



LPA JURI'SCOPE

Oct,06 ,2023

N° 36

LES LICENCES EN MATIÈRE DE BREVETS D'INVENTION

**SÉRIE 1 : LES LICENCES CONTRACTUELLES MARQUÉES
PAR LA VOLONTÉ DES PARTIES EN MATIÈRE
DE BREVETS D'INVENTION**


SCIENCE SAVOIR
FAIRE
&
EXPERTISE

L'ÉQUIPE DE RÉDACTION

ADEL FENDRI YASMINE FKI
NESRINE HEDFI CYRINE MIGHRI

 WWW.LPA-LEGAL.COM.TN

 <https://www.linkedin.com/company/legal-partners-advisors/>

 <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089715340398>

LES LICENCES EN MATIÈRE DE BREVETS D'INVENTION



L' invention est le résultat d'un effort intellectuel de son créateur, une réflexion sur des idées nouvelles, et une démonstration de l'intelligence de l'inventeur, méritant ainsi d'être récompensée par la reconnaissance de certains droits. La protection des inventions et la lutte contre la concurrence déloyale et la contrefaçon ont une longue histoire remontant à plusieurs siècles. À cette époque, le brevet d'invention était le système de protection le plus efficace.

En effet, il est impossible d'imaginer une avancée technologique sans un cadre juridique permettant de la protéger. Les premiers brevets d'invention sont apparus dans l'Antiquité, dans une colonie grecque, où ils étaient délivrés aux chefs cuisiniers talentueux pour leurs créations culinaires exceptionnelles¹.

Vers la fin du Moyen Âge, notamment entre le 13^e et le 14^e siècle, le brevet d'invention s'est répandu dans toute l'Europe sous une forme nouvelle, accompagnée de certaines conditions telles que la soumission d'une demande, l'évaluation de l'intérêt public, et la limitation de la durée et de la portée du brevet. À l'origine, ce privilège était accordé exclusivement dans le domaine minier, mais il a ensuite été étendu à d'autres domaines.



Malgré les progrès réalisés dans le concept de brevet à cette époque, son attribution demeurait souvent arbitraire et dépendait largement de la volonté des souverains. À cet égard, il convient de rappeler que la première loi écrite sur les brevets était d'origine italienne et a été votée en 1474 par le Sénat, connue sous le nom de "Parte Veneziana". Cette loi a jeté les bases de plusieurs principes qui ont été adoptés par les législations sur les brevets jusqu'à nos jours, notamment la promotion de l'activité inventive, la reconnaissance des droits de l'inventeur sur sa création, la compensation des dépenses encourues par l'inventeur et l'utilité sociale de l'invention.² Malgré son importance, cette loi a fini par disparaître par la suite.³



En effet, le brevet n'était pas considéré comme étant un moyen stimulant l'industrie, l'emploi et la croissance mais un instrument de politique économique.⁴

Cette idée a été dominante dans les pays d'Europe qui ont adapté les règles de la propriété intellectuelle à leurs préoccupations socio-économiques, culturelles et environnementales. Cela a souligné la nécessité d'une législation sérieuse en matière de brevets.

A l'instar du législateur Français⁵, le législateur tunisien a donné une définition du brevet d'invention dans l'article 1er du chapitre premier intitulé Des inventions brevetables de la loi n° 2000-84 du 24 août 2000 relative aux brevets d'invention. Cet article stipule que "toute invention d'un produit ou d'un procédé de fabrication peut être protégée par un titre appelé brevet d'invention, qui est délivré par l'Organisme chargé de la propriété industrielle, conformément aux conditions établies par la présente loi."

Il existe deux obligations caractéristiques liées au brevet d'invention : l'obligation de rendre l'invention publique et l'obligation de l'exploiter. L'exploitation des brevets d'invention peut être confiée à des tiers de manière volontaire, par le biais de licences contractuelles négociées librement entre les parties, ou de manière involontaire, sous forme de licences obligatoires ou de licences d'office.

Dans ce contexte, il est important de distinguer entre la licence de brevet et la cession de celui-ci:

2.S. Lapointe, LEGER ROBIC RICHARD/ROBIC « L'histoire des brevets » 2000 page 3

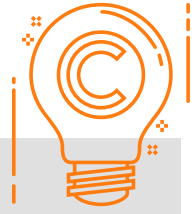
3.ROUBIER (P) « Valeurs des droits de propriété industrielle » Litec 2006 page 4

4.la section 6 du Statute of Monopolies de Royaume unies

5. l'article L 611-1 alinéa 1 du Code de la Propriété Intellectuelle, énonçant que "toute invention peut être assortie d'un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle, conférant à son détenteur ou à ses ayants droit le droit exclusif d'exploitation."



La cession constitue un transfert réel du droit exclusif au bénéficiaire, le désignant comme le nouveau titulaire du droit.



La licence est essentiellement une autorisation accordée par le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle à un tiers pour exercer les droits exclusifs qu'il détient. Elle perçue comme une location de droits, permettant au nouveau détenteur d'utiliser légalement le droit de l'inventeur selon des termes convenus, sans s'exposer à des poursuites pour violation ou contrefaçon.

Dans ce contexte, notre sujet porte sur les licences en matière de brevets d'invention, et la problématique centrale est de comprendre comment la volonté des parties se manifeste dans les contrats de licences en matière de brevets d'invention. Pour répondre à cette question, nous aborderons d'abord les licences contractuelles, qui résultent de la volonté des parties (Série 1), puis nous examinerons les licences forcées, qui ne dépendent pas de la volonté des parties (Série 2).





SÉRIE 1 : LES LICENCES CONTRACTUELLES MARQUÉES PAR LA VOLONTÉ DES PARTIES EN MATIÈRE DE BREVETS D'INVENTION



La licence représente simplement une autorisation donnée par le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle à un tiers, lui permettant d'exercer les droits exclusifs associés à ce droit.

En ce qui concerne la licence de brevet, elle peut être définie comme un contrat par lequel le détenteur du brevet accorde à un tiers, appelé licencié, le droit d'exploiter tout ou partie du brevet, moyennant une rémunération connue sous le nom de "redevances" ou "royalties". Ce type de contrat de concession est assimilable à un contrat de location, ce qui permet de faire référence à l'article 726 du Code des Obligations et des Contrats.

Il est important de noter que ce contrat sera souvent caractérisé par **une forte intuition personæ**. Dans cette perspective, nous examinerons tout d'abord les conditions de formation du contrat de licence (A), puis nous nous intéresserons aux effets du contrat de licence de brevet dans une deuxième partie (B).

A: LES CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT DE LICENCE

Les conditions de fond de ce contrat de licence sont nombreuses.

Le brevet, ou même la simple demande de brevet, constitue **l'objet de ce contrat**, conformément à l'article 63 alinéa 1 de la loi n°2000-84 du 24 août 2000 relative aux brevets d'invention, qui énonce que : "**Le titulaire de la demande de brevet ou du brevet peut, par contrat, accorder à toute personne physique ou morale une licence d'exploitation de l'invention objet de cette demande de brevet ou de ce brevet.**"

De plus, **le concédant doit être le propriétaire du brevet**, et le contrat de licence doit avoir un objet spécifique pour éviter la nullité, faute de quoi il serait

considéré comme une transmission de savoir-faire.

La licence peut être soit totale, couvrant tous les aspects du brevet, soit limitée, soit dans son champ d'application géographique, soit dans son contenu. Lorsque le brevet est en copropriété, l'obtention d'une licence exclusive nécessite le consentement de tous les copropriétaires ou, en l'absence de leur accord, une autorisation judiciaire, conformément à l'article 63 alinéa 2 de la loi n°2000-84 du 24 août 2000 relative aux brevets d'invention.





Il est important de noter que le contrat de licence doit être **rédigé par écrit** pour éviter toute nullité.

De plus, conformément à l'article 63 alinéa 4, tout contrat de licence, ainsi que toute modification ou renouvellement de ce contrat, doit être **enregistré dans le registre national des brevets**, moyennant le paiement d'une redevance dont le montant sera fixé par décret, sous peine de ne pas être opposable aux tiers.⁶ Cette exigence vise à assurer que le contrat de licence soit légalement contraignant et opposable à tous les tiers.⁷



Pour une licence non exclusive, il n'est pas nécessaire de parvenir à un accord formel.

Cependant, le titulaire du brevet souhaitant accorder une licence doit informer les autres copropriétaires de son intention et leur faire une offre de vente de sa part à un prix spécifique. Les autres copropriétaires ont le droit de s'opposer à la conclusion de la licence en rachetant la part du titulaire du brevet au prix fixé. S'ils ne le font pas, la licence peut être conclue, mais le titulaire du brevet contractant doit compenser équitablement les copropriétaires pour tout préjudice subi.



En ce qui concerne la licence exclusive, en principe, elle n'empêche pas le titulaire du brevet

de continuer à exploiter le brevet lui-même. Cependant, l'article 64 de la loi n°2000-84 du 24 août 2000 relative aux brevets

d'invention prévoit que cela peut être spécifié différemment dans le contrat, d'où l'expression "sauf stipulation contraire".

En ce qui concerne le **prix**, le principe fondamental est la **liberté contractuelle**. Les parties sont libres de déterminer le prix selon leur choix. Cette liberté découle de la théorie de l'autonomie de la volonté, qui signifie que les parties ont le droit de contracter ou de ne pas contracter avec qui elles le souhaitent. Les modalités de fixation du prix peuvent varier, qu'il s'agisse d'un prix forfaitaire, proportionnel, ou d'une combinaison des deux. Il peut également y avoir des quotas de production ou d'exploitation minimale ou maximale, des quotas minimums de redevances, voire des ajustements dans le temps. En résumé, les modalités de fixation du prix sont flexibles et peuvent être adaptées aux besoins des parties.

Le contrat de licence de brevet reste valide jusqu'à la fin de la durée de validité du brevet, que cette durée soit déterminée ou indéterminée. Il **ne peut pas excéder la durée du brevet**, car cela pourrait être considéré comme une violation des règles de la concurrence. En ce qui concerne la portée territoriale du contrat, elle correspond généralement à celle du brevet, à moins qu'une clause explicite n'en dispose autrement.

6. Article 63 alinéa 2 de la loi n°2000-84 du 24 août 2000, relative aux brevets d'invention qui disposait que : "Chacun des cotitulaires d'une demande de brevet ou d'un brevet a le droit de donner une licence d'exploitation en commun accord avec tous les autres cotitulaires."

7. Article 63 alinéa 3 de la loi n°2000-84 du 24 août 2000 dispose que "Le contrat de licence doit, sous peine de nullité, être établi par écrit et signé par les cotitulaires."



B: LES EFFETS DU CONTRAT DE LICENCE

La licence de brevet **ne transfère pas la propriété du brevet** en question. Dans certains cas, il peut y avoir un transfert de propriété d'un prototype, mais cela doit être explicitement stipulé dans le contrat.

Pour commencer par les obligations du concédant,⁸ également appelé le donneur de licence, il est tenu de **permettre** au licencié de **jouir pleinement du brevet** concédé et de le mettre en mesure de l'exploiter de manière optimale. Cela implique l'obligation de partager les connaissances et les compétences techniques nécessaires à une exploitation efficace du brevet. Bien que cette jurisprudence soit ancienne et parfois non respectée par les tribunaux, il est généralement recommandé de l'inclure dans le contrat et de la compléter par une clause de confidentialité. En outre, l'assistance technique n'est généralement pas automatiquement exigée du concédant, sauf disposition contraire.



En ajoutant à cette obligation principale du donneur de licence, il y a aussi une autre obligation en matière de garantie. Comme tout bailleur, le concédant est tenu de **garantir** le preneur **contre tous les vices ou défauts** de la chose louée qui empêchent son utilisation.



La jurisprudence a établi que la garantie s'applique aux licences de brevet chaque fois que le défaut de performances annoncées résulte non pas d'une mauvaise utilisation du brevet par le licencié, mais d'un problème intrinsèque à la conception même de l'invention.⁹

La garantie des vices cachés en matière de licences de brevet est similaire à celle en cas de cession de brevet, et elle peut être étendue ou limitée selon les termes du contrat. En ce qui concerne la garantie d'éviction, elle incombe au concédant en cas de perturbations causées par des actions concrètes, car le licencié ne dispose pas du droit d'intenter une action en contrefaçon, même après la publication du contrat. Toutefois, si le titulaire du brevet n'engage pas d'action en contrefaçon, cela peut causer un préjudice au licencié, qui peut alors demander réparation. Il est à noter que le licencié exclusif a le droit d'engager une action s'il a déjà mis en demeure le concédant.

8.J.-C. Galloux, Droit de la propriété industrielle, Paris : Dalloz, les cours de droit, série droit privé, 2003

9.Piotraut (J.L), Dechristé (P.J), Jugements et arrêts fondamentaux de la propriété intellectuelle, Éditions TEC



En ce qui concerne les perturbations juridiques, le titulaire du brevet a l'obligation de garantir le licencié contre toute action en contrefaçon, en réclamation de droits antérieurs, ou en revendication de possession personnelle antérieure qui pourrait perturber l'exploitation paisible du brevet. Cette garantie est valable seulement si le licencié est de bonne foi.

Enfin, le titulaire du brevet a l'obligation de maintenir le brevet en vigueur pendant toute la durée du contrat de licence en payant les annuités requises, sous peine de résiliation du contrat et d'engagement de sa responsabilité. Dans le cas d'une licence exclusive, le concédant a également l'obligation de garantir au concessionnaire l'exclusivité de l'exploitation de l'invention.

Cependant, le licencié est tenu de respecter les termes du contrat, y compris le paiement du prix convenu, ainsi que de se conformer aux procédures de vérification prévues, telles que les audits ou les clauses relatives à la comptabilité.

Le licencié a également l'obligation d'exploiter le brevet, qu'il détienne une licence exclusive ou non. Cette obligation découle du caractère proportionnel des redevances, de la fréquente nécessité de partager les améliorations réciproques, ainsi que du risque de voir le brevet devenir obligatoire pour le titulaire en cas d'exploitation insuffisante de l'invention. Cette exigence est précisée dans ***l'article 65 de la loi n°2000-84 du 24 août 2000 relative aux brevets d'invention.***



Les actes d'exploitation couverts par l'**article 46** de la loi susmentionnée comprennent la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'utilisation, l'importation, ou la détention à des fins commerciales du produit breveté, ainsi que l'utilisation du procédé de fabrication objet du brevet.

Ces actes sont interdits aux tiers sans le consentement du titulaire du brevet ou de ses ayants droit.

Il est essentiel de noter que l'exploitation doit être réelle, sérieuse et loyale.

Elle suppose une utilisation maximale des moyens et des ressources du licencié, et ne peut se limiter à une exploitation minimale, même si un quota minimal de redevances est spécifié dans le contrat.

Conformément à la loi en vigueur, les droits liés à un brevet peuvent être cédés ou transférés en totalité ou en partie. La jurisprudence française a clarifié les règles concernant la validité d'une licence, la garantie des vices cachés fournie par le concédant et l'utilisation d'une clause de non-contestation.



En ce qui concerne la fin d'un contrat de licence, plusieurs scénarios sont possibles. La résiliation peut être initiée soit par la cession normale du contrat si celui-ci a une durée définie, soit par l'expiration de la période contractuelle en cas de clause de tacite reconduction pour un contrat à durée indéterminée. Dans ce dernier cas, chaque partie peut mettre fin au contrat en respectant un préavis, qui, conformément à la jurisprudence française et en l'absence d'indication contraire, est limité à la durée de validité du brevet concédé.

La résiliation peut également intervenir si l'une des parties ne respecte pas ses obligations contractuelles, bien que le contrat ne soit résilié que pour l'avenir dans ce cas.

Un autre motif de résiliation est la résolution automatique en vertu d'une clause prévue dans le contrat, bien que la validité de ces clauses de non-contestation soit sujette à débat. Dans certaines situations, le titulaire d'un brevet accordé en licence peut insérer une clause empêchant le licencié de contester en justice la validité du brevet concédé. Cette clause a suscité des discussions quant à sa validité et son efficacité.

En outre, la nullité du contrat en raison de l'absence d'objet ou de vices de consentement peut également mettre fin au contrat de licence. Si un brevet est déclaré nul, la licence elle-même peut être considérée comme nulle. Cependant, si le licencié a pu effectivement bénéficier de la licence jusqu'à l'annulation ou la déchéance du brevet, il n'a généralement pas le droit de demander le remboursement des redevances déjà versées, sauf en cas de clause de contestation. En l'absence d'une telle clause, le licencié n'a généralement pas droit aux améliorations autonomes du brevet, car le brevet doit être valide pour être reconnu.

Les parties peuvent également limiter contractuellement l'étendue de l'objet du contrat, et l'annulation peut être totale ou partielle, avec un effet rétroactif. La restitution des paiements déjà effectués peut être limitée en tenant compte des avantages procurés par l'exploitation du brevet. La loi tunisienne prévoit également le droit du licencié à la restitution des paiements effectués en cas de retrait, de rejet définitif, d'annulation définitive ou de déchéance du brevet. Le licencié n'est plus tenu de faire des paiements pour l'utilisation du brevet à compter de la date de l'événement, à moins qu'une clause contraire ne soit spécifiée dans le contrat de licence. Il convient de noter que le législateur tunisien a préservé la phrase "sauf stipulations contraires prévues au contrat de licence" dans tous les articles du chapitre 4 concernant les licences contractuelles, afin de préserver l'autonomie des parties dans la conclusion des contrats de licence, qui sont principalement basés sur leur volonté mutuelle.



Restez attentifs, car dans notre deuxième série intitulée Les licences forcées en matière de brevet d'invention, indépendantes de la volonté des parties, nous allons explorer un domaine où les contrats ne naissent pas de la volonté des parties, mais plutôt en réponse à des impératifs légaux et des intérêts publics.

