.I., *L'affaire équilibrée*, pp. 17-18.
47. L'analyse qui suit, qui doit beaucoup aux travaux de l'École de Montpellier (R. FABRE, *Le Know how, sa réservation en droit commun*, *op. cit.* ; J.-M. MOUSSERON, « L'obligation de garantie dans les contrats d'exploitation de brevet d'invention », *Hommage à Henri Desbois*, Paris, Dalloz, 1974, pp. 157 et s., spéc. p. 160), est aujourd'hui dominante aussi bien en France (cf. notamment A. CHAVANNE et J.-J. BURST, *Droit de la propriété industrielle*, 4^e éd., Paris, Dalloz, 1993, n° 262 ; R. FABRE « Contrat de cession de savoir-faire », *op. cit.*, spéc. n° 16 ; P.-H. ANTONMATTEI et J. RAYNARD, *Droit civil – Contrats spéciaux*, Paris, Litec, n° 115) qu'en Belgique (M. BUYDENS, *Droit des brevets d'invention et protection du savoir-faire*, *op. cit.*, n° 567 ; B. REMICHE et V. CASSIERS, *Droit des brevets d'invention et du savoir-faire*, *op. cit.*, p. 648 ; comp. G. L. BALLON, « Knowhow en zijn bescherming », *op. cit.*, spéc. p. 689).
48. La protection par brevet est notamment exclue lorsque le « savoir-faire » n'est pas d'ordre technique (« *trade secrets* »).

du brevet –, le maître du savoir-faire ne saurait en disposer comme on le fait d'une propriété⁴⁹.

De même est critiquée en doctrine la qualification de « licence » de savoir-faire également usitée par la pratique (en particulier lorsque l'autorisation de faire usage du *know-how* se trouve limitée dans le temps). En effet, dès lors que le savoir-faire concerné, présente, par hypothèse, la caractéristique de ne pas être breveté (ni même, souvent, brevetable), autrement dit de ne faire l'objet d'aucun droit privatif, l'obligation de *non facere* identifiée comme le noyau de l'opération de licence (de brevet et, au-delà, de tout droit intellectuel) – ne pas agir en contrefaçon – ne figure pas dans le contrat dit de licence de savoir-faire⁵⁰.

Il suit de cette différence de nature que, dans les contrats portant sur un savoir-faire non breveté, le « concédant » souscrit essentiellement à une obligation de *facere* : il s'engage à communiquer à son partenaire les informations secrètes dont il dispose afin que ce dernier puisse les utiliser dans le cadre d'un processus industriel (ou d'autres activités économiques, si le *know-how* n'est pas de nature technique). La prestation caractéristique du contrat consiste ainsi dans un *enseignement*, généralement délivré par la remise d'une documentation substantielle et, le cas échéant, par une formation de personnel⁵¹. Aussi est-il suggéré⁵², d'analyser les « cessions » et « licences » de savoir-faire – requalifiés de manière plus neutre de contrats de « *communication* » de savoir-faire – comme des *contrats d'entreprise*⁵³.

49. « Le savoir-faire non breveté ne saurait être "vendu" par celui qui en a connaissance, précisément pour cette raison d'évidence que celui-ci n'a pas de droit de propriété sur celui-là » (P.-H. ANTONMATTEI et J. RAYNARD, *Droit civil – Contrats spéciaux*, *op. cit.*).
50. Cf. J.-M. MOUSSERON, *Traité des brevets*, *op. cit.*, n° 35; Ph. DEVESA, « De la nature juridique de la licence de savoir-faire », *Mélanges J.-J. Burst*, Paris, Litec, 1997, pp. 137 et s., n°s 17 et s.; E. DE GRUYSE, « Licentieovereenkomsten », *Commentaar Bijzondere Overeenkomsten*, Malines, Kluwer, 2003, n° 44; B. VANBRABANT et Y. VAN COUTER, *Handboek Licentieovereenkomsten*, Bruxelles, Larcier, 2006, n°s I-12 et I-13.
51. Des obligations de *non-facere* peuvent naître à titre accessoire, dans le chef du licencié (obligation de confidentialité) ou, lorsque la « licence » est « exclusive », dans celui du concédant (obligation de non-concurrence). Cf. *infra*, C.
52. Cf. M. BUYDENS, *Droit des brevets d'invention et protection du savoir-faire*, *op. cit.*, n° 567; B. VANBRABANT et Y. VAN COUTER, *Handboek Licentieovereenkomsten*, *op. cit.*; en France, J.-M. MOUSSERON, *Traité des brevets*, *op. cit.*, n° 37; ID., « L'obligation de garantie dans les contrats d'exploitation de brevets d'invention », *op. cit.*, p. 160; A. CHAVANNE et J.-J. BURST, *Droit de la propriété industrielle*, *op. cit.*, n° 601; J. FOYER et M. VIVANT, *Le droit des brevets*, Paris, PUF, 1991 p. 399; P.-H. ANTONMATTEI et J. RAYNARD, *Droit civil – Contrats spéciaux*, *op. cit.*, n° 424 (« Le savoir-faire non breveté n'est pas l'objet de droit de propriété; il ne peut donc pas être loué ni vendu: protégé par le seul secret qui l'entoure, ce savoir-faire peut alors être l'objet d'un enseignement, c'est-à-dire d'une prestation caractéristique du contrat d'entreprise »); comp. Ph. DEVESA, « De la nature juridique de la licence de savoir-faire », *op. cit.*
53. Le contrat d'entreprise est défini par le Code civil comme celui « par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre

À cette obligation principale de *facere* vient, il est vrai, *parfois s'adjoindre une obligation de non-facere*, dans le chef du révéléteur : il en va ainsi lorsque ce dernier promet de s'abstenir – le cas échéant de cesser – d'utiliser le savoir-faire concerné⁵⁴. Dans ce cas, on assiste, *d'un point de vue économique*, à l'équivalent d'une *aliénation*⁵⁵ (ou d'une licence exclusive). *Juridiquement*, c'est toutefois la qualification de *louage d'ouvrage* (contrat d'entreprise) qui semble devoir être retenue⁵⁶ – plutôt que celle de vente (ou de licence-autorisation) – dès lors que le débiteur de la prestation caractéristique s'engage, avant tout, à « faire quelque chose pour l'autre »⁵⁷, et non à lui transférer la propriété d'un bien⁵⁸ (ou à ne pas tenter à son encontre une action en justice).

b) Conséquences de la requalification quant au régime de garantie

La *requalification* opérée par la doctrine dominante est loin d'être anodine. Elle implique, en effet, la *mise à l'écart des régimes de garantie* particulièrement stricts organisés respectivement par les articles 1625 et suivants du Code civil, pour les cessions à titre onéreux (ventes) et par les

elles » (art. 1710 C. civ.). Comme le soulignent Messieurs Malaurie, Aynès et Gautier, « l'activité intellectuelle (...) peut être l'objet d'un contrat d'entreprise, alors que dans le Code Napoléon, le louage d'ouvrage, ancien nom du contrat, avait pour objet des prestations exclusivement matérielles » (Ph. MALAURIE, L. AYNÈS et P.-Y. GAUTIER, *Les contrats spéciaux*, 4^e éd., Paris, Defrénois, 2009, n° 37). Notons que si le destinataire du *know-how* n'était pas tenu au paiement d'une somme d'argent, on serait face à un contrat innommé; l'« échange » de services n'est pas un contrat d'échange au sens de l'article 1702 du Code civil, en l'absence d'obligations de *dare*.

54. « Périlleuse est (...) la dénomination (de) cession (...) de *know-how* (...); tout au plus peut-on noter que l'intitulé "cession", à la différence de celui de "licence", oriente vers un désintéressement du révéléteur à l'égard du *know-how* pouvant impliquer engagement de ne point exploiter lui-même (...). Pareille rectification doit être apportée à l'expression "échange" pratiquée pour certaines opérations de "Crossed licensing" (...) ou d'intercommunication d'informations (...) » (J.-M. MOUSSERON, *Traité des brevets*, *op. cit.*, n° 36, note 96).
55. Cf. not. P.-H. ANTONMATTEI et J. RAYNARD, *Droit civil – Contrats spéciaux*, *op. cit.* Ces auteurs évoquent une « saisissante identité de résultats économiques » entre les contrats de communication de savoir-faire, d'une part, et les cessions – ou licences – de propriété intellectuelle, d'autre part, et ce « en dépit de situations juridiques respectives de départ radicalement contraires ».
56. R. FABRE, « Contrat de cession de savoir-faire », *op. cit.*, n° 16; P.-H. ANTONMATTEI et J. RAYNARD, *Droit civil – Contrats spéciaux*, *op. cit.*; B. REMICHE et V. CASSIERS, *Droit des brevets d'invention et du savoir-faire*, *op. cit.*
57. Art. 1710 C. civ. : « Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles ».
58. Bernard Remiche et Vincent Cassiers observent qu'« il pourrait aussi s'agir d'une vente si l'objet du contrat porte sur le transfert de la propriété du support sur lequel le savoir-faire est décrit, ou d'une location, si le support n'est mis à la disposition du preneur que pour un temps limité » (*op. cit.*). Nous partageons cette opinion, étant entendu que la qualification de vente ou de location ne peut être retenue que si la livraison (ou la jouissance) du support constitue l'objet principal de l'accord contractuel.

articles 1719 et suivants du Code civil, pour les louages de choses, et le retour au droit commun de la responsabilité contractuelle⁵⁹.

Ainsi la notion légale d'éviction (ou de risque d'éviction) ne pourrait-elle être invoquée si le savoir-faire (ou un élément de celui-ci) se révélait faire l'objet d'un brevet (ou d'une demande de brevet) appartenant à un tiers et si, par suite, l'ayant cause se voyait contraint de cesser son exploitation ou de négocier une licence avec le breveté⁶⁰. Il lui appartiendrait alors, en vue d'obtenir des dommages-intérêts à charge de son cocontractant – ou l'annulation de la convention pour vice de consentement – d'établir que le révéléateur avait connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, du droit exclusif (en germe) qui lui est opposé⁶¹.

De même l'ayant cause ne bénéficierait-il d'aucun recours de plein droit contre le révéléateur – que ce soit au titre de l'éviction, d'un vice caché ou du droit à une jouissance paisible – si le savoir-faire s'avérait finalement utilisé aussi par d'autres concurrents, aisément accessible, voire généralement connu du secteur concerné⁶². À nouveau, il appar-

59. Voy. not. J.-M. MOUSSERON « L'obligation de garantie dans les contrats d'exploitation de brevets d'invention », *op. cit.*, p. 160: « (...) à défaut de régime supplétif légal de garantie, les difficultés, ailleurs réglées à ce titre, relèvent, en l'absence de clauses de garantie, du régime général de la responsabilité civile contractuelle ». Rapp. M. BUYDENS, *Droit des brevets d'invention et protection du savoir-faire*, *op. cit.*, n^{os} 576 et s.
60. Voy. également M. BUYDENS, *Droit des brevets d'invention et protection du savoir-faire*, *op. cit.*, n^o 579: « le révéléateur ne dispose pas d'un monopole d'exploitation (c'est-à-dire d'un droit de propriété intellectuelle sur le savoir-faire): il ne dispose que du secret. Par conséquent, il n'est pas tenu de garantir que ce savoir-faire n'est pas possédé par d'autres, soit également sous la forme de savoir-faire secret (ce qui impliquera que le preneur ne sera pas le seul à bénéficier de l'avantage concurrentiel résultant du savoir-faire), soit même sous la forme d'un brevet (ce qui entraînera éventuellement un risque d'action en contrefaçon) ».
61. Cf. M. BUYDENS, *Droit des brevets d'invention et protection du savoir-faire*, *op. cit.*, n^o 579: « Il va de soi (...) que la responsabilité du révéléateur sera engagée s'il résulte des circonstances de l'espèce qu'il connaissait ou aurait dû connaître l'existence du brevet opposé au preneur ». Dans l'appréciation de la responsabilité du fournisseur du savoir-faire et de l'éventuelle négligence de la victime (l'ayant cause forcé de cesser l'exploitation), on aura égard, à la qualité respective – autrement dit au degré de professionnalisme – de ces parties (appréciation concrète de la faute).
62. On vise ici une connaissance acquise préalablement au « transfert » du *know-how*. Avec Madame Buydens, on peut également se poser la question de savoir ce qu'il advient « si le savoir-faire identifié dans le contrat perd de son intérêt avec le temps ou devient généralement connu ». La spécialiste du droit des brevets suggère que, dans un pareil cas, la théorie de la caducité du contrat pour disparation de son objet pourrait être invoquée (cf. M. BUYDENS, *Droit des brevets d'invention et protection du savoir-faire*, *op. cit.*, n^o 573: « Si le savoir-faire tombe dans le domaine public, il n'est par hypothèse plus secret ni susceptible d'impliquer un avantage concurrentiel, de telle sorte que l'objet de la prestation du révéléateur a en réalité disparu »). À notre avis, cette affirmation est sujette à caution, d'une part parce que le contrat n'est pas translatif, en sorte que son objet immédiat ne consiste pas dans le savoir-faire « secret » mais dans la communication des informations y relatives par celui qui les détient (*facere*), d'autre part parce que, dans les cas où cette communication est conçue par les parties comme

tiendrait à l'exploitant frustré qui souhaite récupérer sa mise d'établir, ou bien que le révéléteur avait connaissance de ce fait et le lui a délibérément cédé (*dol*), ou bien que sa propre croyance dans le caractère absolument exclusif du savoir-faire fut déterminante de son consentement et n'est pas inexcusable (*erreur*)⁶³ ; le récepteur du savoir-faire pourrait également mettre en cause la *responsabilité* de son cocontractant s'il apparaît que ce dernier, à l'origine de la « fuite » du *know-how*, n'a pas pris les mesures nécessaires pour en garantir le caractère secret.

La garantie des vices cachés ne saurait davantage être mobilisée *si le savoir-faire ne produisait pas les résultats escomptés par l'ayant cause*⁶⁴. Sans doute l'importance de cette dernière observation doit-elle être relativisée, en raison de l'exigence de gravité inhérente à la garantie des vices cachés – le grief envisagé ne déclenche pas nécessairement la garantie du cédant d'un brevet au titre de l'article 1641 du Code civil⁶⁵, mais aussi parce que les *obligations* pesant sur le fournisseur du savoir-faire seront volontiers considérées comme étant *de résultat*. Encore faut-il savoir de quels résultats il est question... Celui qui paye pour la communication d'un savoir-faire aura en tout cas grandement intérêt à ce que l'accord scellé entre parties spécifie, outre les éventuelles caractéristiques du savoir-faire⁶⁶, ce qui en est

une « vente », la prestation du débiteur présente un caractère instantané, en sorte que l'existence de l'objet du contrat ne saurait être appréciée à un moment où il est définitivement exécuté.

63. Mireille Buydens paraît suggérer que le consentement de l'ayant cause est nécessairement vicié si le savoir-faire n'était déjà plus secret lors de la conclusion du contrat, et en déduit qu'il y a bien garantie sur ce point : « Le révéléteur doit en principe garantir que le savoir-faire qu'il communique est secret et substantiel. S'il apparaît que le savoir-faire communiqué est en réalité dans le domaine public au moment de la conclusion du contrat, il y aura soit *dol* dans le chef du révéléteur (s'il en était conscient), soit le cas échéant *erreur* dans le chef du preneur » (M. BUYDENS, *Droit des brevets d'invention et protection du savoir-faire*, *op. cit.*, n° 576).
64. Voy. également M. BUYDENS, *Droit des brevets d'invention et protection du savoir-faire*, *op. cit.*, n° 578 : « il est généralement admis que le révéléteur n'est pas tenu de garantir le rendement commercial du savoir-faire communiqué, sauf s'il est établi que le mauvais rendement est dû à une faute du révéléteur ».
65. Un défaut d'une certaine gravité n'est toutefois pas à exclure, soit que le savoir-faire n'offre aucun avantage par rapport aux techniques concurrentes dans le domaine public, soit que son utilisation s'avère dangereuse. Concernant ce dernier point, Madame Buydens pose la question de savoir si le révéléteur aurait un recours contre son cocontractant en cas d'explosion ou d'intoxication, par exemple, résultant de la mise en œuvre du savoir-faire (M. BUYDENS, *Droit des brevets d'invention et protection du savoir-faire*, *op. cit.*, n° 577). Nous partageons à ce sujet l'opinion de cet auteur, à savoir que, par suite de la requalification du contrat, les règles de la vente relatives à la garantie des vices cachés ne trouvent pas à s'appliquer. Il appartiendra donc à la victime de démontrer la responsabilité de son cocontractant selon les règles générales du droit des obligations, à moins bien entendu que le contrat ne stipule une garantie spécifique pour une telle hypothèse.
66. Messieurs Remiche et Cassiers écrivent que, « dans tous les cas, il conviendra de décrire le savoir-faire transféré dans le contrat ou dans l'une de ses annexes et de préciser l'objet du contrat en termes clairs » (B. REMICHE et V. CASSIERS, *Droit des brevets d'invention*

attendu en termes d'avantages industriels ou économiques (caractéristiques de l'*output*, coûts de production, rendement, etc.).

En conclusion, il s'avère que les *clauses du contrat* de « cession » ou de « licence » de savoir-faire joueront un rôle déterminant quant à l'étendue du recours de l'ayant cause frustré. Non seulement parce qu'il est possible – et fréquent – de *reproduire par le jeu de stipulations spéciales un régime de faveur* semblable à celui prévu par les articles 1625 et suivants du Code civil (garanties quant au caractère secret du savoir-faire, quant à l'absence d'atteinte à des droits de tiers, quant aux résultats, quant à l'absence de vices mettant en danger l'utilisateur, etc.), mais aussi parce qu'*inversement*, les parties jouissent d'une *liberté contractuelle plus grande* qu'en matière de louage de chose et, surtout, de vente, *pour limiter la responsabilité* du débiteur de la prestation caractéristique. Des clauses de non garantie ou d'exonération de responsabilité seront jugées valables et pourront être mises en œuvre pour autant qu'elles n'aboutissent pas à vider de toute substance l'obligation de communication qui forme l'objet essentiel du contrat et à condition que le débiteur ne se soit pas comporté de mauvaise foi⁶⁷.

c) *Dépassement de l'analyse fondée sur l'absence de propriété et alignement sur le régime des cessions et licences de propriété intellectuelle ?*

Si nous nous rallions volontiers à la doctrine dominante faisant du contrat de communication de savoir-faire un louage d'ouvrage, il nous plaît toutefois de souligner qu'elle postule une *conception* déterminée – « fermée » – de la *propriété intellectuelle* et, plus généralement, des notions de « propriété » et de « bien ». Le rejet de l'analyse translatrice, ou en termes de louage de chose, est en effet déduit de l'absence de droit privatif sur le savoir-faire non breveté (ou sur l'invention non encore brevetée) et *suppose* donc, fût-ce implicitement, qu'un bien juridique ne

et du savoir-faire, op. cit., p. 648). En pratique, les détenteurs d'un savoir-faire secret sont toutefois réticents à inclure une description complète de celui-ci dans le contrat de cession ou de licence, même si un accord de confidentialité a été préalablement scellé entre parties. On se contente alors d'une description partielle, les informations détaillées étant communiquées en exécution du contrat.

67. Rapp. M. BUYDENS, *Droit des brevets d'invention et protection du savoir-faire, op. cit.*, n° 580. Sur le régime des clauses exonératoires de responsabilité en général, voy. not. Cass., 25 septembre 1959, *Pas.*, 1960, I, p. 113 (substance du contrat); Cass., 28 février 1980, *Pas.*, I, 794 (dol); J. DABIN, « De la validité des clauses d'exonération de responsabilité en matière contractuelle », obs. sous Cass., 25 septembre 1959, *R.C.J.B.*, 1960, pp. 10 et s.; P. VAN OMMESLAGHE, « Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité en droit belge », in *Les obligations en droit français et en droit belge – Convergences et divergences*, Bruxelles, Bruylant et Paris, Dalloz, 1994, pp. 181 et s.; B. DUBUISSON, « Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité ou de garantie en droit belge », *Les clauses applicables en cas d'inexécution des obligations contractuelles*, Bruxelles, la Charte, 2001, pp. 33 et s.

vient au jour que par la mise en œuvre effective d'un *mécanisme légal (et spécial) d'appropriation* : à défaut de droit exclusif, point de propriété, ni donc de vente possible ; aucun bien qui puisse être « cédé »⁶⁸ ou « loué ». Plutôt que de tenir la convention pour annulable (pour défaut d'objet⁶⁹) – ce qui déjouerait de façon peu opportune les prévisions des parties –, on procède alors à une *requalification* : l'entreprise est substituée à la vente et à la location, le service au bien.

Cette substitution n'apparaît toutefois pas indispensable – ni même justifiée – si l'on reçoit comme « bien » toute chose (*sensu lato*) qui, en raison de son *utilité* et de sa *rareté*, fait l'objet de convoitises, et si l'on regarde comme une forme de *propriété* la « maîtrise » d'une telle chose, fût-elle purement *matérielle* ou reposât-elle sur des mécanismes relevant du *droit de la responsabilité*. Dans une telle *conception* – « ouverte » – *de la propriété*, le savoir-faire secret accède au statut de bien approprié⁷⁰ et peut, dès lors, être « vendu »⁷¹, ou plus généralement cédé⁷², et

68. Peu importe, ici, que l'on qualifie de bien la valeur appropriée ou le droit subjectif lui-même, dont cette valeur est l'objet ou l'occasion.

69. La sanction de la nullité du contrat faute d'objet menace davantage la « cession » de savoir-faire, suggérant une obligation de « *dare* », que la licence.

70. « Tout ce qui est susceptible de conférer un avantage dans la compétition économique, savoir faire professionnel, informations de toute nature, est source de richesse et, dès lors, apparaît objectivement comme un bien, est traité comme tel aujourd'hui par les opérateurs économiques » (F. ZENATI, « L'immatériel et les choses », *Arch. phil. dr.*, 1999, pp. 79 et s., spéc. p. 82).

71. Cf. not. Ph. LE TOURNEAU, « Quelques remarques terminologiques autour de la vente », *Le droit privé français à la fin du XX^e siècle – Études offertes à Pierre Catala*, Paris, Litec, 2001, pp. 469 et s., n° 8. Il faut, en tout cas, admettre que cette conception n'est pas inconciliable avec la lettre des articles 1582 et 1598 du Code civil : « La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer *une chose*, et l'autre à la payer. (...) » ; « *tout ce qui est dans le commerce* peut être vendu, lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation ». Le savoir-faire peut être sans hérésie qualifié de « chose » et il n'est pas, *a priori*, « hors commerce ».

72. Rappr. G. L. BALLON, « Knowhow en zijn bescherming », *op. cit.*, pp. 688-689 : « Knowhow is een element van het patrimonium van de onderneming. (...) Het lijkt evident te stellen dat knowhow één van de elementen van de handelszaak uitmaakt en als zodanig een waarde heeft. (...) Omwille van (de) verbondendheid (tussen de geheime kennis en één of meer elementen van de handelszaak van de ondernemer die er de titularis van is) bestaat er een subjectief recht op de knowhow (...). (...) Knowhow is, als element van de onderneming, een in wezen overdraagbare, dus roerende zaak. De kennis is mededeelbaar en kan overgedragen worden ».

« loué »⁷³. On rejoint, en fait, la notion économique de « bien », édictée sur les concepts de valeur et de prix⁷⁴.

Pour d'aucuns, constitue en effet un « bien » – et peut donc être l'objet d'une vente, d'un apport en nature, d'une location, etc. – toute valeur susceptible de réservation et de commercialisation. Or, dans le cas du savoir-faire, non seulement l'absence de droit exclusif (brevet) ne fait pas obstacle à une certaine *forme de réservation* (art. 309 C. pén.; concurrence déloyale; accords de confidentialité...) mais celle-ci *se prolonge dans la commercialisation*. Lorsque la communication du savoir-faire a lieu en échange d'un prix global, et implique de surcroît la renonciation du « fournisseur » à faire encore usage lui-même dudit savoir-faire, l'opération présente une forte similitude avec la vente, caractérisé qu'il est par un échange commutatif et instantané de richesses; lorsqu'elle a lieu, cette communication, contre des redevances périodiques courant pour une période déterminée correspondant à celle de l'utilisation du savoir-faire par son récepteur, on est face à une concession de la jouissance d'une richesse préexistante⁷⁵ (*in casu*, informationnelle⁷⁶), à titre onéreux, comme dans le louage des choses⁷⁷. La jurisprudence fiscale, qui qualifie de revenus mobiliers les redevances

73. S'agissant de la « licence de savoir-faire », une réflexion supplémentaire s'impose en outre. En effet, à supposer même que la maîtrise du savoir-faire, par la voie du secret et des sanctions qui s'attachent à certaines captations, ne puisse être qualifiée de propriété, se pose encore la question de savoir si le louage des choses n'est pas envisageable à l'endroit d'objets non appropriés. On sait, notamment, que la location de la chose d'autrui est un contrat valable et que le locataire ne peut se plaindre, vis-à-vis de son bailleur, que si sa jouissance est troublée (trouble de droit)... MM. Antonmattei et Raynard observent à cet égard que « Le fond du problème est de savoir si un bail (une licence) peut être conclu sur une chose inappropriée » (P.-H. ANTONMATTEI et J. RAYNARD, *Droit civil – Contrats spéciaux*, *op. cit.*).
74. Monsieur Fabre note ainsi que, dans une approche économique, « le savoir-faire consiste en toute information (positive ou négative) pour la connaissance de laquelle une personne est prête à verser une certaine somme d'argent. (...) Toute information industrielle, documentaire, commerciale ou gestionnaire, utile ou rare, pour l'obtention de laquelle une personne est prête à payer, s'élève-t-elle ainsi au rang d'une valeur économique » (R. FABRE, « Contrat de licence de savoir-faire », *op. cit.*, n° 2).
75. Rappr. S. CLAEYS, *Franchising – Tussen zelfstandigheid en afhankelijkheid: een onevenwichtige samenwerking ?*, Bruges, die Keure, 2009, n° 152: « Bij de licentie van know-how is de know-how al aanwezig voor het sluiten van de overeenkomst zodat er in principe geen prestatie meer te verrichten valt, behalve het overdragen zelf ».
76. L'analogie avec la licence de brevet – qui est un louage de chose – est d'autant plus forte que dans ce dernier contrat, la jouissance du preneur porte en réalité sur l'invention (qu'il peut librement exploiter, avec l'aide du concédant) davantage que sur le droit exclusif (le brevet): sur ce point, voy. notre thèse, précitée, troisième partie, titre II, chapitre 1.
77. Cf. P.-H. ANTONMATTEI et J. RAYNARD, *Droit civil – Contrats spéciaux*, *op. cit.*, n° 424: « La préexistence de la chose, le savoir-faire, invite au rapprochement avec les contrats sur les choses, dont la licence ». Ajoutons que l'obligation de délivrance du bailleur est parfaitement à même de justifier les prestations positives que le contrat de communication de savoir-faire impose au maître de l'information stratégique.

perçues au titre d'une concession de savoir-faire⁷⁸, tout autant que le droit de la concurrence⁷⁹, prennent acte de cette parenté.

Ces observations ne peuvent, nous semble-t-il, rester sans conséquences *quant au régime*, en droit civil, des contrats de « cession » et de « licence » de savoir-faire ». Parce que l'engagement du révéléteur est relatif, sinon à un bien, du moins à une chose déterminée et achevée préalablement à la conclusion du contrat – à un travail capitalisé plutôt qu'à un labeur à venir –, les obligations qu'il endosse peuvent être *alignées* sur celles que le Code civil impose au vendeur et au bailleur, à l'*exclusion* toutefois de celles fondées sur la propriété de la chose vendue (ou louée).

Autrement dit, si le contrat ne fait naître aucune obligation de « donner » – à défaut de propriété transmissible –, il implique par contre une obligation de « délivrance », s'étendant en particulier aux *accessoires* de la chose au sujet de laquelle les parties ont contracté : cahiers de laboratoire, échantillons, fichiers informatiques, etc. Et si le bénéficiaire de la communication ne saurait se plaindre d'« éviction » dans l'hypothèse où il s'avérerait que d'autres que lui sont en possession du savoir-faire communiqué – à défaut d'acheteur d'avoir été investi d'un droit exclusif –, il peut en revanche prétendre à une communication *utile*. Concernant ce dernier point, il nous paraît à la fois juste et conforme à l'intention des parties que la responsabilité contractuelle du révéléteur soit engagée si le savoir-faire ne présente pas les qualités de substantialité et de secret inhérentes

78. Cf. Bruxelles, 11 avril 1956, « Matériaux légers préfabriqués », *Bull. contr.*, n° 324, p. 169 : constituent des revenus mobiliers les redevances payées au titre de la concession de procédés de fabrication seulement partiellement brevetés ; Gand, 30 mars 1965, *Bull. contr.*, n° 427, p. 214 : le terme de « concession » vise toute convention qui, sans entraîner un transfert de propriété, accorde, à titre onéreux, le droit d'exploiter ou de faire usage d'un bien ou d'un droit, et notamment de procédés de fabrication non brevetés. En droit fiscal international, la Convention Modèle de l'O.C.D.E., destinée à prévenir la double imposition, inclut également parmi les « redevances » les « rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage (...) d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique » (Modèle O.C.D.E. de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, art. 12.2) ; sur la question, cf. D. KAESMACHER, « Le traitement fiscal des redevances générées par l'exploitation des droits de propriété intellectuelle dans un contexte international », in *Fiscalité internationale en Belgique*, op. cit., pp. 191 et s., spéc. pp. 201-203 ; J. MAGREMANNE, « Le commerce électronique international et la qualification des revenus », *R.G.F.*, 2001, pp. 187 et s., spéc. p. 190.

79. Le législateur de l'Union européenne envisage dans un même règlement d'exemption par catégorie les licences de brevet, les licences de savoir-faire et les licences « mixtes », sous la qualification commune d'« accords de transfert de technologie » (voy. le règlement (UE) 316/2014 de la Commission, du 21 mars 2014, concernant l'application de l'article 101, § 3, du traité à des catégories d'accords de transfert de technologie, spéc. art. 1, b) et c) ; voy. aussi, antérieurement, le règlement 772/2004). Tel n'était pas le cas du règlement de 1984, qui envisageait les seules licences de brevet. « Inattendues retrouvailles de ces deux formes de louage (de chose et d'ouvrage) sous l'égide du droit communautaire de la concurrence » observent les professeurs Antonmattei et Raynard (P.-H. ANTONMATTEI et J. RAYNARD, *Droit civil – Contrats spéciaux*, op. cit., n° 303).

au savoir-faire non breveté, autrement dit s'il s'avère parfaitement inutile ou généralement connu du secteur⁸⁰.

Faut-il pareillement considérer la « licence de savoir-faire », ou « concession de *know-how* », lorsqu'elle est concédée pour une durée déterminée, comme un louage de chose, plutôt que comme une « simple » prestation de service, autrement dit un louage d'ouvrage⁸¹ ? L'obligation essentielle du maître du savoir-faire est-elle de *praestare* (mettre une chose à disposition d'autrui)⁸² ou de *facere* (communiquer, enseigner...) ? En tout cas, il importe d'observer que le choix de l'une ou l'autre qualification n'est pas neutre : la première tend en particulier à alourdir sérieusement les obligations pesant sur le loueur⁸³...

À notre avis, la question soulevée n'appelle pas nécessairement une réponse uniforme car toutes les conventions portant sur du savoir-faire ne sont pas identiques. Le contrat de *franchise*, par exemple, suppose une assistance continue du concédant-franchiseur au concessionnaire-franchisé autour d'un savoir-faire susceptible d'évoluer dans le temps⁸⁴ ; la durée est de l'essence du contrat – ce qui justifie son rapprochement

-
80. Rapp. M. BUYDENS, *Droit des brevets d'invention et protection du savoir-faire*, *op. cit.*, n° 576. Il est vrai qu'en l'absence de vente véritable, les notions de délivrance et de garantie des vices cachés ont essentiellement un caractère indicatif : elles permettent de préciser la volonté présumée des parties, d'objectiver les conséquences du principe de l'exécution de bonne foi des conventions. Puisque les dispositions légales énoncées au titre de la vente n'ont pas vocation à être appliquées en tant que telles, on pourrait sans doute avancer que la responsabilité pour vice caché ne présente plus un caractère impératif. Il n'empêche : même en présence d'une clause d'exclusion de garantie quant au contenu du savoir-faire, le juge pourrait sanctionner la communication d'informations dénuées de toute utilité, en considérant que la clause en question aboutit à vider le contrat de son contenu, et n'est dès lors pas valable au regard du droit commun des obligations (*cf. supra*). Ainsi la logique de la vente est elle susceptible de peser en toutes circonstances sur le régime du contrat de « cession » de *know-how*.
81. En faveur de la qualification de louage de chose, ou en tout cas d'une application des règles du louage des choses, voy. Ph. DEVÉSA, « De la nature juridique de la licence de savoir-faire », *op. cit.*, et, en Belgique, S. CLAEYS, *Franchising*, *op. cit.*, n° 153.
82. Cf. G. PIGNARRE, « À la redécouverte de l'obligation de *praestare* », *Rev. trim. dr. civ.*, 2001 pp. 40 et s.
83. Cf. Ph. DEVÉSA, « De la nature juridique de la licence de savoir-faire », *op. cit.*, n° 4. Favorable à l'analyse en termes de contrat d'entreprise, le professeur Mousseron estimait que le révélateur est soumis au régime général de la responsabilité civile contractuelle, sauf clause (expresse) de garantie (J.-M. MOUSSERON, « L'obligation de garantie dans les contrats d'exploitation de brevet d'invention », *op. cit.*, p. 160).
84. « C'est (...) le contrat de franchise, admis en matière industrielle, qui représente la modalité la plus achevée comme la plus établie de mise en jouissance d'un savoir-faire. (...) Ce contrat tire de la manière la plus décisive les conséquences de son utilité singulière, laquelle réside dans son évolutivité : en raison de la nécessaire assistance du franchiseur au franchisé, élément essentiel, le contrat de franchise permet de tiers profit du caractère dynamique du savoir-faire, universalité de fait » (S. BECQUET, *Le bien industriel*, thèse, Paris, L.G.D.J., 2005).

avec le louage des choses⁸⁵. Dans d'autres cas, au contraire, la mission du « concédant » s'épuise, pour ainsi dire, dans la communication du savoir-faire⁸⁶, et les aléas qui sont susceptibles d'affecter l'information postérieurement à cette communication – en particulier une divulgation publique non imputable à une faute du concédant – demeurent sans incidence sur l'exécution du contrat⁸⁷. Il est alors préférable de s'en tenir à l'analyse en termes de louage d'ouvrage (contrat d'entreprise), ce qui n'empêche pas, on l'a vu, de retenir à charge du révéléateur une véritable obligation de résultat quant au caractère complet et utile du savoir-faire mis à disposition du preneur.

Les réflexions qui précèdent sont, on l'espère du moins, de nature à contribuer à la détermination du régime juridique des contrats emportant la communication d'un savoir-faire. Le mieux reste toutefois de prévenir les problèmes et d'anticiper les questions, susceptibles de surgir au cours de la relation contractuelle, par des *stipulations contractuelles* adaptées, dans un domaine où la liberté contractuelle demeure considérable⁸⁸.

Avant de passer à l'examen des clauses principales qui devraient figurer dans un contrat de licence de technologie (*infra*, C), quelques explications supplémentaires doivent encore être données au sujet de la source principale de règles impératives – et même d'ordre public (économique) – dont doivent se soucier les rédacteurs de tels contrats: le droit de la concurrence, et spécialement le règlement d'exemption – et les lignes directrices – relatifs aux accords de transfert de technologie (*infra*, B).

-
85. P.-H. Antonmattei et J. Raynard observent, avec d'autres auteurs, que « tout converge dans le bail vers cette satisfaction principale... que constitue la jouissance de la chose: le maintien en jouissance du preneur sert de toile de fond aux obligations d'entretien et de garantie qui en révèlent les applications essentielles; l'obligation de maintien en jouissance paisible du preneur fait la synthèse des obligations du bailleur; elle est l'âme du bail, l'obligation essentielle dont il résulte la prestation caractéristique de ce contrat (C. civ., art. 1709) et le bailleur ne saurait s'en exonérer ».
86. En ce sens, cf. J.-M. MOUSSERON, « Secret et contrat. De la fin de l'un à la fin de l'autre », *Mélanges Jean Foyer*, PUF, 1997, pp. 257 et s., n° 12; S. BECQUET, *Le bien industriel*, *op. cit.*, n° 40 (« la simple communication de savoir-faire [par opposition au contrat de franchise] n'envisage le savoir-faire qu'au jour de la signature de la convention, dans le silence du contrat tout au moins »).
87. La question est particulièrement sensible lorsque le récepteur du savoir-faire s'est engagé à effectuer des paiements périodiques, le cas échéant proportionnels aux résultats de son exploitation, tout au long du contrat: doit-il continuer à payer alors que le savoir-faire est désormais dans le domaine public? Pour une réponse positive solidement argumentée, voy. J.-M. MOUSSERON, « Secret et contrat. De la fin de l'un à la fin de l'autre », *op. cit.*, nos 4 et s.
88. Il n'existe, en effet, aucune disposition légale de droit interne relative au contrat de communication de savoir-faire. Ce contrat, en particulier, n'est soumis à aucun formalisme de validité ou d'opposabilité. Il s'agit d'un contrat consensuel, synallagmatique, qui obéit ainsi aux conditions de validité et d'opposabilité du droit commun des contrats, et aux règles de preuve du droit civil ou du droit commercial, selon que la partie contre laquelle il faut prouver a ou non la qualité de commerçant.

B. *Encadrement juridique des contrats de transfert de technologie : l'interdiction des clauses restrictives de concurrence*

1. L'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

Comme on le sait, l'article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que :

« Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises (...)»⁸⁹ qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres⁹⁰ et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence⁹¹ à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à : a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction ; b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements ; c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement ; d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ; e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats».

89. Le texte vise aussi les « décisions d'associations d'entreprises » et les « pratiques concertées ». Ainsi, dans le domaine qui nous occupe, des *accords d'associations* « de *standardisation* » ou des *licences tacites* pourraient-elles, le cas échéant, tomber sous le coup de l'interdiction prévue par l'article 101, § 1, T.F.U.E.
90. La Cour de justice a confirmé que les dispositions de droit européen relatives à la concurrence entre entreprises ne sont pas applicables aussi longtemps que l'incidence des comportements sur les échanges intracommunautaires n'est pas sensible. Dans une communication ultérieure (*J.O.U.E.*, C 101 du 27 avril 2004), la Commission, en se basant sur la jurisprudence de la Cour, a établi des lignes directrices relatives à la notion d'affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du Traité CE (art. 101-102 T.F.U.E.). Il faut cependant observer qu'en l'absence d'un risque sensible d'affectation des échanges, autrement dit si la situation est « belge-belge », l'article 3 de la loi du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique, qui ne contient pas cette condition d'affectation du commerce interétatique, est susceptible de faire obstacle à un accord restrictif de concurrence.
91. L'article 101, § 1, T.F.U.E. interdit les restrictions de concurrence aussi bien lorsqu'elles affectent la concurrence horizontale – concurrence dite « inter-marques » dans les licences de marque ou les contrats de distribution, concurrence dite « inter-technologique » dans les licences de brevet et de savoir-faire – que lorsqu'elles affectent la concurrence verticale – concurrence « intra-marque » (cf. l'arrêt fondateur du 13 juillet 1966 dans les aff. jtes 56/64 et 58/64, *Consten c. Grundig, Rec.*, 1966, p. 429) ou « intra-technologique ». Il est donc nécessaire d'apprécier dans quelle mesure l'accord affecte ou est susceptible d'affecter ces deux aspects de la concurrence sur le marché. Cependant, il est clair que les restrictions de la concurrence horizontales sont plus nuisibles que les restrictions verticales ; c'est d'ailleurs pourquoi il existe une exemption générale pour les accords « verticaux », à condition qu'ils répondent aux conditions du règlement (UE) n° 330/2010 mentionné ci-après.

Le paragraphe 2 précise – et c’est ce qui justifie l’examen de cette problématique dans les pages qui suivent – que les accords interdits en vertu du paragraphe 1^{er} sont « nuls de plein droit ». Il s’agit d’une nullité absolue, dont l’étendue peut cependant, dans certains cas, être limitée aux (seules) clauses illicites des contrats concernés.

Les contrats de licence, qu’ils emportent une simple autorisation⁹² ou un véritable louage, comprennent régulièrement des clauses qui ont un effet négatif sur la concurrence, en ce compris certaines des clauses restrictives typiques énoncées par l’article 101⁹³. Ainsi le détenteur d’un savoir-faire entend-il, en règle, imposer à ses licenciés de ne produire qu’à partir de sa propre technologie sur lequel porte ce savoir-faire.

Le droit de la concurrence n’est nullement défavorable par principe à la pratique des licences (tant s’en faut puisqu’il recourt parfois à l’imposition de licences pour sanctionner des abus de position dominante). La Commission européenne reconnaît d’ailleurs que la plupart de ces accords ne restreignent pas la concurrence mais entraînent, au contraire, des gains d’efficacité⁹⁴. De façon plus générale, il est admis qu’un accord entre entreprises, quand bien même il comporterait certaines clauses restrictives de concurrence, peut avoir sur l’innovation, sur les prix, voire sur la concurrence elle-même, des effets positifs qui excèdent ses inconvénients. C’est pourquoi l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne nuance immédiatement l’interdiction susmentionnée en disposant que :

« Les dispositions du paragraphe 1^{er} peuvent être déclarées inapplicables à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises (...) qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans (...) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, (ni) donner à

92. Pour une affaire de droit de la concurrence concernant un contrat de « coexistence », cf. C.J.C.E., arrêt du 30 janvier 1985, *BAT c. Commission*, aff. 35/83, *Rec.*, 1985, p. 363.

93. Sur le sujet, voy. not. G. SCHRANS, *Octrooien en octrooilicenties in het Europees mededingingsrecht*, Gand, Story-Scientia, 1966, pp. 584 et s.; Ch. GIELEN, « Les licences marque et l’article 85 du Traité de Rome », *Bull. B.M.M.*, 1982, pp. 47 et s.; L. DE GRUYSE, « Les licences de brevet en droit européen », *Ing.-Cons.*, 1986, pp. 143 et s.; J. STUYCK, « Licenties, overdracht, Europees recht », *op. cit.*, pp. 383 et s. Au niveau de la jurisprudence, voy. not. C.J.C.E., arrêt du 30 janvier 1985, *BAT c. Commission*, préc.; arrêt du 25 février 1986, *Windsurfing International c. Commission*, aff. 193-83, *Rec.*, 1986, p. 611; arrêt du 27 septembre 1988, *Rec.*, 1988, p. 5249, concl. DARMON.

94. Tel est le cas aussi bien en ce qui concerne les licences de brevet et de savoir-faire, de tels accords « améliorant l’efficacité économique et favorisant la concurrence dans la mesure où ils réduisent la duplication des actions de recherche-développement, encouragent l’innovation et facilitent la diffusion des technologies », qu’en ce qui concerne les licences incluses dans des accords de distribution, lesquelles peuvent « entraîner une diminution des coûts de transaction et de distribution des parties et assurer à celles-ci un niveau optimal d’investissements et de ventes » (cf., respectivement, point 9 de la communication sur les « transferts de technologie » et 6^e considérant du règlement « restrictions verticales » référencés ci-après).

des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence» (art. 101, § 3, T.F.U.E.).

S'il était autrefois possible de solliciter des exemptions individuelles sur la base de cette disposition, en notifiant à la Commission européenne des projets de contrats, il appartient désormais aux entreprises de prendre leurs responsabilités, en déterminant elles-mêmes si leurs accords sont conformes aux exigences de l'article 101, et, le cas échéant, d'adapter d'initiative le contenu de ces accords pour éviter les sanctions qui peuvent résulter d'un constat ultérieur de violation (que ce soit dans le cadre d'un litige entre parties ou suite à une enquête des autorités de la concurrence).

2. Les règlements d'exemption par catégorie de contrat: accords dits verticaux et accords de transfert de technologies

Pour aider les intéressés dans cette appréciation délicate des effets pro- et anti-concurrentiels de leur contrats, la Commission a adopté divers règlements (exemptions par catégorie) et communications (lignes directrices), inspirés de la jurisprudence de la Cour de justice. Lorsqu'un accord relève d'un des cas-types visés par ces règlements et satisfait aux conditions qui y sont énoncées, il est en principe⁹⁵ exempté; si les conditions d'exemption déterminées dans le règlement relatif au type d'accord concerné ne sont pas satisfaites, en particulier parce que les parts de marché des intéressés excèdent les seuils qui y sont définis, le contrat n'est pas nécessairement illicite mais doit faire l'objet d'une appréciation individuelle, par les intéressés, à la lumière de la règle générale inscrite à l'article 101, paragraphe 3, du Traité et des lignes directrices («*guidelines*») accompagnant ledit règlement⁹⁶.

Deux de ces règlements d'exemption et lignes directrices sont particulièrement importants pour l'appréciation de la licéité des contrats de licence de propriété intellectuelle⁹⁷: d'une part, le règlement et les lignes

95. Les règlements prévoient généralement la possibilité, pour la Commission, de retirer une exemption par catégorie (retrait individuel) voire de la déclarer non applicable à des sous-catégories d'accords.

96. Outre les lignes directrices particulières évoquées plus loin au texte, voy. la communication de la Commission portant des lignes directrices concernant l'application de l'article 81, § 3, du traité (*J.O.U.E.*, C 101 du 27 avril 2004), qui spécifie le contenu des quatre conditions énoncées à l'article 101, § 3, T.F.U.E., à savoir les gains d'efficacité, l'apport d'une partie équitable du profit aux consommateurs, le caractère indispensable des restrictions et l'absence d'élimination de concurrence.

97. Outre les deux règlements évoqués ci-après au texte, des conventions particulières incluant des clauses de licence sont également susceptibles d'être concernées par le règlement d'exemption relatif à certaines catégories d'accords de spécialisation ou par le règlement relatif à certaines catégories d'accords de recherche et de développe-

directrices sur les « *accords verticaux* »⁹⁸, aux dispositions desquels doivent être confrontés les contrats de franchise et autres contrats de distribution impliquant accessoirement une licence de marque, de savoir-faire « commercial » voire de droit d'auteur⁹⁹, d'autre part le règlement et les lignes directrices sur les « *accords de transfert de technologie* »¹⁰⁰, notion qui

ment (respectivement les règlements de la Commission n^{os} 1218/2010 et 1217/2010 du 14 décembre 2010, *J.O.U.E.*, L 335 du 18 décembre 2010).

98. Règlement (UE) n^o 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées (*J.O.U.E.*, L 102 du 23 avril 2010, p. 1); Communication de la Commission du 10 mai 2010 – Lignes directrices sur les restrictions verticales [SEC (2010) 411 final], *J.O.U.E.*, C 130 du 19 mai 2010.
99. Cf. en particulier, les lignes directrices 29 à 45 de la Communication ainsi que, pour les accords de franchise, les points 189 à 191. Le point 31 précise que « le règlement d'exemption par catégorie s'applique aux accords verticaux contenant des dispositions en matière de D.P.I. (droits de propriété intellectuelle) lorsque cinq conditions sont remplies », la première étant que « les dispositions concernant les D.P.I. (fassent) partie intégrante d'un accord vertical, c'est-à-dire d'un accord concernant les conditions auxquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services »; les dispositions concernant les D.P.I. « ne doivent pas constituer l'objet principal de l'accord », en sorte que ne sont pas concernés, notamment, « les accords en vertu desquels une partie fournit à l'autre partie une recette et lui concède une licence pour la production d'une boisson à partir de cette recette, les accords aux termes desquels une partie fournit à l'autre partie un moule ou un original et lui concède une licence pour la production et la distribution de copies, les licences pures de marque ou de signes distinctifs à des fins de marchandisage (ou encore) les (...) contrats de radiodiffusion prévoyant le droit d'enregistrer et/ou de diffuser un événement » (point 33). Pour les licences de droit d'auteur, cf. en particulier les *guidelines* 40 à 42; pour les contrats de franchise et autres licences de savoir-faire, cf. les pts 43 à 45.
100. Règlement (UE) n^o 316/2014 de la Commission du 31 mars 2014 concernant l'application de l'article 101, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords de transfert de technologie (*J.O.U.E.*, L 93 du 28 mars 2014); Communication de la Commission du 21 mars 2014 – Lignes directrices concernant l'application de l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords de transfert de technologie (2014/C 89/03). Pour la *ratio legis* de cette exemption, voy. en particulier les points 8 et 9 des lignes directrices. Pour un premier commentaire de ces règlement et lignes directrices, voy. not. Y. VAN COUTER, « The european commission's contemplated revision of the technology transfer block exemption: A justified proposal for change », *I.R.-D.I.*, 2013/4, pp. 263 et s.; M. DE KONING et F. KROON, « Overeenkomsten inzake technologieoverdracht – De belangrijkste wijzigingen van de nieuwe groepsvrijstellingsverordening », *Computerr.* (Pays-Bas), 2015, pp. 182 et s. Voy. aussi, concernant le règlement et les lignes directrices de 2004, dont ne s'écartent pas sensiblement les nouveaux textes, M. BUYDENS et L. DE MUYTER, « Le nouveau règlement d'exemption par catégorie pour les accords de transfert de technologie », *Cah. jur.*, 2004, pp. 125 et s.; P. LOUIS, « Le nouveau règlement d'exemption par catégorie des accords de transfert de technologie: une modernisation et une simplification », *C.D.E.*, 2004, pp. 377 et s.; A. PUTTEMANS, « Le règlement d'exemption (n^o CE/772/2004) applicable aux licences de technologie (brevet, savoir-faire, droit d'auteur sur logiciel, dessin ou modèle) », *Aspects récents du droit de la concurrence*, Bruxelles, Bruylant, 2005, pp. 75 et s.; D. CURLEY, et D. GARROD, « European Technology Transfer Regulation Embraces Software Licences – but is it all good news? », *Comp. Law*, 200420-05, pp. 21 et s.; S. ANDERMAN et J. KALLAUGHER, *Technology Transfer and the New EU Competition Rules. Intellectual Property Licensing after*

englobe les licences de brevet et/ou de savoir-faire et, dans une certaine mesure, les licences de droits d'auteur sur logiciels¹⁰¹.

Dans les deux cas, l'exemption « automatique » de l'accord est subordonnée à deux conditions principales : d'une part, un seuil de *parts de marché* ne doit pas être dépassé¹⁰² ; d'autre part, l'accord ne doit pas contenir de « restrictions caractérisées » de concurrence¹⁰³. Parmi les clauses toujours considérées comme des restrictions caractérisées (« *hard-core restrictions* »), citons, par exemple, l'imposition d'un prix de vente fixe ou minimal pour les produits fabriqués et vendus sous licence par le preneur. En ce qui concerne les accords prévoyant une répartition des marchés ou des clients (clauses d'exclusivité), les règlements opèrent des distinctions minutieuses pour distinguer les clauses admises des clauses interdites¹⁰⁴.

À côté des restrictions « caractérisées », les règlements prévoient, en leur article 5, une liste de « restrictions exclues ». Les stipulations en cause ne bénéficient pas de l'exemption par catégorie accordée à l'accord « vertical » ou de « transfert » qui les contient et il est, en outre, peu probable qu'elles puissent être exemptées au terme d'une appréciation individuelle. La Commission abandonne toutefois aux droits nationaux la question de savoir si la nullité de ces clauses entraîne celle de l'accord lui-même ou si celui-ci peut survivre dépouillé desdites clauses. Constituent par exemple une restriction exclue, dans un accord de transfert de technologie, l'interdiction faite au preneur de contester la validité des droits de propriété intellectuelle concédés¹⁰⁵.

Modernisation, Oxford University press, 2006; Y. VAN COUTER et B. VANBRABANT, *Handboek Licentie-overeenkomsten*, op. cit., n° II-6 à II-143, pp. 156 et s.

101. Concernant le champ d'application matériel de l'exemption, voy. en particulier la définition des accords de transferts de technologie à l'article 1^{er}, § 1, b) et c), du règlement, ainsi que l'article 2, et la section 3.2 des Lignes directrices (J.O., C 89, pp. 12 à 17).
102. Voy. respectivement l'art. 3 du règlement 330/2010 et l'art. 2 du règlement 316/2014. En ce qui concerne les accords verticaux, ce seuil est de 30 %, dans le chef de chacune des parties (respectivement sur le marché où sont vendus et achetés les produits en cause). Il est également de 30 % (dans le chef de chacune des parties) pour les accords de transfert de technologies conclus entre entreprises non concurrentes mais seulement de 20 % lorsque les entreprises sont concurrentes, les parts de chaque entreprise devant en outre dans ce cas être cumulées; dans les accords de transfert de technologie, il faut, par ailleurs, tenir compte à la fois du marché des produits (finis) et du marché des technologies. Pour plus de précisions quant à la manière de déterminer les marchés pertinents et les parts de chaque partie contractante en matière de transferts de technologie, voy. aussi les lignes directrices 86 et suivantes de la Communication 2014/89.
103. Voy. l'art. 4 des règlements concernés.
104. Voy. l'art. 4, b), du règlement 330/2010; pour les accords de transfert de technologie, voy. l'art. 4.1, c) – pour les entreprises concurrentes – et l'article 4.2, b) – pour les entreprises non concurrentes.
105. Cf. art. 5.1, b), du règlement (UE) 316/2014. Cette exclusion est « sans préjudice de la possibilité, dans le cas d'une licence exclusive, de résilier l'accord de transfert de technologie si le preneur de licence met en cause la validité de l'un des droits sur technologie

On mentionnera ci-après certaines clauses tenues pour des restrictions caractérisées ou exclues lorsqu'elles figurent dans des contrats de transfert de technologies (*infra*, C).

Enfin, il importe de souligner – dans le cadre de notre examen du régime du contrat de licence – que l'exemption résultant du règlement (UE) 316/2014 cesse d'être applicable en cas d'expiration, de *caducité* ou d'*invalidation* du droit de propriété intellectuelle sur la technologie concédée ou, dans le cas du savoir-faire, lorsque celui-ci est *rendu public* autrement que par le fait du preneur de licence¹⁰⁶.

C. *Le contenu-type d'un contrat de licence de technologie*

Pour terminer cette étude, et dans la perspective pratique qui est celle de cette conférence, on se propose d'examiner les clauses figurant classiquement dans un contrat de transfert de technologie¹⁰⁷, dont le caractère central est supposé être le savoir-faire, non breveté, du concédant.

Quatre groupes de clauses peuvent être distingués: celles qui définissent l'*objet* du transfert et le domaine de la licence (*infra*, 1), celles qui précisent les *obligations* respectives du fournisseur du *know-how*-donneur de licence (*infra*, 2) et du récepteur-licencié (*infra*, 3), enfin des *clauses générales* communes à de nombreux contrats. On ne s'étendra pas sur ces dernières, sinon pour dire qu'en la matière, sont d'une importance particulière les clauses précisant la *durée* et les possibilités de *résiliation* (moyennant préavis) et de *résolution* (pour manquement) du contrat ainsi que celles relatives à la prévention et au *règlement des différends*; de ce dernier point de vue, des clauses d'arbitrage et, le cas échéant, de médiation, paraissent particulièrement appropriées à la nature coopérative de la convention envisagée et à la nécessité de favoriser des solutions acceptables pour les deux parties dans un cadre confidentiel¹⁰⁸. La fréquence de telles clauses est, du reste, certainement une des explications de la

concédés, quel qu'il soit». Le règlement est, à cet égard, plus strict que le règlement précédent (772/2004), qui admettait de manière généralisée la licéité des clauses de résiliation en cas de contestation. Voy. aussi les lignes directrices 133 à 140 (pp. 27 et s.) de la Communication 2014/89. Du côté de la jurisprudence, voy. not. C.J.C.E., arrêt du 25 février 1986, *Windsurfing International c. Commission* (aff. 193-83, *Rec.*, 1986, 611) et arrêt du 27 septembre 1988 (*Rec.*, 1988, p. 5249, concl. av. gén. DARMON).

106. Voy. l'art. 2, § 2, du règlement. Rapp. C.J.C.E., 12 mai 1989, *Kai Ottung c. Klee*, aff. préc.

107. Pour des modèles de contrats de licence de technologie, voy. par exemple, D. DESCHRIJVER, A. GUTERMANN et M. TAEYMANS, *Standard Business Contracts*, 3^e éd., Bruxelles, Larcier, 2013; International Chamber of commerce, *I.C.C. Model International Technology Transfer Contract* (2009), disponible en ligne sur <http://store.iccwbo.org/licc-model-international-transfer-of-technology-contract> (payant).

108. Cf. *Arbitrage et propriété intellectuelle*, ouvrage collectif, I.R.P.I, vol. 12, Paris, Litec, 1994.

relative rareté de la jurisprudence en matière de contrats de transfert de technologies.

1. L'objet du transfert et le domaine de l'exploitation autorisée

Les contrats de licence de technologie débutent généralement par une disposition précisant l'objet et le « périmètre » de l'exploitation à laquelle souhaite se livrer le preneur et que va permettre¹⁰⁹ le concédant (« *License Grant* »¹¹⁰): les limites de la licence sont – ou peuvent être – définies par:

- la description de la *technologie* dont l'exploitation est concédée¹¹¹, si possible par renvoi à une annexe détaillée (mémoire descriptif) et, s'il en existe, par la référence à des brevets ou demandes de brevets;
- la précision du domaine (matériel) d'exploitation (« *Field of use* »; « *Licensed Products* »)¹¹², en particulier lorsque la technologie concer-

109. « Permettre » au sens d'*autoriser* sans doute mais, surtout, s'agissant d'un *know-how* secret, de *rendre possible*.

110. Exemple: « GRANT OF LICENCE

1.1 The Licensor hereby grants to the Licensee an exclusive world-wide licence to;
 (a) develop, design, manufacture, export, import, market, use, sell and otherwise exploit Licensed Products under the Licensed Rights within the Licensed Field;
 (b) do any act or practise any method or process within the Licensed Field which but for the grant of a licence would constitute an infringement or unauthorised use of the Licensed Rights; and
 (c) use the Trade Marks in relation to the foregoing.

1.2 The Licensee shall be entitled to sub-license or sub-contract its rights under this Agreement without the prior written consent of the Licensor ».

111. Exemple: « Technology means the entire concept based on, and all applications and technologies in relation to, the intelligent pressurised, packaging system creating a constant pressure in the container in order to ensure a constant flow/emission of the contents of the containers (gas and/or liquid), including the integration of a 'pressure control device' and/or 'docking system' as further described in Schedule 1 to this Agreement ».

Il peut aussi être utile de préciser si la technologie concédée est *prête à être utilisée* ou si elle est encore *en cours de développement*. Dans ce dernier cas, il conviendrait de déterminer à quelle partie incombe la poursuite des travaux de développement, et quel est l'impact de l'évolution dudit développement sur le prix à payer par le preneur de licence.

112. Une limitation du domaine d'utilisation de la technologie concédée (limitation à un ou à plusieurs domaines techniques d'application, à un ou à plusieurs marchés de produits ou à un ou plusieurs secteurs industriels) ne fait pas obstacle à l'exemption par catégorie du contrat de licence; une telle restriction n'est essentiellement problématique, au delà des seuils de parts de marché définis par le règlement 316/2014, que lorsqu'elle est stipulée à charge de l'un des concurrents dans un accord de licences croisées: voy. la Communication de la Commission du 21 mars 2014 concernant l'application de l'article 101, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pts 208 à 213.

née est susceptible de plusieurs applications dont certaines seulement sont couvertes par la licence¹¹³;

- la détermination du *territoire* d'exploitation (par exemple, licence mondiale, pour la Belgique, pour l'Union européenne¹¹⁴; le cas échéant le territoire de production peut ne pas coïncider avec le territoire de vente...)¹¹⁵;
- l'énumération des *actes d'exploitation* autorisés: le plus souvent, tant la fabrication que la commercialisation ultérieure des produits visés au contrat est permise; cependant, diverses restrictions peuvent intervenir au niveau de la commercialisation, tels que:
 - une obligation de vendre (tout ou partie de la production) au concédant, de façon à procurer à celui-ci une source alternative, et le cas échéant délocalisée, de production (clause dite «*buy-back*»);
 - une limitation du type de clientèle qui peut être approvisionnée (restriction appréhendée par le droit de la concurrence à l'instar d'une limitation territoriale);
 - l'interdiction de vendre à certaines entreprises, par exemple des concurrents du concédant;
 - ...
- l'indication de la *durée* de la licence (déterminée – par exemple pour 5 ans – ou indéterminée voire «*perpétuelle*»).

Tout dépassement de ces limites est susceptible d'engager la responsabilité contractuelle du preneur de licence et, s'il est suffisamment grave, de fonder la résolution du contrat de licence. Sont concernées aussi bien les limites matérielles que géographiques ou temporelles, étant entendu que si la limite transgressée est contraire au droit de la concurrence (notamment s'il s'agit d'une restriction de concurrence caractérisée au

113. Par exemple, un composé chimique nouveau, ou un procédé de fabrication, peut être susceptible d'applications dans le domaine des récipients plastics, dans le domaine médical ou encore dans le domaine alimentaire. Le donneur de licence peut alors conférer des licences exclusives parallèles à des partenaires distincts actifs dans ces domaines passablement différents.

114. La récente expérience du «*Brexit*» enseigne qu'il est utile de préciser qu'il s'agit des pays de l'UE au jour de la conclusion du contrat. On peut préciser que les pays qui adhèreraient le cas échéant à l'UE seront couverts automatiquement, mais que ceux qui en sortiraient demeureraient dans le périmètre de l'exploitation autorisée.

115. Notons que, lorsqu'une restriction géographique – ou une délimitation de la clientèle à laquelle le licencié peut vendre – a pour effet d'entraver la libre circulation des marchandises au sein du marché européen (parce que certains pays de cette zone sont couverts par la licence mais d'autres non), l'accord qui la contient est de prime abord contraire à l'article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, partant, susceptible d'annulation; il convient alors de s'assurer qu'une exemption au titre du paragraphe 3 de cette disposition peut être invoquée. L'article 4, § 1, sous c, et § 2, sous b, du règlement (UE) 316/2014 prévoit notamment diverses exceptions à l'interdiction des restrictions territoriales.

sens du règlement 316/2014), le concédant ne pourra bien entendu pas s'en prévaloir utilement; la clause méconnue sera réputée non écrite, si tant est que ce contrat ne soit pas purement et simplement annulé.

D'autres modalités classiques des contrats de licence, pouvant être précisées en un simple mot, sont les suivantes:

- La licence est-elle *exclusive*, semi-exclusive (« unique ») ou non exclusive?
- La licence est-elle *transmissible*; dans l'affirmative, à qui (peut-être uniquement des sociétés liées au preneur?) et à quelles conditions (moyennant notification; avec l'accord écrit préalable du concédant; étant entendu que cet accord ne pourra être refusé que pour des motifs légitimes)?
- Le preneur de licence peut-il accorder des *sous-licences*, et dans l'affirmative à quelles conditions?

2. Les obligations du fournisseur de technologie-concédant

a) *Transmettre la technologie et enseigner le savoir-faire*

L'obligation essentielle du concédant, dans une « licence » de savoir-faire (ou, plus généralement, dans un contrat de transfert de technologie), consiste dans la *transmission*, au preneur, du *savoir-faire* qui est l'objet du contrat, de manière à mettre le preneur en position d'*utiliser effectivement ce know-how* dans le cadre du processus industriel envisagé (typiquement pour la fabrication des « produits contractuels »). Cette transmission implique la remise¹¹⁶, et le cas échéant l'établissement préalable¹¹⁷, de divers *supports*, électroniques ou non électroniques, qui servent à décrire et expliquer le *know-how*. Le contrat spécifiera le cas échéant en quoi consiste cette documentation technique à laquelle peut prétendre le preneur de licence. Souvent, cependant, cette « délivrance » matérielle ne suffit pas, et le savoir-faire doit être « inculqué » aux dirigeants ou au personnel du preneur de licence, soit par un écolage de ces personnes dans l'usine ou l'atelier du concédant, soit en dépêchant des experts enseignants chez le preneur. L'obligation de délivrance se double donc d'une obligation d'*enseignement* et se prolonge, le cas échéant,

116. Cette remise peut avoir lieu par la remise de classeurs, de plans ou de prototypes tangibles, par la transmission de disques optiques ou autres supports électroniques contenant des fichiers électroniques ou encore par la mise à disposition d'un espace « cloud » sécurisé où aura été chargée cette documentation.

117. La technologie propre au concédant, et déjà exploitée par celui-ci, ne sera pas toujours décrite avec suffisamment de précision et de rigueur pour pouvoir être d'emblée communiquée à un partenaire contractuel. La licence peut donc aussi être l'occasion d'un travail de documentation et de description, qui facilitera du reste la preuve du caractère « substantiel » du savoir-faire en cas de litige ultérieur sur ce point.

par une obligation d'*assistance*¹¹⁸. Bien que ces obligations puissent, le cas échéant, être déduites du principe de l'exécution de bonne foi des conventions (art. 1134, al. 3, et 1135 C. civ.), il est vivement recommandé d'en confirmer l'existence et d'en préciser les modalités – notamment la rémunération complémentaire qui peut y être associée¹¹⁹ – dans le contrat de licence.

b) Fourniture accessoire d'éléments matériels

Pour mettre le preneur de licence en mesure d'exploiter le *know-how* et de fabriquer les produits contractuels, le concédant peut parfois aussi s'engager à *fournir* à son partenaire certains *outils, machines* (« *manufacturing equipment* ») ou *composants*; les conditions de cette fourniture, ou mise à disposition, connexe pourront être fixées dans le contrat de licence lui-même (par exemple dans une annexe) ou dans un contrat distinct (contrat de vente, de fourniture, de location...).

c) Licence de marque

Par ailleurs, lorsque le concédant est une entreprise qui exploite déjà la technologie donnée en licence et que celle-ci est associée à des produits ou composants jouissant d'une certaine réputation, le transfert de technologie peut se doubler d'une *licence de marque*: les produits ou composants fabriqués avec la technologie concédée devront être commercialisés par le preneur sous la marque (ou les marques) du concédant, cette modalité de vente étant de nature à profiter aussi bien au titulaire de la marque – qui accroît la diffusion de ses produits et partant la renommée de sa marque – qu'au preneur, qui profite de cette renommée pour pénétrer le marché. Dans un tel cas – mais parfois aussi en l'absence de licence de marque¹²⁰ –, le concédant sera particulièrement soucieux de la qualité des produits mis sur le marché par son partenaire, et se donnera, à travers des clauses spécifiques du contrat de licence, les moyens de contrôler cette qualité (approbation d'échantillons, contrôles pério-

118. Cf. J.-J. BURST, « L'assistance technique dans les contrats de transfert technologique », *D.*, 1979, chron. 1; voy. aussi M. BUYDENS, *Droit des brevets d'invention et protection du savoir-faire*, *op. cit.*, n° 575; B. REMICHE et V. CASSIERS, *Droit des brevets d'invention et du savoir-faire*, *op. cit.*, p. 648.

119. On peut par exemple prévoir que le forfait, ou le « droit d'entrée » (*upfront* ou *down payment*), payé en rémunération de la licence inclut un nombre d'heures d'écolage ou d'assistance, et prévoir un tarif horaire en cas de dépassement. Généralement, les frais de déplacement et de logement des personnes dépêchées par le concédant sont pris en charge par le preneur de licence.

120. Qu'il y ait ou non licence de marque, le concédant peut exiger que les produits mis sur le marché fassent mention de la licence en vertu de laquelle ils sont fabriqués, ainsi que du nom du concédant (« Produit fabriqué en Belgique sous licence de X »).

diques, audits ...) et de mettre fin à la collaboration en cas d'insuffisances (le cas échéant après avoir donné au preneur la faculté de remédier aux manquements constatés).

d) *Licence de brevets et gestion de ceux-ci*

Si certains éléments de la technologie concédée sont couverts par des brevets en cours, ou des demandes de brevets pendantes, ou encore susceptibles d'être protégés par de tels titres, le contrat devra contenir une série de précisions au sujet des questions suivantes :

- Quels sont les demandes de brevets et brevets concernés ?
- Qui est responsable de leur « entretien » (procédures de délivrance ; paiement des annuités ; défense contre des oppositions ou actions en annulation). S'il s'agit du concédant, ce qui sera généralement le cas sauf dans certaines licences exclusives (par exemple concédées par une université), le preneur de licence peut-il se substituer au breveté en cas de carence de celui-ci ?
- Qui peut – ou doit – agir en justice en cas de contrefaçon constatée ou pressentie ? Qui supporte les frais de telles actions et qui en recueille les fruits ? Si c'est le concédant, le preneur peut-il se substituer à lui en cas de carence ?
- Quel est le sort du contrat de licence en cas d'annulation de l'un ou l'autre brevet, ou de rejet de l'une ou l'autre demande ? Le concédant garantit-il la validité de ces droits exclusifs ? À défaut, le preneur peut-il prétendre à une réduction du taux des redevances en cas d'annulation(s) ?

e) *Garanties quant au savoir-faire*

En ce qui concerne le *know-how*, deux questions capitales devraient encore être envisagées par les parties : d'une part, quelles sont les garanties données par le fournisseur quant aux résultats pouvant être obtenus grâce à la mise en œuvre du savoir-faire (*infra*, point e) ? D'autre part, quel sera le sort des possibles améliorations de la technologie, susceptibles d'être réalisées par l'une ou l'autre des parties (*infra*, point f).

i) JOUISSANCE UTILE

Lorsque la technologie transmise est déjà éprouvée au moment de la conclusion du contrat de licence, le concédant devrait pouvoir *garantir* le *caractère complet et adéquat* du savoir-faire, ou du moins de la documentation technique communiquée à son partenaire, étant entendu que les résultats attendus peuvent être subordonnés à une certaine capacité

technique dans le chef du licencié et au suivi, par ce dernier, des prescriptions du concédant¹²¹.

Néanmoins, il peut arriver que le concédant n'entende donner aucune garantie à cet égard et livre le savoir-faire « *as is* ». Tel pourrait notamment être le cas si la technologie se trouve encore à un stade précoce de développement et appelle de ce fait un certain nombre de mises au point pour être mis en œuvre à l'échelle industrielle¹²².

On considère aussi généralement que, dans le silence de la convention, celui qui donne en licence une technologie ne garantit pas le succès commercial du produit qui sera fabriqué par son partenaire¹²³, l'échec commercial ne constituant pas un « vice caché » de la chose¹²⁴. Une extension contractuelle de garantie pourrait néanmoins intervenir à ce niveau, par exemple pour garantir un certain rendement au niveau de la production.

Plus généralement, des *spécifications* de nature technique, quant aux résultats pouvant être attendus de la technologie concédée, peuvent utilement être exigées par le preneur de licence.

Enfin, il pourrait être utile d'envisager les *dommages* – explosions, intoxications, empoisonnements, ... – qui pourraient être causés par la mise en œuvre du savoir-faire et la responsabilité susceptible d'être encourue (ou non) par le concédant de ce fait.

-
121. En ce sens une des clauses proposées par le modèle C.C.I. est la suivante :
« Licensor warrants that the licensed Technology is complete and adequate to enable technicians skilled in the field to manufacture the Products according to licensor's quality standards, provided all technical requirements are respected.
Should licensee claim that the licensed Technology is not complete or adequate, the Parties shall discuss the issue in good faith and seek a mutually satisfactory solution. Licensor shall correct any material deficiencies in the Technical documentation identified by licensee within one year of receipt of the Technical documentation by licensee without undue delay after receipt of written notice by licensee specifying the deficiencies, and thereafter provide licensee with a corrected version of the deficient part of the Technical documentation without undue delay ».
122. Pour des illustrations, voy. Comm. Bruxelles, 25 janvier 1962, *Ing.-Cons.*, 1963, p. 310; Liège, 20 novembre 2006, R.G. n° 2004/1413, inédit, accessible en ligne sur le site Juridat.be.
123. A. Cl. DELCORDE (J. BILLIET collab.), *La protection des inventions – La loi belge du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention*, Gand, E. Story-Scientia, 1985, n° 249; M. BUYDENS, *Droit des brevets d'invention et protection du savoir-faire*, op. cit., n° 273; G. SCHRANS, « Octrooiligentievereenkomsten naar Belgisch recht. Algemeen overzicht », *S.E.W.*, 1963, pp. 305 et s., n° 27.
124. Sur la portée de la garantie des vices cachés dans les cessions et licences de propriétés intellectuelles, voy. B. VANBRABANT, *La propriété intellectuelle*, t. 2, *Régime patrimonial*, Bruxelles, Larcier, troisième partie, à paraître.

ii) JOUISSANCE PAISIBLE

L'autre objet de la garantie qui peut ou doit être donnée par le concédant concerne le risque d'éviction du preneur de licence¹²⁵.

Si la jouissance de ce dernier pourrait être troublée par le fait – fait positif¹²⁶ ou omission¹²⁷ – du concédant, c'est plus souvent d'agissements de tiers dont le licencié est amené à se plaindre auprès de son cocontractant. Ces troubles peuvent être d'ordre purement matériel (*actes de contrefaçon*; utilisation ou divulgation de savoir-faire secret) ou être le résultat d'actions en justice formées contre le preneur lui-même (*action en contrefaçon*; action en concurrence déloyale, par exemple pour violation de secrets de fabrique) ou contre le titulaire du droit donné en licence (*action en revendication, en nullité ou en déchéance de brevet*)¹²⁸. Même si le droit commun des contrats offre certaines ressources, l'incidence de ces événements – et en particulier les mesures que le preneur peut exiger du concédant lors de leur survenance – devrait être envisagée dans le contrat de concession.

En ce qui concerne les droits de tiers, qui pourraient faire obstacle à l'exploitation paisible de la technologie communiquée, les promesses du concédant peuvent être limitées – il se borne à mentionner qu'il n'a pas connaissance de tels droits, qu'aucune action, en contrefaçon ou cessation, n'a été diligentée contre lui du fait de l'exploitation de la technologie donnée en licence et qu'il n'a reçu aucune réclamation ou mise en demeure à cet égard – et être prolongées par une exonération de responsabilité¹²⁹ (en principe valable sauf dol, c'est-à-dire connaissance effective de la cause de l'éviction). Le preneur dont le pouvoir de négociation est important obtiendra au contraire de son partenaire la garantie qu'il met-

125. Pour une analyse plus détaillée, voy. B. VANBRABANT, *La propriété intellectuelle*, t. 2, *Régime patrimonial*, op. cit., troisième partie. (Contrats).

126. Exemple: le concédant prétend opposer au preneur un brevet dominant, non visé par le contrat de licence, ou il concède une ou plusieurs autres licences qui affectent la capacité concurrentielle du preneur.

127. Exemple: abandon de brevets dans certains territoires; défaut d'action contre un employé parti à la concurrence avec des secrets de fabrique...

128. Cette troisième hypothèse ne sera pas envisagée plus avant dès lors que le contrat présentement analysé porte sur un transfert de technologie essentiellement secrète (les brevets éventuels sont accessoires).

129. Exemple (clause C.C.I.): «licensor warrants that, as of the date of signature of this Contract, it has not received any notice of any claim of infringement of the licensed Technology, that it has not received any notice of any claim of infringement of any third-party rights in relation to the licensed Technology and that no action for any such infringement has been instituted against licensor. To the best of licensor's knowledge and belief at the date of signature of this Contract, there are no rights of third parties that could be infringed by the performance of this Contract by licensee and that might detract from the value to licensee of this Contract and there are no third-party infringers of the Patents. licensor, however, cannot represent and warrant that such patents or other proprietary rights might not exist».

tra tout en œuvre pour repousser de telles prétentions de tiers (et supportera les frais de défense, dont la conduite peut cependant être confiée au licencié), qu'il indemniserà le preneur de tous dommages et intérêts (y compris le manque à gagner, le cas échéant) et frais (par exemple la prise en charge de redevances réclamées par un tiers opposant un brevet dominant) liés à l'existence de tels droits et/ou qu'il effectuera les développements complémentaires nécessaires pour mettre au point une solution technique alternative permettant de contourner le droit exclusif opposé au preneur («*work-around*»)¹³⁰. Dans tous les cas, il est important de déterminer qui, du donneur ou du preneur de licence, peut ou doit intervenir pour assurer une défense utile contre les accusations et actions de tiers; et qui supportera les frais de cette défense¹³¹.

L'autre aspect de la garantie contre l'éviction concerne l'hypothèse d'une atteinte portée *par un tiers* à la propriété intellectuelle (*sensu lato*)

130. Exemple: « The Licensor represents, warrants and undertakes to the Licensee that neither the exercise of the Licensed Rights, nor the use or exploitation of the Licensed Technology, in accordance with the terms of this Agreement, infringes or makes unauthorised use, will infringe or make unauthorised use, or has infringed or made unauthorised use, of the rights of any third party. Licensor will indemnify, defend and hold Licensee harmless from and against all claims, losses and damages, resulting from any infringement and misappropriation of intellectual property rights and/or trade secret rights owned or enforceable by third parties. Upon Licensee's request, and within these limits, Licensor shall offer and advise Licensee to implement an equivalent (in terms of performance characteristics, cost, and quality) alternate, non-infringing technology to avoid any third party intellectual property or trade secret claim and the continuation thereof ».

131. Exemple (favorable au concédant): « Licensor and the Company shall cooperate to diligently defend the Company, and, if applicable, Licensor, against any third party infringement claims, demands or actions relating to the Licensed Intellectual Property in the Licensed Territory ("Third Party Infringement Claims").

(a) Licensor shall have the primary right, but not the obligation, to defend any Third Party Infringement Claims insofar as they relate to Licensed Intellectual Property, at the Company's expense for all out of pocket Costs and such other Costs as the Parties may agree in writing. The Company agrees to cooperate with Licensor, at the Company's expense for Costs, with respect to the foregoing. The Company shall have the right to participate and be represented in any such Third Party Infringement Claim by its own counsel at its own expense. The Company shall have no claim of any kind against Licensor based on or arising from Licensor's handling of or decisions concerning any such Third Party Infringement Claim, or any settlement or compromise thereof, and the Company hereby irrevocably releases Licensor from any such claim.

(b) If Licensor does not exercise the option in (a), or if the Third Party Infringement Claim does not challenge Licensor's rights in the Licensed Intellectual Property, the Company shall have the responsibility to defend or otherwise resolve such Third Party Infringement Claim. Notwithstanding the foregoing, Licensor may intervene in the defense of such Infringement Claim at any time at its own expense.

(c) Licensor shall have the right to approve any settlement that involves or affects the Licensed Intellectual Property. Except as otherwise set forth in this Section, each Party shall bear its own Costs incurred by it in complying with this provision, including, without limitation, those incurred in defending, bringing or controlling any such suits, actions or other proceedings ».

conçédée, en ce compris une violation des secrets de fabrique communiqués. Le concédant est-il tenu d'agir (à ses frais) – systématiquement, ou du moins chaque fois qu'une telle atteinte lui est dénoncée par le preneur – ou bien jouit-il d'une entière liberté à cet égard¹³²? Dans cette dernière hypothèse, il est bon que le contrat confère au preneur le pouvoir de prendre les devants, car ce seront peut-être ses parts de marché et ses bénéfices qui seront principalement en péril... Il est utile également de déterminer qui supportera les frais des procédures diligentées en justice contre les contrefacteurs ou usurpateurs du *know-how*, et comment seront répartis les éventuels dommages et intérêts recouverts¹³³.

132. Contrairement à la majorité de la doctrine, nous croyons que tel est le droit commun de la licence, car la garantie d'éviction du fait des tiers ne couvre pas les troubles de pur fait (cf. B. VANBRABANT, *La propriété intellectuelle, op. cit.*, troisième partie, titre II, chapitre 2).

Un exemple de clause favorable au concédant est la suivante :

« Protection of Intellectual Property Rights.

(a) Licensor and the Company shall cooperate to diligently police the Licensed Intellectual Property in the Licensed Territory, and in connection with any lawsuits involving Licensed Intellectual Property. Additionally, the Company shall promptly notify Licensor and provide to Licensor relevant background facts upon becoming aware or suspicious of any infringement, misappropriation, imitation, illegal use or misuse of the Licensed Intellectual Property in the Licensed Territory.

(b) Licensor shall have the primary right, but not the obligation, to bring, at its own expense, and control, any suits, actions or other proceedings against any unauthorized use, infringement, misappropriation, dilution or other violation of the Licensed Intellectual Property in the Licensed Territory, unless Licensor consents otherwise in writing. The Company agrees to cooperate with Licensor, at Licensor's expense for the Company's out of pocket Costs and such other Costs as the Parties may agree in writing (other than attorneys' fees incurred by the Company), in any litigation or other enforcement action that Licensor may undertake to enforce or protect the Licensed Intellectual Property. Upon Licensor's request and expense (other than attorneys' fees incurred by the Company), the Company shall execute, file and deliver all documents and proof necessary for such purpose, including, without limitation, being named as a party to such litigation as required by law. The Company shall have the right to participate and be represented in any such action, suit or other proceeding by its own counsel at its own expense. The Company shall have no claim of any kind against Licensor based on or arising out of the Licensor's handling of or decisions concerning any such action, suit, proceeding, settlement, or compromise, and the Company hereby irrevocably releases Licensor from any such claim ».

133. Exemple de clause favorable au preneur de licence :

« 1.1 If at any time during the term of this Agreement either Party is aware that any infringement or unauthorised use of any of the Licensed Rights is occurring, threatened or likely, such Party shall promptly provide to the other Party such information as it has concerning :

(a) the infringement or unauthorised use; and

(b) the identity of the infringer or unauthorised user and any other person involved in such infringement or unauthorised use;

and in addition shall provide the information which alerted the notifying Party to the infringement or unauthorised use.

1.2 The Licensee shall have control of any action or proceedings relating to any infringement or unauthorised use referred to in Clause 1.1, including without limitation, its

f) *Perfectionnements*

Une technologie industrielle constitue bien souvent un ensemble dynamique susceptible de multiples améliorations. Ces *perfectionnements* peuvent être le fruit de recherches complémentaires mais aussi résulter de l'exploitation de la technologie dans des conditions nouvelles (par exemple le passage de la phase expérimentale à une fabrication à l'échelle industrielle). Ils peuvent ainsi être obtenus, selon les circonstances, par le donneur de licence, le preneur ou l'une et l'autre parties. Certains procédés – brevetés le cas échéant – peuvent aussi donner lieu à de *nouvelles applications*. Il est vivement conseillé de régler dans la convention de licence le sort de tels perfectionnements et applications nouvelles. Généralement, chacune des parties s'engage à informer son partenaire de toute amélioration (substantielle) du produit ou du procédé sous licence¹³⁴. L'obligation, complémentaire, d'en concéder l'exploitation (clause dite « *grant back* ») est courante mais cependant considérée avec méfiance par le droit de la concurrence lorsqu'elle présente un caract-

prosecution, defence or settlement (but for the avoidance of doubt shall have no obligation to bring or defend any such action or proceedings), and any award of damages or costs obtained from any such action or proceedings, or any sum obtained pursuant to a settlement of any such action or proceedings, shall accrue solely to the benefit of the Licensee.

1.3 The Licensor shall:

(a) make no admission as to liability and shall not agree to any settlement or compromise of any action or proceedings relating to any infringement or unauthorised use referred to in Clause 1.1; and

(b) give the Licensee all such assistance as the Licensee may from time to time reasonably request in connection with any such infringement or unauthorised use provided that the Licensee shall pay the Licensor's reasonable costs incurred in providing such assistance.

The Parties agree that, for the purpose of calculating the Net Sales Value (base de calcul des redevances; c'est nous qui précisons), all costs incurred by the Licensee in relation to any action or proceedings pursuant to this Clause 1 shall form a deduction until all such costs have been absorbed ».

134. Même dans le silence du contrat, nous croyons que, sauf circonstances particulières (notamment en cas de transaction), le licencié est tenu d'*informer* son partenaire des perfectionnements qu'il a mis au point; cette obligation découle des articles 1134, al. 3, et 1135 du Code civil (voy. égal. P. ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle*, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1952-1954, n° 188; J.-J. BURST, *Breveté et licencié*, Paris, Librairies techniques, 1970, nos 349 et s.; comp. R. JOLIET, « Le contrat de licence de brevet en droit civil belge et français », *Rev. trim. dr. comm.*, 1982, pp. 167 et s., spéc. p. 202). En revanche, on ne peut à notre avis soutenir que le concédant bénéficie *ipso facto* d'une licence sur ces perfectionnements: un tel avantage ne trouve pas de contrepartie dans la convention initiale qui ne met d'obligations financières qu'à charge du licencié (rapp. R. JOLIET, « Le contrat de licence de brevet en droit civil belge et français », *op. cit.*). Il reste que ce dernier ne pourrait, sans juste motif, refuser d'entamer toute négociation avec le concédant en vue de la conclusion d'un contrat de (rétro)licence sur un perfectionnement qu'il a réalisé.

tère exclusif en faveur du concédant¹³⁵; il en va de même de l'obligation faite au preneur de céder la propriété de ces améliorations et applications nouvelles à son cocontractant. Dans les deux cas, en effet, le preneur est alors dissuadé de développer la technologie, ce qui est défavorable à l'innovation et, partant, contraire à l'intérêt général¹³⁶. En revanche, il a été jugé par la Cour de cassation que « l'accord entre le donneur de licence exclusive de brevet et le preneur de licence, qui contient, d'une part, l'obligation pour le preneur de céder au donneur de licence une partie des droits existant sur une amélioration du brevet initial indissociable de celui-ci, que le preneur aura apportée, et, d'autre part, l'obligation pour le preneur de payer des redevances pour l'exploitation de l'amélioration brevetée au nom des deux, ne constitue manifestement pas un accord qui a pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence dans le marché intérieur ou le marché belge, au sens des dispositions précitées »¹³⁷.

3. Les obligations du récepteur de la technologie-licencié

Dans l'opération de transfert de technologie, l'obligation principale du licencié, contrepartie de la mise à disposition du *know-how* du concédant (et de la non-opposition de ses droits exclusifs), est presque toujours d'ordre pécuniaire (a). Le preneur doit payer au concédant des redevances ou, plus généralement, le prix de la licence. Ce n'est que de façon exceptionnelle que ce type d'obligation est absent de l'accord des parties, par exemple lorsque chacune d'entre elles met à disposition de l'autre son propre savoir-faire, d'une valeur équivalente à celle communiquée par son partenaire, ou lorsque le licencié s'engage à vendre au concédant l'ensemble de la production effectuée sous licence. Le cas échéant, et notamment si la licence est exclusive, le preneur de licence peut aussi prendre l'engagement d'*exploiter*, en se conformant aux termes de la licence et s'engageant à atteindre un certain niveau de production ou de vente (b). Enfin, il peut être amené à supporter un certain nombre d'*obligations complémentaires* qui, sans être de l'essence du contrat de communication de savoir-faire, résultent implicitement de l'esprit de collaboration loyale qui y préside ou qui sont imposées spécialement par le concédant en vue

135. Cf. art. 5.1, a), règl. (UE) 316/2014.

136. Cf. ligne directrice 129 de la Communication du 21 mars 2014. La Commission précise que la circonstance que la rétrocession soit rémunérée ne suffit pas à écarter l'application de l'article 5.1, a), du règlement mais constitue un facteur à prendre en considération au niveau de l'appréciation individuelle de la clause en marge de la sphère de sécurité (cf. pt 130 de la Communication).

137. Cass., 18 mars 2013, *ICIP-Ing.-Cons.*, 2014, p. 44 (aff. *Inbev et Berewtech c. Meura et Boccard*); voy. aussi, dans la même affaire (relative à des procédés et dispositifs de filtrage du moût de bière), l'arrêt de la cour d'appel de Mons du 9 mai 2011 vainement attaqué devant la Cour de cassation (*ICIP-Ing.-Cons.*, 2014, p. 49).

de protéger ses intérêts économiques; le droit européen de la concurrence encadre avec rigueur ce dernier type de clauses (c).

a) *Payer*

La plupart du temps, les transferts de technologie sont concédés moyennant un certain *prix d'argent*, que le récepteur s'oblige à payer au communicateur; on retrouve là l'économie de la vente ou du louage de chose¹³⁸, même si cette qualification est discutable lorsque la technologie dont la jouissance est promise n'est pas l'objet d'une appropriation par la voie de droits exclusifs¹³⁹. La détermination du prix, qui est souvent acquitté sous forme de versements périodiques appelés redevances ou *royalties*, constitue d'ailleurs l'un des points les plus âprement discutés lors des négociations précédant la conclusion de tels contrats; c'est aussi une question qui mérite d'être traitée avec attention dans l'écrit rédigé entre parties. Dans les lignes qui suivent, on se concentrera sur l'opération de « licence », caractérisée par l'exécution successive de ses obligations par chaque partie.

Fondamentalement, *trois questions* devraient être envisagées par les parties à un contrat de licence, en ce qui concerne les aspects financiers: le *mode de calcul* du prix et, bien entendu, son montant, les *modalités* du ou des *payements* et les obligations de *reporting* et autres moyens de contrôler la régularité des paiements.

i) MONTANT ET MODE DE CALCUL DU PRIX (REDEVANCES)

En règle, les parties à un contrat de licence jouissent d'une *liberté totale* dans la fixation du prix payé par le preneur au concédant¹⁴⁰. Elles peuvent opter pour un prix fixe, autrement dit une redevance *forfaitaire* (« *lump sum* »)¹⁴¹ ou, au contraire, pour un système de rémunération *variable*; dans le premier cas, le prix est déterminé, dans le second, il est déterminable. Les redevances, dont le taux est également laissé à la discrétion des parties, peuvent varier en fonction de *différents facteurs*. Le

138. Art. 1709 C. civ.: « Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ».

139. Cf. *supra*, A.

140. En revanche, la fixation des prix qui seront pratiqués par le preneur sur le marché des produits (fabriqués sous licence) est vue avec beaucoup de suspicion par le droit de la concurrence, spécialement lorsque les parties au contrat de licence sont des entreprises concurrentes (risque d'entente sur les prix).

141. S'agissant d'une licence, on vise ici une somme forfaitaire, d'un montant déterminé, payée à termes fixes. Pour les avantages et inconvénients d'une telle rémunération fixe, voy. not. A. ROEF, « De licentieovereenkomst-inhoudstafel en artikelsgewijze-bespreking », *Cahier jur.*, 1999, pp. 50 et s., spéc. p. 55; F. DESSEMONTET, *La propriété intellectuelle*, Paris, Litec, 2000, n° 301.

plus souvent, elles sont proportionnelles au montant des *ventes nettes* (c'est à dire sous déduction de certains éléments du prix de vente sans rapport avec la valeur de la technologie prise en licence) – « *Net sales* » – réalisées par le preneur grâce à la licence¹⁴²; alternativement, on peut toutefois se baser sur les bénéfices, le coût de production ou encore fixer un montant de redevance par unité (produit, litre, tonne...) vendue (ou fabriquée)¹⁴³.

Pour limiter les aléas liés à la variabilité des redevances, les parties peuvent l'assortir d'un montant minimal protégeant le donneur de licence (*redevance-plancher*)¹⁴⁴; au contraire – mais c'est plus rare –, on peut stipuler un montant maximal en faveur, cette fois, du licencié (*redevances plafonnées*).

Le *taux* des redevances dépendra bien entendu du pouvoir de négociation respectif des parties et de l'utilité qu'elles retirent du contrat¹⁴⁵;

142. Exemple: « "Net Sales Value", relevant to the calculation of the Royalty, shall mean the invoiced sales value of the Products, sold by licensee. Such Net Sales Value shall not include, to the extent that they are evidenced in the invoice: (a) normal sale discounts to licensee's customers; (b) insurance, packaging and transportation expenses of the Products; and (c) tax or duties paid by licensee on the sale of the Products ».

143. Voy. OMPI, *L'affaire équilibrée*, op. cit., pp. 56-57.

144. Exemple: « Minimum License Fees: For the duration of the exclusive license as defined in § 2.2 Licensee will pay Licensor a minimum license fee for each Calendar Year, which becomes due on 31 December of the respective Calendar Year. (...) The minimum license fees and corresponding years are:
 € 10,800 (Ten Thousand and Eight Hundred Euros) for the Calendar Year 2012;
 € 21,600 (Twenty One Thousand and Six Hundred Euros), for the Calendar Year 2013;
 € 27,000 (Twenty Seven Thousand Euros) for every Calendar Year from 2014 onward.
 The minimum license fee will be charged against the Yearly License Fee of the respective Calendar Year. Thus, should the Yearly License Fee be less than the minimum license fee for the respective Calendar Year, Licensee will be obliged to pay the balance between the Yearly License Fee and the minimum license fee for that year (up to the total of the minimum license fee, as the case may be, and in addition to the Yearly License Fee). Should the Yearly License Fee for any Calendar Year (X) be greater than the minimum license fee for X, Licensee has the right to reduce the minimum license fee for the following Calendar Year (X+1) amounting to the positive difference between the Yearly License Fee for X and the minimum license fee for X. ».

145. De nombreuses études relevant de la science économique proposent des méthodes de calcul visant à fixer les redevances en proportion avec l'avantage tiré de la licence par le preneur (pour un exposé de vulgarisation, voy. O.M.P.I., *L'affaire équilibrée*, pp. 33-41). Trois méthodes principales sont utilisées, et le cas échéant combinées, à savoir:

(i) un calcul fondé sur le *coût du développement* de la technologie (les investissements réalisés par le concédant pour développer et protéger la technologie; pour savoir la part que devrait supporter le licencié il faudra, notamment, voir combien de licences peuvent être conférées pour amortir le coût de développement);

(ii) un calcul fondé sur les *revenus* ou bénéfices que la technologie est susceptible de rapporter au preneur de licence;

(iii) la méthode de la *valeur de marché*, estimée sur la base de ce que d'autres entreprises ont accepté de payer pour prendre en licence des technologies comparables; à cet égard, diverses bases de données (payantes) permettent de prendre connaissance

une exclusivité justifiera un taux supérieur. En outre, ce taux n'est pas nécessairement uniforme¹⁴⁶. Des taux distincts peuvent être fixés en fonction des marchés, envisagés d'un point de vue géographique ou autre. Ils peuvent aussi varier dans le temps, une période de démarrage – ou au contraire de baisse des prix – justifiant une compression du taux. Enfin, ils peuvent dépendre des quantités produites ; ils présentent alors généralement un caractère dégressif¹⁴⁷. Enfin, lorsque la licence porte sur un brevet et du savoir-faire, il peut y avoir intérêt à attribuer une *clé de répartition* de la contrepartie payée pour l'un et l'autre, notamment dans la perspective d'une invalidation du brevet¹⁴⁸.

Lorsqu'il est prévu que le donneur de licence preste des services d'assistance technique au bénéficiaire du licencié, un *tarif horaire* peut être utilement convenu, au-delà du remboursement des frais réels supportés par le concédant (frais de logement et de transport).

Une dernière clause pouvant être opportunément stipulée du concédant est celle du « *client – ou licencié – le plus favorisé* ». Il s'agit d'obtenir que toutes conditions plus favorables – notamment quant au taux des redevances – que le détenteur du *know-how* accorderait à un autre parte-

des taux de redevances qui sont pratiqués dans différents secteurs industriels ; voy. par exemple www.royaltysource.com.

146. L'article 1728*bis* du Code civil, relatif à l'indexation des loyers, n'est cependant pas applicable : il concerne en effet les seuls baux d'immeubles. cf. not. T. BRUYNINCKX et M. VERVOORT, « HUUR », R. DERINE *et al.*, *Het onroerend goed in de praktijk*, Malines, Kluwer, f. mob., II-B-4, p. 3.

147. Exemple, tiré d'un contrat de licence relatif à une technologie de conduction de la chaleur :

« Consideration : As consideration for the granting of license, Licensee shall pay Licensor the following amounts, which become due on the day on which Licensee and/or one of its Affiliates receive payment from their customer and which shall be calculated and paid on a yearly basis as defined in (...):

(a) Three point twenty four percent (3.24 %) of the Net Revenues for every License Product exploited by Licensee and/or one of its Affiliates in the Calendar Year under consideration if the cumulative Net Revenues of all preceding Calendar Years is less than € 2,000,000 (Two Million Euros)

(b) Two point seventy percent (2.70 %) of the Net Revenues for every License Product exploited by Licensee and/or one of its Affiliates in the Calendar Year under consideration if the cumulative Net Revenues of all preceding Calendar Years is between € 2,000,000 (Two Million Euros) and € 4,500,000 (Four Million and Five Hundred Thousand Euros)

(c) Two point sixteen percent (2.16 %) of the Net Revenues for every License Product exploited by Licensee and/or one of its Affiliates in the Calendar Year under consideration if the cumulative Net Revenues of all preceding Calendar Years is between € 4,500,000 (Four Million and Five Hundred Thousand Euros) and € 9,000,000 (Nine Million Euros)

(...)

148. Exemple: « It is understood between the parties that a part of 30 % of the license fees is allotted to the Patent and a part of 70 % of the license fees is allotted to the Know-how ».

naire, pour une licence ayant la même portée, soient étendues (automatiquement ou non) au titulaire de la licence comportant cette clause¹⁴⁹.

ii) MOMENT ET MODALITÉS DU PAIEMENT

Quel que soit le mode de rémunération choisi, le paiement du prix peut intervenir de manière étalée¹⁵⁰ ou en une seule fois¹⁵¹. Lorsque

149. Exemple : « Le donneur de licence s'engage à ne pas concéder de licence autorisant une personne, firme ou société à commercialiser les produits issus des brevets auprès du grand public à des conditions plus favorables que celles accordées par le présent contrat, sans donner au preneur de licence la possibilité de bénéficier de ces conditions dès la date de leur entrée en vigueur. Si le donneur de licence conclut un autre contrat de licence à des conditions plus favorables, il s'engage à en aviser immédiatement le preneur de licence et à lui accorder un délai raisonnable pour accepter lesdites conditions » (O.M.P.I., *L'affaire équilibrée*, op. cit., p. 50).
150. Le paiement étalé peut prendre pour référence soit des moments de la vie du contrat (« un tiers lors de la conclusion, un tiers lors de la mise sur le marché des premiers stocks, un tiers au terme du contrat »), soit le calendrier (« paiement à tel date » ou « paiement tous les 15 du mois »). Exemple de clause (« Reports and Payment »):
« (1) Licensee is obliged to submit a report on the Yearly License Fees within 45 (forty five) days after the expiration of every Calendar Year to Licensor. The first report is to be submitted after the Calendar Year of (année de prise de cours). Each report shall contain the following information:
(a) The number of units of License Products sold by Licensee and/or its Affiliates in each country for the applicable Calendar Year;
(b) A calculation of Net Revenues for the applicable Calendar Year;
(c) A calculation of the cumulative Net Revenues of all preceding Calendar Years; and
(d) The total amount payable to Licensor based on the Net Revenues for the applicable Calendar Year under the specification of the Yearly License Fee and under consideration of the applicable minimum license fee, together with the exchange rates used for conversion.
(2) Licensee will pay the license fees specified in (...) within 30 (thirty) days after receiving an invoice by Licensor into an account specified in the invoice. The payment shall be made in Euro, the costs of the payment and conversion being borne by Licensee. (...) ».
151. En pratique, le paiement unique n'est généralement retenu qu'en cas de redevance forfaitaire mais rien n'empêcherait de stipuler une rémunération proportionnelle payable au terme de la licence. Le paiement étalé d'une redevance forfaitaire est pratique courante. Fréquente aussi est la stipulation d'un « droit d'entrée » (« *down payment* »), suivi du paiement de redevances annuelles proportionnelles aux ventes; voy. par exemple cette clause: « In order to secure an exclusive license as defined in (...) and for the transfer of the Licensed Technology, Licensee will pay Licensor a lump sum amounting to € 21,600 (Twenty One Thousand and Six Hundred Euros), divided into two tranches each of € 10,800 (Ten Thousand and Eight Hundred Euros). The first tranche of € 10,800 (Ten Thousand and Eight Hundred Euros) is due immediately following the Effective Date of this Agreement. The second tranche of € 10,800 (Ten Thousand and Eight Hundred Euros) is immediately payable after the first installation of a License Product by Licensee or one of its Affiliates at a customer site, or 9 (nine) months after the Effective Date of this Agreement, whichever is earlier. This lump sum shall be non-refundable, even if this Agreement should terminate for any reason before the contractual term ».

le paiement est périodique, la *prescription quinquennale* prévue aux articles 1728*quater* et 2277 du Code civil est d'application.

Dans le cas de contrats internationaux, on veillera évidemment à préciser la *devise* dans laquelle doit être acquitté le prix mais aussi le *lieu* du paiement.

La question des *taxes* susceptibles de venir frapper les redevances ou le prix payé au concédant doit également être envisagée. Le régime fiscal peut d'ailleurs influencer le choix des parties quant au type de rémunération (forfaitaire ou proportionnelle aux résultats).

iii) OBLIGATIONS ACCESSOIRES À L'OBLIGATION DE PAYEMENT :
RAPPORTS SUR LES VENTES, COMPTABILITÉ ET DROIT D'AUDIT

Lorsque les redevances sont variables, le donneur de licence doit être en mesure de vérifier les éléments en fonction desquels celles-ci sont calculées. C'est pourquoi le contrat de licence impose généralement au licencié d'adresser au concédant des rapports réguliers et précis quant aux ventes réalisées¹⁵² et de tenir une comptabilité probante. Est également classique la clause habilitant le concédant à (faire) *contrôler* les livres de compte de son partenaire¹⁵³ ainsi que les documents sur la base desquels ces livres sont tenus (factures, bons de commandes...), étant entendu que ce droit d'audit ne doit pas être détourné de son but, notamment pour surprendre des secrets d'affaires du preneur de licence. La stipulation de pénalités en cas de constat d'insuffisances ou d'inexactitudes au niveau du rapport des ventes est également de nature à inciter le preneur à faire preuve de droiture et de rigueur¹⁵⁴.

152. Même en l'absence de clause expresse ce droit appartient selon nous au concédant. Jugé ainsi par la cour d'appel de Gand que la remise, en temps utile, d'un relevé des ventes afin de permettre au donneur de licence de déterminer et de contrôler le montant des royalties dues, constitue une obligation *essentielle* pour le preneur de licence; le non-respect de cette obligation constitue un manquement grave justifiant la dissolution immédiate du contrat de concession (Gand, 9 janvier 2006, *D.A.O.R.*, 2007, p. 453, note G. BALLON). Comp. Bruxelles, 18 décembre 2006, *Ing.-Cons.*, 2007, p. 294 (exigence d'une mise en demeure).

153. Cf. P. ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle*, t. I, n° 189, b).

154. Exemple de clause compréhensive au niveau des comptes et du droit d'audit:

« (1) Licensee shall maintain, and shall cause its Affiliates to maintain, complete and accurate records of License Products that are made, used, marketed or sold under this Agreement, any amounts received as Net Revenues, which records shall contain sufficient information such as customers, Net Revenues and other relevant information in order to permit Licensor to confirm the accuracy of the reports according to § 8. Upon Licensor's request, Licensee will send to Licensor summaries of these records with every report as specified in §8 (reports & payments).

(2) Licensee shall retain such records relating to a given Calendar Year for at least three (3) years after the conclusion of that Calendar Year. During such three (3) year period, Licensor shall have the right to cause an independent, certified public accountant, who is bound by professional secrecy, to inspect Licensee's and the relevant Affiliates'

iv) DIVERS

Comme on l'a dit, il est également conseillé aux parties de régler expressément la répartition des *frais de défense* susceptibles d'être exposés lorsque le preneur est cité en justice par un tiers, fait intervention dans une procédure entre un tel tiers et le concédant ou lance lui-même des poursuites.

De même, le contrat de licence peut-il utilement déterminer dans quelles proportions les parties contribueront aux *dépenses publicitaires* nécessaires à la promotion des produits fabriqués ou des services prestés au moyen des droits donnés en licence. En l'absence de clause, aucune partie ne supporte toutefois d'obligation implicite à cet égard¹⁵⁵.

Le contrat pourrait aussi prévoir la faculté, pour le licencié, de *suspendre le paiement* des redevances – ou de les verser sur un compte bloqué – en cas de poursuites en contrefaçon engagées par un tiers¹⁵⁶. La même conséquence peut être attachée au défaut d'agir en contrefaçon contre un tiers, lorsque le donneur de licence est tenu de le faire en vertu du contrat.

b) *Obligation d'exploiter*

i) DISPOSITION EXPRESSE: QUOTA VERSUS OBLIGATION DE MOYENS

Il est fréquent que la convention de transfert de technologie mette à charge du licencié, outre le paiement des redevances, une *obligation d'exploiter*. Cette obligation peut prendre la forme d'un *quota*, exprimé en nombre d'unités à produire ou à vendre, en un certain chiffre d'affaire à réaliser ou encore en un bénéfice minimal¹⁵⁷. Mais il peut aussi adve-

records during normal business hours for the sole purpose of verifying any reports and payments owed under this Agreement. Such accountant shall not disclose to Licensor or any third party any information gained during the course of such inspection, except that such accountant may disclose to Licensor and Licensee information gained during the course of such inspection relating to the accuracy of reports and payments delivered under this Agreement.

(3) The parties shall compensate any underpayment or overpayment after the accountant delivers the results of the audit within thirty (30) days after the invoicing by the party who receives the open amount. Licensor may exercise its rights under this section only once every year and only with reasonable prior notice to the audited party. The costs for such an audit shall be borne by Licensor in principle. Notwithstanding the aforesaid, in the event that any inspection as aforesaid reveals any underpayment by Licensee in an amount exceeding 5 % of the respective due payments of at least € 1,000 (One Thousand Euros), then Licensee shall bear the auditor's fee for the audit».

155. Cf. R. JOLIET, « Le contrat de licence de brevet en droit civil belge et français », *op. cit.*, pp. 201-202.

156. Cf. F. DESSEMONTET, *La propriété intellectuelle*, *op. cit.*, n° 312.

157. Dans ces hypothèses, l'obligation d'exploitation sera analysée comme une obligation de résultat au sens de l'article 1147 du Code civil. Dès lors, si le quota n'est pas

nir qu'un contrat de licence, sans prévoir un réel quota, contienne une obligation d'exploiter formulée de manière *abstraite*: le licencié est tenu d'exploiter « de manière sérieuse et ininterrompue »¹⁵⁸.

ii) QUID EN L'ABSENCE DE DISPOSITION EXPRESSE ?

Même lorsqu'elle n'est pas prévue par la loi ou par la convention, la doctrine majoritaire retient, à charge du licencié, l'existence d'une obligation d'exploiter¹⁵⁹. Nous ne pensons toutefois pas que celle-ci résulte de la nature même du contrat de licence. Par contre, l'obligation d'exploiter nous semble pouvoir être déduite du principe d'exécution de bonne foi dans l'hypothèse où la licence est *exclusive* et les *redevances proportionnelles* aux ventes¹⁶⁰. Encore la portée de cette obligation doit-elle être

atteint, le licencié devra en principe indemniser le donneur de licence de son manque à gagner; il ne pourra s'exonérer de sa responsabilité qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère libératoire (par exemple un retrait d'autorisation de mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique visée par une licence de brevet). Le cas échéant, une clause pénale fixera de manière forfaitaire le montant de l'indemnité due en cas d'exploitation insuffisante; à défaut, le donneur de licence devra prouver *in concreto* l'existence et l'étendue du préjudice résultant pour lui de la non réalisation du quota, ce qui pourra s'avérer malaisé lorsque les redevances ne sont pas proportionnelles à l'exploitation. Si le manquement est suffisamment grave, il pourra justifier la résolution de la licence sur le pied de l'article 1184 du Code civil, étant entendu que le donneur de licence n'est jamais tenu d'opter pour cette sanction. Lorsqu'une licence est exclusive, les parties substituent souvent à la résolution, en cas de défaut d'exploitation, la perte de l'exclusivité.

158. En d'autres termes, l'obligation est formulée non sous forme d'une obligation de résultat mais d'une obligation de moyens. Pour mettre en cause la responsabilité du licencié du fait d'un défaut d'exploitation, le donneur de licence doit dès lors démontrer que ce licencié n'a pas apporté tous les soins qu'y aurait apportés un exploitant normalement diligent et prudent (art. 1137 C. civ.).
159. Voy., not., B. VAN REEPINGHEN et M. DE BRABANTER, *Les brevets d'invention: la loi belge du 28 mars 1984 – Le règlement du 23 juillet 1984 de la commission C.E.E. relatif à l'exemption de certains accords de licences de brevets*, Bruxelles, Larcier, 1987, n^{os} 204-205; M. BUYDENS, *Droit des brevets d'invention et protection du savoir-faire*, op. cit., n^o 282; E. DE GRUYSE, « Licentieovereenkomsten », op. cit., n^{os} 19 (brevet). En France, voy. E. POUILLET, *Traité théorique et pratique des brevets d'invention et des secrets de fabrique*, 6^e éd., par TAILLEFER et CLARO, Paris, L.G.D.J., 1915, n^o 280; P. ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle*, t. II, n^o 189; J.-J. BURST, *Brevet et licencié*, op. cit., n^{os} 319 et s.; A. CHAVANNE et J.-J. BURST, *Droit de la propriété industrielle*, op. cit., n^{os} 331 et s. (brevet). En matière de brevet, la Cour de cassation de France paraît bien avoir consacré l'obligation d'exploiter comme participant de la nature du contrat de licence: voy. Cass. fr., 5 janvier 1983, *D.*, 1984, I.R., p. 209, obs. J.-M. MOUSSERON et J. SCHMIDT, et Paris, 2 juillet 1981, note des mêmes auteurs. Du côté de la jurisprudence belge, voy. Liège, 7 mai 1931, *Pas.*, 1932, II, p. 28 et *Ing.-Cons.*, 1932, p. 138 (résiliation du contrat de licence aux torts du preneur qui avait cessé toute exploitation, mais limitation des dommages et intérêts à une année en raison de la faculté de résiliation prévue au contrat moyennant un préavis de cette durée).
160. Le professeur Joliet rejette expressément le principe d'une obligation d'exploiter lorsque la licence n'est pas exclusive et la rémunération du concédant, forfaitaire (R. JOLIET, « Le contrat de licence de brevet en droit civil belge et français », op. cit.,

nuancée : si l'on pourrait, certes, faire grief au licencié de n'avoir entrepris aucune démarche en vue d'exploiter la technologie donnée en licence, il paraît plus périlleux, en l'absence de toute stipulation de quota, de lui reprocher une simple insuffisance de rendement¹⁶¹. En outre, si la technologie a été donnée en licence alors que son développement n'était pas encore tout à fait abouti, le preneur pourra plus difficilement voir sa responsabilité mise en cause, en l'absence de dispositions précises quant à la poursuite du développement. Tout est affaire de circonstances.

iii) CONDITIONS ET MODALITÉS DE L'EXPLOITATION ; PRIX PRATIQUÉS PAR LE PRENEUR

Les contrats de licence s'attachent généralement à déterminer de manière précise les *conditions* et les *modalités* de l'exploitation attendue du preneur¹⁶². D'abord, celui-ci peut se voir imposer un quota de production ou de ventes, non seulement – comme on l'a vu – sous la forme d'un *minimum* à atteindre mais aussi, le cas échéant, sous celle d'un *plafond* à ne pas dépasser¹⁶³, ce qui est plus problématique du point de vue du droit de la concurrence¹⁶⁴. En certaines occasions, il est également prévu que la fabrication sous licence (et le cas échéant l'apposition de la marque) est autorisée à la seule fin de fournir des produits finis ou semi-finis *au concédant-titulaire* ; la licence s'inscrit alors dans une relation de pure sous-traitance¹⁶⁵.

Il advient aussi que le donneur de licence entende fixer le *prix* auquel pourront être commercialisés les produits fabriqués ou les services prestés sous licence ; il peut s'agir du prix de vente par le licencié (prix de gros) ou du prix de revente au consommateur ou à l'utilisateur final (prix au

p. 201) ; pour le professeur Schrans, il y a lieu d'apprécier au cas par cas, en fonction des circonstances concrètes de la cause (G. SCHRANS, « Octrooiligentievereenkomsten naar Belgisch recht. Algemeen overzicht », *op. cit.*, n° 34).

161. Cf. not. R. JOLIET, « Le contrat de licence de brevet en droit civil belge et français », *op. cit.*

162. À propos de ces clauses, voy., not., G. SCHRANS, *Octrooien en octrooiligenties in het Europees mededingingsrecht*, nos 617 et s.

163. Le but d'une telle clause est, pour le donneur de licence, de protéger sa production ou ses ventes propres, voire celles de ses autres licenciés.

164. Voy. l'article 4, § 1, sous b), du règlement (UE) 316/2014 : un tel plafond constitue une restriction caractérisée de concurrence s'il est prévu à charge de chacune des parties (réciprocité) dans un accord conclu entre concurrents.

165. Concernant le statut d'une telle restriction en droit de la concurrence, voy. la Communication de la Commission du 18 décembre 1978 concernant l'appréciation des contrats de sous-traitance au regard des dispositions de l'article 85, § 1, du Traité instituant la Communauté économique européenne (*J.O.*, C 001 du 3 janvier 1979), ainsi que le point 64 des lignes directrices relatives à l'application de l'article 101, § 3, à des accords de transfert de technologie. La clause imposant à un preneur de licence de ne fournir *qu'un acheteur déterminé* est exemptée au titre du règlement (UE) 316/2014 lorsqu'elle vise à créer une source d'approvisionnement de substitution pour ledit acheteur (cf. art. 4.1, c), iv) et 4.2, b), iii)).

détail). Ici également, le droit de la concurrence intervient pour régler ce type de clauses¹⁶⁶.

Fréquentes sont, ensuite, les spécifications relatives au *mode de fabrication*¹⁶⁷ ou de *commercialisation* ainsi qu'à la *qualité* des produits fabriqués ou des services prestés sous licence¹⁶⁸. Le cas échéant, le contrat pourra aussi imposer au licencié d'obtenir une certification externe (par exemple aux normes ISO) pour son établissement ou ses produits. Lorsqu'il a imposé des modalités de fabrication particulières – on a vu que tel était spécialement le cas lorsque le transfert de technologie est doublé d'une licence de marque – le donneur de licence veille généralement à se réserver les moyens d'en *contrôler* le respect. Le contrat de licence peut, notamment, prévoir l'envoi régulier d'échantillons au concédant ou la possibilité, pour celui-ci, d'effectuer des analyses dans les locaux du licencié. Enfin, c'est encore à la volonté de garantir la qualité de l'exploitation que peut être ramenée l'interdiction généralement faite au preneur de céder sa licence – ou d'accorder à son tour une (sous) licence, si ce n'est concomitamment à la transmission (location) de son entreprise (fonds de commerce).

166. Voy. not. l'art. 4.1 a) (entreprises concurrentes) et 4.2 a) (entreprises non concurrentes) du règlement (UE) 316/2014, pour les accords de transfert de technologie (licences de brevet, de savoir-faire, de dessins et modèles, etc., en vue de la fabrication de produits); l'article 4 a) du règlement 330/2010 pour les accords de franchise et autres licences de marque.

167. Une obligation d'approvisionnement auprès du concédant ou d'un tiers peut, notamment, être stipulée; une telle clause s'avère toutefois problématique du point de vue du droit de la concurrence lorsqu'elle vise davantage à assurer des revenus complémentaires au concédant qu'à garantir la qualité des produits finis (cf. généralement l'article 101, § 1, e), T.F.U.E.).

168. Le contrat modèle C.C.I. contient, par exemple, la clause suivante (« Quality standards »): « Licensee shall strictly observe licensor's quality standard, for any Product manufactured and use in the manufacture and assembly of the Products equipment, tooling, materials and components that conform to such standards. Licensee shall furthermore establish and maintain such test and inspection procedures as are necessary to ensure the fulfilment of its obligations under this sub-section. If any Product fails to meet the above-mentioned standards, licensor shall assist licensee in identifying the deficiencies and furnish to licensee recommendations for correcting them. Where assistance is required in the Territory, licensee shall pay the cost of the dispatch of technical personnel by licensor. Licensee shall not market or use any Products that fail to meet the abovementioned quality standards without licensor's prior consent ». Cette clause est suivie d'une disposition relative au droit de contrôle (« audit ») du donneur de licence: « Licensor shall have the right to carry out, at its own expense, technical audits at licensee's plants and offices, in order to check that licensee is conforming to licensor's standards in the manufacture of the Products and that the quality of the manufactured Products is satisfactory ».

c) *Obligations complémentaires éventuelles destinées à protéger les intérêts du concédant*

Outre les obligations principales de rémunération et d'exploitation, un troisième groupe d'obligations peut être identifié, à charge du preneur de licence, qui ont en commun d'être stipulées – ou le cas échéant déduites du principe d'exécution de bonne foi – en vue de protéger les intérêts du concédant. Le licencié a, d'abord, l'obligation de *porter à la connaissance* de son cocontractant divers événements susceptibles de se produire au cours de l'exécution du contrat de concession (i). Réciproquement, il est aussi tenu à un devoir de discrétion vis-à-vis des tiers, lequel peut être précisé et renforcé par des clauses de *confidentialité* (ii). De façon plus significative – et aussi plus sensible au niveau du respect du droit de la concurrence –, le concédant peut imposer à son partenaire des *obligations de non-concurrence* (iii) ou exiger qu'il s'engage à ne pas *contester la validité* des droits intellectuels donnés en licence (iv).

i) OBLIGATIONS D'INFORMATION

Comme on l'a déjà signalé, le licencié est tenu, même en l'absence de clause expresse, d'informer son partenaire des *perfectionnements* de l'invention (ou, plus généralement, de la création) concédée qu'il parviendrait à mettre au point, ou d'autres adaptations qu'il y apporterait (dans le respect du contrat de licence).

Lorsqu'il donne à son tour en (*sous*) *licence* la propriété intellectuelle ou le savoir-faire concédés, en vertu de l'autorisation qu'il a reçue à cet effet, le preneur doit aussi en faire la déclaration auprès du concédant.

L'obligation de coopération loyale du licencié – généralement traduite dans une disposition contractuelle – l'oblige encore à signaler au donneur de licence les *actes de contrefaçon* dont il a connaissance (lorsque la technologie concédée est protégée par des droits exclusifs)¹⁶⁹, ainsi que tout événement compromettant le caractère confidentiel du savoir-faire communiqué (même si cet événement implique une négligence dans son chef...).

D'autre part, il est à peine besoin de préciser que le preneur devra avertir le concédant des *actions en contrefaçon* qui seraient formées contre lui. Le premier réflexe du concessionnaire sera, en effet, d'appeler en garantie son cocontractant. Au-delà, une clause utile pour le licencié

169. R. JOLIET, « Le contrat de licence de brevet en droit civil belge et français », *op. cit.*, p. 201. Il le fera non seulement lorsque le titulaire est tenu de faire cesser ces atteintes en vertu d'une obligation, contractuelle ou légale, de garantie contre l'éviction, mais également lorsqu'il entend y mettre fin par ses propres moyens (notamment parce que le concédant pourrait avoir des raisons de l'en dissuader).

consiste à prévoir expressément une suspension du paiement des redevances dans l'hypothèse où un ordre de cessation est prononcé à son encontre, voire dès qu'est formée une demande ayant un tel objet.

Inversement, le titulaire qui intente une action en contrefaçon est tenu d'en avertir ses licenciés afin qu'ils puissent se joindre à ladite action et, en particulier, réclamer la réparation de leur propre dommage. Cette obligation d'information incombe aussi au licencié lorsqu'il est habilité à agir de son propre chef; d'ailleurs, elle constitue parfois une condition à la recevabilité de son action.

ii) OBLIGATION DE CONFIDENTIALITÉ

Assurément, lorsque la concession porte sur un savoir-faire secret, l'obligation de confidentialité relève de l'essence du contrat; elle s'impose même en l'absence de dispositions particulières.

Néanmoins, les contrats de transfert de technologie contiennent généralement des précisions quant à l'obligation de confidentialité¹⁷⁰, assez semblables à celles, étudiées précédemment, que l'on trouve à charge du récepteur dans les accords de confidentialité (*supra*). Pourront être soumises à ce statut non seulement les informations communiquées par le concédant en exécution du contrat mais aussi des informations sensibles dont le preneur prendrait connaissance à l'occasion de l'exploitation sous licence (en particulier les perfectionnements apportés à la technologie). Lorsque le preneur de licence est autorisé à accorder des sous-licences ou à sous-traiter une partie du processus de fabrication, ou des tests, il sera tenu de faire signer un engagement de confidentialité similaire aux sous-traitants auxquels il fait appel. Il est également utile de préciser la durée de l'obligation de confidentialité – en couvrant une certaine période post-contractuelle, et d'assortir celle-ci d'une clause pénale (*supra*).

iii) OBLIGATIONS DE NON-CONCURRENCE

Outre la détermination des modalités de l'exploitation sous licence, le concédant se préoccupe généralement aussi des autres activités exercées par le licencié. Il s'agit d'éviter que celles-ci ne nuisent à la bonne exécution du contrat de licence. D'où de fréquentes *clauses de non-concurrence*, par lesquelles le licencié se voit interdire de fabriquer des produits peu ou prou substituables à ceux qui font l'objet du brevet, de recourir à des procédés de fabrication distincts, d'offrir des produits de marques rivales, de proposer des logiciels concurrents, etc. Parfois, ce sont même les activités de recherche-développement du licencié que le concédant entend contrô-

170. Voy., not., A. ROEF, « De licentieovereenkomst », *op. cit.*, p. 57.

ler ou encore la possibilité, pour le preneur, d'exploiter les améliorations de la technologie concédée, qui résulteraient de telles activités. Ces différentes clauses, et en particulier celles du second groupe, sont toutefois considérées avec beaucoup de défaveur par le droit de la concurrence. Un examen minutieux de ce point de vue s'impose pour éviter qu'elles ne vicient le contrat de licence tout entier.

iv) CLAUSES DE NON-CONCURRENCE *SENSU STRICTO* : LIMITATION DES ACTIVITÉS DE PRODUCTION OU DE COMMERCIALISATION DU LICENCIÉ

On aperçoit aisément les motifs pour lesquels le possesseur d'un savoir-faire (ou le titulaire d'un droit intellectuel) entend imposer au preneur de licence de telles obligations: le concédant entend que son partenaire consacre son énergie et ses moyens à l'exploitation sous licence; il veut surtout éviter que le *know-how* communiqué au preneur profite à des concurrents...

La licéité de ces obligations doit néanmoins être examinée au regard des normes du droit de la concurrence. En ce qui concerne les transferts de technologie, on épinglera en particulier l'*interdiction* de restreindre la capacité du preneur d'exploiter sa *propre technologie*, lorsque ce preneur est concurrent du concédant. Une telle restriction est toutefois admissible si elle s'avère « indispensable pour empêcher la divulgation du savoir-faire concédé à des tiers »¹⁷¹, et ce, semble-t-il, aussi longtemps que ce savoir-faire demeure « secret »¹⁷².

Notons encore que, même en l'absence de clause explicite de non-concurrence, la vente (ou la fabrication) de produits concurrents de ceux du concédant pourrait, en fonction des circonstances concrètes de la cause, être considérée comme un manquement au devoir de *coopération loyale* entre parties déduit de l'article 1135 du Code civil (fonction complétive du principe d'exécution de bonne foi)¹⁷³.

- *Interdiction d'effectuer des activités de recherche-développement ou obligation de céder la propriété de leur résultat*

Le donneur de licence entend parfois aussi restreindre la liberté de son cocontractant sur le plan de la *recherche* et du *développement*: si elle

171. Art. 4, § 1, d), du règlement 316/2014 (voy. déjà, antérieurement, art. 4.1, e), du règlement 772/2004).

172. Comp. règlement n° 330/2010 sur les « accords verticaux »: lorsqu'elles sont contenues dans des accords de franchise ou d'autres licences couvertes par cet autre règlement d'exemption (contrats de distribution, essentiellement), les clauses de non-concurrence doivent avoir une durée de *cinq ans maximum* (art. 5, § 1, a) et ne peuvent concerner la période post-contractuelle (art. 5, § 1, b).

173. Cf. par exemple comm Liège, 18 novembre 1901, *Pand. pér.*, 1902, n° 858, p. 581.

est stipulée dans un accord de transfert de technologie entre concurrents, une telle clause est en principe considérée comme une *restriction caractérisée* de concurrence faisant obstacle à l'exemption du contrat au titre du règlement 316/2014, à moins que cette restriction ne soit « *indispensable* » pour empêcher la divulgation à des tiers du savoir-faire concédé¹⁷⁴.

De même, le preneur de licence ne peut-il être *contraint de céder* (ou concéder de manière exclusive) au donneur de licence (ou à un tiers désigné par celui-ci) l'intégralité ou une partie des droits sur les améliorations¹⁷⁵ qu'il aura lui-même apportées à la technologie concédée ou sur les nouvelles applications qu'il en aura faites¹⁷⁶.

- *Interdiction de contester les droits intellectuels du concédant*

Ce troisième type d'obligation complémentaire susceptible d'être mise à charge du preneur de licence, ne sera pas examiné en détail dans cette contribution centrée essentiellement sur le savoir-faire. On notera simplement que le règlement 316/2014 *condamne* formellement la clause de non-contestation dans les *licences de brevet* (mais aussi de dessins et modèles et autres droits d'obtention végétale)¹⁷⁷. En revanche, et toujours selon ce règlement, pour autant que la licence soit exclusive, une clause de résiliation unilatérale peut être stipulée en faveur du concédant qui fait face à la contestation de l'un de ses droits par le preneur, ce qui contraint ce dernier à assumer le risque d'échec de son action¹⁷⁸.

174. Cf. art. 4, § 1, d), du règlement 316/2014; voy. déjà art. 4.1, e), du règlement 772/2004.

175. La notion d'« amélioration dissociable », seule visée dans le règlement (CE) n° 772/2004 et définie comme une « amélioration susceptible d'être exploitée sans empiéter sur la technologie concédée », a été abandonnée dans le nouveau règlement de 2014.

176. Cette restriction de concurrence est exclue par l'article 5, § 1, a), du règlement 316/2014 (comp. art. 5.1 b) régl. 772/2004/CE).

177. Cf. art. 5, § 1, b), du règlement (UE) n° 316/2014. Rapp. C.J.C.E., arrêt du 25 février 1986, *Windsurfing International c. Commission*, aff. 193-83, Rec. 1986, p. 611, spéc. pts 92-93; décision de la Commission n° 72/238/CEE, du 9 juin 1972, *Raymond-Nagoya*, J.O.C.E., L 143 du 23 juin 1972 p. 39 (« En principe, une clause de non contestation de ce genre entraîne une restriction de la liberté d'action du licencié qui n'est pas couverte par l'essence même du droit de propriété industrielle, car elle lui enlève la possibilité de contester la validité du contrat pour réduire les redevances et faire supprimer certaines restrictions, ce qui pourrait renforcer sa position concurrentielle tout en améliorant celle des entreprises tierces intéressées à la fabrication des articles sous licence, ainsi que celle des utilisateurs »). Comp. toutefois C.J.C.E., arrêt du 27 septembre 1988, *Bayer*, aff. 65/86, Rec., 1988, p. 5249, concl. av. gén. DARMON : validité de la clause insérée dans une licence accordée à titre gratuit ou sur un procédé non utilisé par le licencié en raison de son caractère obsolète.

178. Art. 5.1, b), du règlement 316/2014. Dans le précédent règlement (772/2004), une telle clause était exemptée quelle que soit la nature, exclusive ou non, de la licence (art. 5.1, c). La volonté de la Commission de supprimer purement et simplement l'exemption des clauses de résiliation unilatérale a provoqué une levée de boucliers de la part de certains intéressés, qui a débouché sur la solution de compromis inscrite à l'article 5.1, b).

B. <i>La faillite du preneur: l'hypothèse de l'extension de la faillite au bailleur</i>	288
L'incidence de l'excusabilité	289
C. <i>Le traitement fiscal de l'opération</i>	290
1. En matière d'impôt sur les revenus	290
2. En matière de T.V.A.	292
<i>Conclusion</i>	293