

**ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**



**Guide**  
**sur les licences**  
pour les pays en développement

**GUIDE SUR LES LICENCES  
POUR  
LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT**



**ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
(OMPI)**

**GUIDE SUR LES LICENCES**  
**POUR**  
**LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT**

---

**UN GUIDE SUR**  
**LES ASPECTS JURIDIQUES DE LA**  
**NÉGOCIATION ET L'ÉLABORATION**  
**DE LICENCES DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE**  
**ET**  
**D'ACCORDS DE TRANSFERT DE TECHNIQUES**  
**ADAPTÉS AUX BESOINS DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT**



**GENÈVE**

**1977**

**PUBLICATION OMPI  
Nº. 620 (F)**

**© OMPI 1977**

**Réimpression 1993**

## PRÉFACE

*Faciliter l'accès des pays en développement, selon des modalités et à des conditions justes et raisonnables, aux techniques qu'ils choisissent en fonction de leurs besoins, tel est l'un des éléments déterminants de l'accélération du développement économique et social de ces pays. Cet accès est généralement assuré au moyen de licences ou d'accords de transfert de techniques dans le domaine de la propriété industrielle et dans les domaines apparentés, notamment en ce qui concerne les brevets, les marques et le savoir-faire technique.*

*Le présent Guide recense les questions juridiques que posent habituellement la négociation et l'élaboration de ces licences et accords, expose les différentes façons d'aborder ces questions, appelle spécialement l'attention sur les dispositions pouvant être contraires aux intérêts des institutions et entreprises des pays en développement et indique les solutions pouvant le mieux répondre à leurs intérêts.*

*Ce Guide pourra, espérons-le, être utile aux Gouvernements et entreprises industrielles des pays en développement dans leurs négociations avec les entreprises étrangères qui détiennent des brevets ou des marques ou qui possèdent du savoir-faire. Il est prévu d'en publier de temps à autres des éditions révisées, en fonction de l'expérience des usagers.*

\* \* \*

*Le présent Guide est le résultat des travaux entrepris par le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) dans le cadre du Programme permanent de l'OMPI concernant la coopération pour le développement en rapport avec la propriété industrielle. A la suite de l'échange d'expériences auquel a donné lieu le Séminaire sur les licences organisé par l'OMPI en novembre 1974 au cours duquel a été étudiée une liste de questions à examiner lors de la négociation des contrats de licence, qui figurait dans l'étude de l'OMPI sur les « Aspects juridiques des contrats de licence dans le domaine des brevets, des marques et du know-how » (document PJI92, juin 1972), le Comité permanent de ce Programme a recommandé, à sa session de mars 1975, et les organes compétents de l'OMPI ont décidé, en octobre 1976, d'inscrire au programme de 1976 l'élaboration de directives sur les licences adaptées aux besoins des pays en développement. Un projet de Guide sur les aspects juridiques de la négociation et de l'élaboration de licences de propriété industrielle et d'accords de transfert de techniques adaptées aux besoins des pays en développement a été établi par le Bureau international de l'OMPI, avec l'avis de consultants, et examiné en juin 1976 par un Groupe de travail pour l'élaboration de directives concernant les accords de licence en matière de propriété industrielle dans les pays en développement. A la suite des délibérations du Groupe de travail et de ses suggestions visant à améliorer la portée, le contenu et la présentation du Guide, on a révisé le projet de Guide en faisant de nouveau appel à des consultants puis on l'a publié sous sa forme actuelle.*

*Au total, 99 personnes ont contribué aux travaux desdites réunions en tant que participants. Elles provenaient de 47 pays différents ou avaient été désignées par l'une ou l'autre des organisations internationales invitées. Ces 47 pays étaient les suivants : Allemagne (République fédérale d'), Algérie, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Cameroun, Chili, Colombie, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Equateur, Egypte, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France, Ghana, Inde, Indonésie, Irak, Italie, Jordanie, Kenya, Koweït, Malaisie, Maurice, Mexique, Nigéria, Ouganda, Pays-Bas, Pérou, Pologne, République arabe syrienne, Royaume-Uni, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Togo, Tunisie, Turquie, Union soviétique, Venezuela, Yougoslavie, Zaïre. La liste des participants figure aux pages 189 à 192.*

*Le Bureau international tient à témoigner ici sa profonde reconnaissance pour les avis donnés par les participants, et en particulier par les consultants, au cours de la préparation de ce Guide.*

Genève, août 1977

ARPAD BOGSCH  
Directeur général de l'OMPI



## TABLE DES MATIÈRES

	<i>Paragraphes</i>
<b>PREMIÈRE PARTIE : INTRODUCTION</b> . . . . .	1 à 81
<b>A. Origines</b> . . . . .	1 à 4
<b>B. Obstacles à l'acquisition des techniques par les pays en développement</b> . . . . .	5 à 48
1. Concentration des sources de techniques et volonté des détenteurs de techniques de transférer ces techniques . . . . .	7 à 9
2. Dépendance technique et économique dans l'acquisition de techniques à l'étranger . . . . .	10 à 12
3. Informations et compétences insuffisantes, dans les pays en développement, pour ce qui touche aux questions techniques . . . . .	13 à 22
4. Manque de ressources financières et coût élevé des techniques . . . . .	23 à 32
5. Gains indirects résultant pour les donneurs de techniques de la fourniture d'éléments de production connexes et du contrôle de la production finale . . . . .	33 et 34
6. Cadre juridique inadapté aux transactions portant sur un transfert de techniques . . . . .	35 et 36
7. Insuffisance des compétences et des informations touchant aux aspects juridiques des transactions portant sur un transfert de techniques . . . . .	37 à 41
8. Contrôle public inadapté et compréhension insuffisante des aspects commerciaux du transfert de techniques . . . . .	42 à 46
9. Conclusions . . . . .	47 et 48
<b>C. Objet du Guide</b> . . . . .	49 à 52
<b>D. Modes de transfert des techniques aux pays en développement</b> . . . . .	53 à 63
<b>E. Importance de l'octroi de licences concernant des droits de propriété industrielle et de la fourniture de savoir-faire</b> . . . . .	64 et 65
<b>F. Arrangements juridiques de transfert des techniques</b> . . . . .	66 à 71
<b>G. Contenu du Guide</b> . . . . .	72 à 77
<b>H. Définition à l'usage des utilisateurs du Guide</b> . . . . .	78 et 79
<b>I. Remarques finales</b> . . . . .	80 et 81
<b>DEUXIÈME PARTIE : LE PROCESSUS DE NÉGOCIATION</b> . . . . .	82 à 115
<b>A. Généralités</b> . . . . .	82 à 84
<b>B. Choix du donneur éventuel et du preneur potentiel</b> . . . . .	85 et 86
<b>C. Préparation et présentation de l'offre ou de la demande de fourniture de la technique</b> . . . . .	87 à 89
<b>D. Participants et intermédiaires intervenant dans les négociations</b> . . . . .	90 à 99
<b>E. Négociation des clauses et conditions de la transaction de transfert de techniques</b> . . . . .	100 à 103
<b>F. Détermination des licences ou accords qui doivent être conclus</b> . . . . .	104 à 108
<b>G. Préparation des documents juridiques nécessaires</b> . . . . .	109 à 113
<b>H. Remarques finales</b> . . . . .	114 et 115



	<i>Paragraphes</i>
<b>TROISIÈME PARTIE : NOTES EXPLICATIVES ET EXEMPLES</b> . . . . .	116 à 657
<b>A. Aspects préliminaires</b> . . . . .	116 à 123
<b>B. Préambule; considérants; attendus</b> . . . . .	124 à 127
<b>C. Définitions des mots et expressions clés</b> . . . . .	128 à 132
<b>D. Portée de la licence ou de l'accord</b> . . . . .	133 à 189
1. Identification et description de la technique de base . . . . .	133 à 142
2. Portée de la licence ou de l'accord — Généralités . . . . .	143 à 146
3. Domaine d'utilisation ou d'activité . . . . .	147 à 160
4. Spécification du territoire de fabrication et de vente . . . . .	161 à 164
5. Exclusivité et non-exclusivité du territoire . . . . .	165 à 185
6. Acquisition ou utilisation de techniques concurrentes . . . . .	186 à 189
<b>E. Aspects particuliers concernant les brevets</b> . . . . .	190 à 215
1. Refus ou annulation du brevet . . . . .	190 à 206
2. Maintien en vigueur du brevet . . . . .	207 à 211
3. Exploitation de l'invention brevetée . . . . .	212 à 215
<b>F. Progrès techniques; améliorations et perfectionnements dans le cadre de la licence ou de l'accord</b> .	216 à 237
1. Généralités . . . . .	216
2. Notion de progrès technique et définition de l'amélioration et du perfectionnement . . . . .	217 à 219
3. Facteurs, clauses et conditions de la mise à la disposition des améliorations et perfectionnements	220 à 231
4. Technique nouvelle . . . . .	232 à 234
5. Recherche et développement . . . . .	235 à 237
<b>G. Savoir-faire; informations techniques</b> . . . . .	238 à 299
1. Divulgence d'informations et de connaissances spécialisées comme condition de brevetabilité ou de protection d'un dessin industriel; fournitures d'informations techniques au titre de la licence industrielle ou de l'accord de transfert de techniques . . . . .	238 à 249
2. Moyens juridiques d'empêcher la communication, la divulgation ou l'utilisation d'informa- tions et de connaissances spécialisées précieuses . . . . .	250 à 254
3. Divulgence du savoir-faire . . . . .	255 à 283
4. Garantie de savoir-faire . . . . .	284 à 299
<b>H. Services et assistance techniques</b> . . . . .	300 à 317
1. Généralités . . . . .	300 à 303
2. Formation . . . . .	304 à 309
3. Services d'études et d'ingénierie . . . . .	310
4. Services techniques . . . . .	311
5. Services de commercialisation et services commerciaux . . . . .	312
6. Services de gestion . . . . .	313 et 314
7. Services de planification, de recherche et de développement . . . . .	315 à 317
<b>I. Fourniture de biens d'équipement, de biens intermédiaires, de pièces détachées, de composants ou de matières premières</b> . . . . .	318 à 330
1. Le fournisseur de techniques en tant que source d'approvisionnement en biens d'équipement	318
2. Les fournisseurs d'outillage et les constructeurs d'installations en tant que source de techniques	319

	<i>Paragraphes</i>
3. Lien entre les techniques à fournir et des biens d'équipement, des biens intermédiaires, des pièces détachées, des composants ou des matières premières déterminés . . . . .	320 à 323
4. Fourniture des éléments à des prix compétitifs . . . . .	324
5. Exclusion des éléments de la définition du prix de vente net . . . . .	325
6. Fourniture de dessins, de plans ou de spécifications . . . . .	326 et 327
7. Effet juridique des dispositions permettant ou exigeant que le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques se procure des éléments d'une origine ou d'une provenance déterminée . . . . .	328 à 330
<b>J. Le stade de la production . . . . .</b>	<b>331 à 344</b>
1. Généralités . . . . .	331
2. Sous-traitance . . . . .	332 à 334
3. Normes de qualité du produit . . . . .	335
4. Contrôles de qualité . . . . .	336 à 341
5. Nécessité de transmettre le savoir-faire quant à la qualité du produit . . . . .	342
6. Volume de production . . . . .	343 et 344
<b>K. Aspects particuliers aux marques . . . . .</b>	<b>345 à 359</b>
1. Généralités . . . . .	345
2. Problèmes analogues à ceux qui se posent dans le cas des brevets . . . . .	346 à 349
3. Modalités selon lesquelles sont conférés les droits d'utilisation de la marque . . . . .	350 à 352
4. Forme et mode d'utilisation de la marque . . . . .	353 à 355
5. Marques associées et combinées . . . . .	356 et 357
6. Utilisation de marques étrangères . . . . .	358
7. Contrôle de qualité . . . . .	359
<b>L. Autres aspects concernant le stade de la commercialisation . . . . .</b>	<b>360 à 387</b>
1. Indication du numéro du brevet et du fait qu'il s'agit d'une fabrication sous licence . . . . .	360 à 363
2. Etiquetage du produit et activités de promotion . . . . .	364 à 366
3. Canaux de distribution . . . . .	367 à 372
4. Prix et autres conditions de revente . . . . .	373 et 374
5. Importation du produit fabriqué à l'étranger par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques ou par des tiers . . . . .	375 à 387
<b>M. Services de gestion . . . . .</b>	<b>388 et 389</b>
<b>N. Dédommagement; rétribution; prix; rémunération; redevances; honoraires . . . . .</b>	<b>390 à 496</b>
1. Généralités . . . . .	390 à 394
2. Notions et terminologie . . . . .	395 à 398
3. Dédommagement pécuniaire direct: paiement forfaitaire; redevances; honoraires . . . . .	399 à 481
a. Paiement forfaitaire . . . . .	402 à 404
b. Redevances . . . . .	405 à 448
1) Production . . . . .	408 à 411
2) Ventes . . . . .	412 à 430
a) Prix de vente brut . . . . .	417 à 419
b) Prix de vente net . . . . .	420 à 424
c) Valeur loyale et marchande . . . . .	425 à 427
d) Moment des ventes et de la remise de fonds . . . . .	428 à 430
3) Bénéfices . . . . .	431 à 433
4) Redevances minimums . . . . .	434 à 441
5) Redevances dégressives . . . . .	442 et 443

	<i>Paragraphes</i>
6) Redevances maximums . . . . .	444 et 445
7) Choix du mode de calcul des redevances . . . . .	446 à 448
c. Comparaison entre le paiement forfaitaire et les redevances . . . . .	449 à 452
d. Paiement forfaitaire et redevances combinés . . . . .	453 à 455
e. Paiement de redevances « hors taxes » ou « nettes de taxes » . . . . .	456 à 463
f. Honoraires afférents aux services et à l'assistance techniques . . . . .	464 à 481
1) Honoraires afférents aux services et à l'assistance techniques en rapport avec la licence de brevet ou de marque ou avec l'accord de savoir-faire technique . . . . .	464 à 480
a) Généralités . . . . .	464 et 465
b) Coût de la formation . . . . .	466 à 468
c) Experts techniques fournis par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques . . . . .	469 à 471
d) Services techniques concernant les biens d'équipement nécessaires dans l'installation industrielle du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques . . . . .	472 à 480
2) Honoraires afférents aux services de gestion, de planification, de recherche et de développement . . . . .	481
4. Dédommagement et dépenses indirectes et non pécuniaires . . . . .	482 à 491
a. Revenu des opérations connexes . . . . .	483
b. Dividendes et plus-value de la participation financière; capitalisation du paiement forfaitaire ou des redevances . . . . .	484 à 486
c. Transfert ou partage des dépenses . . . . .	487
d. Fourniture en retour d'informations techniques; droits relatifs au progrès technique . . . . .	488
e. Acquisition de données sur le marché . . . . .	489
f. Réduction de coût et économies bénéficiant au preneur de licence ou à l'acquéreur de techniques . . . . .	490 et 491
5. Montant maximum du prix ou du coût des droits de propriété industrielle ou de la technique . . . . .	492 à 494
6. Taxation séparée des différents éléments de la technique . . . . .	495 et 496
<b>O. Règlement du paiement . . . . .</b>	<b>497 à 527</b>
1. Compte rendu . . . . .	497
2. Tenue, inspection et examen des archives . . . . .	498
3. Fixation de la monnaie de référence et de paiement . . . . .	499 à 506
a. Monnaie de référence . . . . .	500 à 503
b. Monnaie de paiement . . . . .	504 et 505
c. Taux de change . . . . .	506
4. Contrôle des changes . . . . .	507 et 508
5. Fixation des modalités d'envoi de fonds et de réception des paiements . . . . .	509
6. Effet de l'adoption de nouvelles lois ou de la modification des lois en vigueur en ce qui concerne le paiement . . . . .	510
7. Imposition . . . . .	511 à 527
<b>P. Clauses et conditions les plus favorables . . . . .</b>	<b>528 à 536</b>
1. Généralités . . . . .	528
2. Application des lois contre la concurrence déloyale et les pratiques commerciales restrictives . . . . .	529 et 530
3. Portée et application de la disposition sur les clauses et conditions les plus favorables . . . . .	531 à 533
4. Avantages d'une disposition sur les clauses et conditions les plus favorables . . . . .	534 à 536
<b>Q. Droits des entreprises connexes; transfert et cession; octroi de sous-licences; sous-traitance . . . . .</b>	<b>537 à 547</b>
1. Réciprocité des intérêts et autorisation en ce qui concerne les relations avec des tiers . . . . .	537 à 539
2. Cession de droits et délégation d'obligations par le preneur de licence ou le fournisseur de techniques . . . . .	540 et 541
3. Octroi de sous-licences par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques . . . . .	542 et 543
4. Sous-traitance par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques . . . . .	544
5. Types de dispositions dans la licence ou dans l'accord . . . . .	545 à 547

	<i>Paragraphes</i>
<b>R. Torts ou préjudices causés à des tiers ou à leurs biens; assurance . . . . .</b>	<b>548 à 556</b>
1. Torts ou préjudices causés à des tiers ou dommages causés à leurs biens . . . . .	548 à 554
2. Assurance . . . . .	555 et 556
<b>S. Carence; conditions on événements nouveaux; renonciation; réparations . . . . .</b>	<b>557 à 576</b>
1. Moyens de réparation convenus pour carence dans des cas déterminés . . . . .	557
2. Réparations auxquelles a droit le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques . . . . .	558 à 567
a. Non-délivrance du savoir-faire . . . . .	558 et 559
b. Retard dans la fourniture du savoir-faire . . . . .	560 et 561
c. Non-respect de la garantie ou non-obtention des résultats . . . . .	562 et 563
d. Garantie contre les recours en contrefaçon intentés par des tiers . . . . .	564
e. Caution: paiements anticipés; lettres de crédit sur résultats . . . . .	565 à 567
3. Réparations auxquelles a droit le donneur de licence ou le fournisseur de techniques . . . . .	568 à 572
a. Retard dans le paiement . . . . .	568
b. Défaut de paiement . . . . .	569 et 570
c. Divulgateion du savoir-faire . . . . .	571
d. Défaut d'exploitation des techniques ou d'utilisation de la marque . . . . .	572
4. Evolution des conditions ou événements; force majeure . . . . .	573 à 576
<b>T. Entrée en vigueur; durée; écbéance; résiliation; expiration; prorogation . . . . .</b>	<b>577 à 601</b>
1. Généralités . . . . .	577
2. Date de signature et d'entrée en vigueur . . . . .	578 et 579
3. Début et fin de la licence ou de l'accord et prorogation de durée . . . . .	580 à 586
4. Effet de l'expiration ou de la résiliation . . . . .	587 à 601
a. Paiement des redevances . . . . .	591 et 592
b. Durée de l'utilisation des techniques et période sur laquelle porte l'utilisation, la divulgation ou la communication d'informations techniques . . . . .	593 à 598
c. Produit disponible ou en cours de fabrication . . . . .	599 et 600
d. Maintien des effets de certaines dispositions . . . . .	601
<b>U. Approbation des pouvoirs publics . . . . .</b>	<b>602 à 615</b>
1. Modalités de contrôle des sorties et des entrées de techniques . . . . .	602 à 604
2. Principales caractéristiques des contrôles exercés par les pays en développement . . . . .	605 à 615
a. Origine des techniques . . . . .	606
b. Personnes morales soumises à un contrôle . . . . .	607
c. Types de transactions portant sur un transfert de techniques et d'arrangements juridiques . . . . .	608 et 609
d. Clauses et conditions des arrangements juridiques . . . . .	610
e. Nature des techniques . . . . .	611 et 612
f. Personnes demandant l'enregistrement ou l'approbation . . . . .	613 et 614
g. Conséquences du défaut d'enregistrement ou du défaut d'obtention de l'approbation de la licence ou de l'accord . . . . .	615
<b>V. Règlement des différends . . . . .</b>	<b>616 à 646</b>
1. Généralités . . . . .	616 à 619
2. Règles d'interprétation et langue régissant l'interprétation du texte . . . . .	620 à 625
a. Règles d'interprétation . . . . .	620 à 623
b. Langues régissant l'interprétation . . . . .	624 et 625
3. Loi applicable . . . . .	626 à 635
4. Procédure et mécanismes externes pour la solution des divergences et le règlement des différends . . . . .	636 à 646
a. Désignation d'un expert indépendant . . . . .	636 et 637
b. Arbitrage . . . . .	638 à 642
c. Procédures judiciaires . . . . .	643 à 646

	<i>Paragraphes</i>
<b>W. Modification ou amendement</b> . . . . .	647 à 649
<b>X. Préavis</b> . . . . .	650
<b>Y. Exécution</b> . . . . .	651 à 655
1. Contenu de la clause d'exécution . . . . .	651
2. Emplacement de la clause d'exécution dans la licence ou dans l'accord . . . . .	652
3. Principaux problèmes liés à l'exécution . . . . .	653 à 655
a. Pouvoir de signer . . . . .	654
b. Date de signature et date d'entrée en vigueur de la licence ou de l'accord . . . . .	655
<b>Z. Appendices, annexes, répertoires</b> . . . . .	656 et 657
	<i>Pages</i>
<b>QUATRIÈME PARTIE : LISTE RÉCAPITULATIVE</b> . . . . .	149
<b>LISTE DES PARTICIPANTS DANS LES RÉUNIONS MENTIONNÉES DANS LA PRÉFACE</b> . . . . .	189

## **PREMIÈRE PARTIE**

### **INTRODUCTION**



## PREMIÈRE PARTIE

## INTRODUCTION

## Sommaire

	<i>Paragraphes</i>
A. Origines . . . . .	1 à 4
B. Obstacles à l'acquisition des techniques par les pays en développement . . . . .	5 à 48
C. Objet du Guide . . . . .	49 à 52
D. Modes de transfert des techniques aux pays en développement . . . . .	53 à 63
E. Importance de l'octroi de licences concernant des droits de propriété industrielle et de la fourniture de savoir-faire . . . . .	64 et 65
F. Arrangements juridiques de transfert des techniques . . . . .	66 à 71
G. Contenu du Guide . . . . .	72 à 77
H. Définition à l'usage des utilisateurs du Guide . . . . .	78 et 79
L. Remarques finales . . . . .	80 et 81

---





## PREMIÈRE PARTIE

### INTRODUCTION

#### A. Origines

1. L'industrialisation est l'un des principaux objectifs des pays en développement, dans la mesure où elle est un moyen d'accroître le bien-être des peuples de ces pays. Or, le progrès scientifique et le développement d'une infrastructure technique sont les conditions essentielles de la croissance industrielle.
2. Le développement d'une infrastructure technique dans un pays en développement est subordonné à l'existence de capacités techniques locales et à l'acquisition de techniques étrangères déterminées venant appuyer l'effort national de recherche-développement et la croissance des techniques de création locale.
3. Le processus d'acquisition des techniques met en jeu une série d'activités intimement liées qui consistent par exemple à *cerner les besoins* techniques en fonction des objectifs du développement économique et social, à *recueillir des renseignements* sur différentes sources de techniques, y compris les sources locales, à *diffuser des renseignements* sur les techniques à l'intention des utilisateurs éventuels, à *évaluer* et à *sélectionner* la technique la plus *adaptée*, à *disséquer* les ensembles techniques pour déterminer l'intérêt, le coût et les conditions d'acquisition de leurs éléments constitutifs, à *négoier les clauses et conditions* les meilleures, à *adapter* et à *assimiler* les techniques importées, à *exploiter* au mieux les techniques dans les pays et à *utiliser* au maximum les résultats de cette exploitation dans tous les secteurs de l'économie.
4. Recenser et aplanir les obstacles qui entravent le transfert des techniques aux pays en développement, faciliter l'accès de ces pays aux techniques, selon des modalités et à des conditions justes et raisonnables, faciliter l'utilisation des techniques transférées aux pays en développement de façon à aider ces pays à atteindre leurs objectifs en matière de commerce et de développement, mettre au point des techniques adaptées aux structures de production des pays en développement, prendre des mesures pour accélérer la création de techniques locales, assurer la diffusion des informations sur les techniques appropriées, adapter les pratiques commerciales régissant le transfert des techniques aux besoins des pays en développement et, enfin, prévenir l'abus des droits des donneurs de techniques, tels sont les éléments déterminants pour la promotion du transfert des techniques aux pays en développement selon la Stratégie internationale du développement pour la Deuxième décennie des Nations Unies pour le développement, la Déclaration et le Programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique international et la Charte des droits et devoirs économiques des Etats.

#### B. Obstacles à l'acquisition des techniques par les pays en développement

5. Les preneurs potentiels de techniques des pays en développement ont souvent de sérieux obstacles à surmonter dans leurs tractations commerciales avec les détenteurs de techniques des pays développés.
6. Ces obstacles sont essentiellement de trois sortes : les uns sont dus aux imperfections du marché des techniques; les autres tiennent au fait que les entreprises et institutions des pays en développement sont relativement peu expérimentées et peu qualifiées pour conclure des arrangements juridiques adéquats en vue de l'acquisition des techniques; les derniers sont imputables aux comportements des pouvoirs publics (sur le plan législatif et administratif), dans les pays développés et en développement, qui ont des répercussions sur l'application des politiques et des procédures nationales conçues pour favoriser l'apport de techniques aux pays en développement et leur acquisition par ces derniers.
  1. *Concentration des sources de techniques et volonté des détenteurs de techniques de transférer ces techniques*
7. Le marché des techniques est caractérisé par le fait que les techniques sont en grande partie concentrées et mises au point dans un nombre restreint d'entreprises de quelques pays développés dont les ressources sont importantes. Dans les économies de marché, ces techniques sont pour la plupart détenues et créées par des entreprises privées omniprésentes et dans les économies planifiées, par des entreprises publiques monolithiques.

8. Beaucoup d'entreprises petites et moyennes des pays développés détiennent des techniques spécialisées qui présentent un intérêt particulier pour des entreprises ou organismes des pays en développement. Mais habituellement, ces détenteurs de techniques n'ont pas les moyens de faire connaître leurs techniques aux acquéreurs potentiels des pays en développement. Et même lorsque des relations s'établissent, ces entreprises des pays développés manquent souvent des moyens auxiliaires et de l'expérience qu'exige le commerce avec l'étranger.

9. La volonté de ces entreprises des pays développés de donner à des tiers accès à ces techniques ou d'en permettre l'exploitation repose sur des considérations techniques, commerciales, économiques et parfois même politiques. L'une des plus importantes est le jugement porté sur les avantages et les inconvénients qu'il pourrait y avoir à exploiter la technique dans le pays de son détenteur et à exporter le produit ainsi fabriqué vers les pays en développement au lieu d'exploiter la technique dans le pays en développement, le produit fabriqué étant ensuite vendu dans ce pays et dans d'autres.

### 2. *Dépendance technique et économique dans l'acquisition de techniques à l'étranger*

10. Même si les détenteurs de techniques des pays développés sont disposés à se séparer de leurs techniques en les vendant à une entreprise ou à une institution locale d'un pays en développement ou en autorisant celle-ci à les exploiter, il faudra déterminer si ces entreprises ou institutions peuvent acquérir ces techniques sans se trouver de ce fait en état de dépendance technique ou sans perdre leur indépendance économique.

11. Le degré d'engagement du donneur de techniques et la nature de la dépendance du preneur de techniques varieront en fonction de la nature du produit à fabriquer, ou du procédé à appliquer, ou en fonction de la nécessité de disposer de matériel ou d'autres éléments de production ou même d'installations industrielles complètes pour exploiter les techniques.

12. Quant à l'engagement, il peut être inexistant (achat du produit et imitation de celui-ci par l'acheteur), minime (fourniture de matériel et du savoir-faire d'utilisation), modéré (transfert de la technique de produit ou de procédé et du savoir-faire de fabrication ou de montage), intensif (coproduction) ou enfin maximal (entreprises à risques communs, c'est-à-dire bénéfiques et risques partagés). Un engagement intensif ou maximal peut impliquer le transfert de techniques modernes extrêmement élaborées, détenues par des entreprises relativement peu nombreuses et dont l'utilisation est subordonnée à des restrictions, voire à des apports permanents de la part du donneur de techniques, avec rétrocession correspondante de la part du preneur de techniques.

### 3. *Informations et compétences insuffisantes, dans les pays en développement, pour ce qui touche aux questions techniques*

13. Le processus de recensement, d'évaluation, de sélection et, le cas échéant, d'adaptation aux besoins locaux des techniques à acquérir à l'étranger suppose que l'on soit informé et compétent pour juger des mérites de la technique en cause et du mode d'acquisition le plus approprié. Or, il est fréquent que les entreprises et les institutions des pays en développement manquent de renseignements sur les sources de techniques et les possibilités d'exploitation de ces dernières et qu'elles ne disposent pas des moyens nécessaires pour évaluer les différentes techniques et effectuer un choix entre celles-ci, pour déterminer si ces techniques sont adaptées à leurs besoins et pour en négocier l'acquisition à des conditions justes et raisonnables. En conséquence, les acquéreurs potentiels de techniques des pays en développement peuvent se trouver dans une situation d'infériorité relative lorsqu'ils négocient avec les détenteurs de techniques des pays développés et ces derniers peuvent donc essayer de leur présenter des techniques « groupées », liées à des apports commerciaux, financiers ou d'une autre nature.

14. Bien qu'il existe parfois, dans certains pays en développement, des institutions nationales chargées d'aider les intéressés à recenser, évaluer et choisir les techniques, la compétence de ces institutions est généralement limitée à quelques domaines techniques ou à des secteurs particuliers de l'économie. Pour d'autres domaines et secteurs et dans d'autres pays en développement, les entreprises locales doivent souvent avoir recours à des consultants internationaux, dont beaucoup sont déjà étroitement associés ou en relation avec certains détenteurs de techniques des pays développés, ce qui contribue à renforcer la dépendance à l'égard de l'étranger.

15. *Insuffisance des qualifications techniques et des compétences en matière d'ingénierie et de gestion, obstacle à une exploitation effective.* En outre, une fois les techniques choisies, leur adaptation et leur assimilation peuvent poser des problèmes, même pour les pays en développement qui disposent de ressources naturelles importantes et d'une main-d'œuvre semi-qualifiée. Les qualifications techniques

nécessaires à l'adaptation et à l'assimilation, de même que les compétences requises en matière d'ingénierie et de gestion font généralement défaut dans les pays en développement, qui n'ont pas non plus les moyens d'introduire les perfectionnements techniques résultant des activités de recherche et de développement, ces dernières étant aussi, pour la plupart, concentrées entre les mains des détenteurs de techniques des pays développés.

16. La formation des spécialistes doit reposer non seulement sur une infrastructure nationale d'établissements d'enseignement technique secondaire et supérieur et de programmes de formation au sein des industries existantes, mais aussi sur les dispositions prévues à cet effet dans les transactions portant sur un transfert de techniques.

17. *Insuffisance des activités de recherche et de développement et difficultés d'accès aux progrès techniques.* De même, alors que l'infrastructure nationale des pays en développement dans le domaine des sciences et techniques peut être renforcée et que l'on peut étendre les programmes de recherche et de développement en insistant particulièrement sur la recherche appliquée et la création de techniques locales, les entreprises des pays en développement doivent avoir accès aux progrès techniques ainsi qu'aux nouvelles techniques de produit ou de procédé mises au point par les détenteurs de techniques des pays développés.

18. *« Abus de pouvoirs » de la part des donneurs de techniques quant aux informations sur les progrès techniques réalisés par le donneur ou le preneur de techniques.* Il se peut que les donneurs de techniques répugnent à fournir des informations sur les techniques mises au point après la conclusion de la transaction de transfert de techniques ou n'acceptent de les divulguer au preneur de techniques qu'en contrepartie d'une rémunération, en lui demandant aussi fréquemment de s'engager à ne pas les divulguer à des tiers. Le donneur de techniques peut en outre amener le preneur de techniques à s'engager à divulguer toute information concernant les progrès techniques qu'il aurait lui-même réalisés et à lui accorder gratuitement des droits sur ceux-ci.

19. Il est même arrivé que des donneurs de techniques ne fournissent pas les informations concernant les progrès techniques existant au moment des négociations afin de limiter la transaction portant sur le transfert de techniques à une technique déterminée, moins actuelle. Par la suite, le donneur de techniques peut faire savoir au preneur de techniques que la technique a progressé et qu'il est prêt à lui divulguer en détail les perfectionnements dont elle a fait l'objet et à lui conférer des droits sur ceux-ci, moyennant une rémunération convenue d'un commun accord, ce qui a pour effet d'augmenter le prix des éléments qui auraient, sinon, été inclus dans la technique de base. D'autres donneurs de techniques ont parfois commencé à expérimenter des perfectionnements techniques non pas dans leurs propres installations industrielles, mais dans celles d'un preneur de techniques d'un pays en développement. Dans ce cas, si les résultats de l'expérience ne sont pas satisfaisants, il arrive que le donneur de techniques renonce à perfectionner la technique en cause, aux dépens du preneur de techniques, qui a souvent déboursé des sommes considérables pour investir dans cette entreprise.

20. *Effet de l'insuffisance d'informations relatives aux progrès techniques et aux nouvelles techniques du point de vue de l'intérêt général du pays en développement.* Il faut donc assurer au preneur de techniques non seulement un apport constant d'informations techniques, mais aussi les services et l'assistance technique complémentaires qui lui permettront d'exploiter effectivement la technique et de conserver ainsi, ou même de renforcer sa position sur le marché.

21. La réticence des donneurs de techniques à fournir des informations sur les progrès techniques et les nouvelles techniques et à compléter ces informations par des services et une assistance techniques appropriées est non seulement préjudiciable au preneur de techniques, mais aussi contraire à l'intérêt général du pays en développement dans la mesure où les entreprises et les institutions de ce pays doivent pouvoir mettre au point différentes techniques et renforcer leur potentiel de croissance.

22. Par conséquent, il appartient aux preneurs de techniques et aux pouvoirs publics chargés d'administrer les lois régissant le transfert des techniques et de contrôler les importations de techniques d'examiner attentivement les modalités et conditions proposées dans les transactions portant sur un transfert de techniques, afin de s'assurer que la technique de base faisant l'objet du transfert est correctement définie, que son efficacité est suffisamment garantie, que l'accès aux progrès techniques et aux nouvelles techniques sera facilité, et que la divulgation d'informations sur ces progrès et techniques par le preneur de techniques ou leur communication à des tiers et leur utilisation par ceux-ci ne sont pas soumises à des restrictions injustifiées.

#### 4. *Manque de ressources financières et coût élevé des techniques*

23. Les moyens financiers très limités des pays en développement constituent aussi un obstacle à l'acquisition de techniques appropriées par les entreprises de ces pays.

24. En raison du coût élevé des techniques, il est difficile aux pays en développement les moins importants et les plus pauvres d'acquérir ces techniques aux conditions pratiquées dans le commerce. Les pays de cette catégorie ne sont parfois en mesure d'acquérir les techniques indispensables à leur développement que par l'intermédiaire de négociations à l'échelon gouvernemental et avec le concours financier d'institutions publiques des pays développés.

25. Pour les entreprises et institutions des pays en développement qui ne peuvent bénéficier d'un financement extérieur, l'acquisition des techniques aux conditions pratiquées dans le commerce grèvera lourdement l'économie locale si le prix des techniques ne peut être ramené à des limites raisonnables.

26. *Difficulté de parvenir à un prix raisonnable pour les techniques et facteurs à prendre en considération à cet effet.* Il est extrêmement difficile de fixer le prix des techniques. En effet, il n'existe pas encore de marché mondial des connaissances techniques, ni de centre mondial d'échange ou de prix mondiaux pour les techniques. En outre, la concentration des techniques dans certains pays développés ou dans quelques entreprises de ces pays permet difficilement aux acquéreurs potentiels de techniques des pays en développement d'obtenir des offres concurrentes et de diversifier les sources auprès desquelles ils peuvent se procurer les techniques et les éléments de production connexes. Même si cette diversification existe, toute tentative d'obtenir des informations sur les différentes sources de techniques et d'acquérir séparément les éléments de la technique en cause et les éléments de production connexes auprès de sources différentes peut entraîner des frais supplémentaires pour l'acquéreur de techniques.

27. *Difficulté de déterminer le prix des techniques.* En outre, dans le cadre d'une transaction déterminée portant sur un transfert de techniques, on ne dispose pas toujours d'éléments de référence permettant de déterminer facilement le prix des techniques à transférer. Parmi les facteurs à prendre en considération figurent le coût des activités de recherche et de développement du donneur de techniques qui sont associées à la création de la technique à transférer, aux perfectionnements dont elle pourrait faire l'objet à l'avenir ainsi qu'aux nouvelles techniques, la possibilité de ventes multiples du même type de techniques, la nécessité d'adapter spécialement la technique aux besoins particuliers du preneur, et la mesure dans laquelle le donneur de techniques doit être totalement ou en partie rémunéré en fonction des bénéfices que retire le preneur de techniques de l'exploitation de la technique, mode de paiement pouvant soit être considéré comme la contrepartie des facilités de crédits accordées par le donneur de techniques soit, au contraire, traduire la volonté de ce dernier de partager avec le preneur de techniques les risques de l'entreprise.

28. *Valeur des techniques variable d'une industrie à l'autre.* Il faut signaler aussi que la valeur des techniques considérées comme des ressources et comme des biens varie d'une industrie à l'autre. Dans certaines industries, en outre, les techniques incorporées aux inventions ou aux dessins et modèles industriels protégés par l'Etat peuvent avoir moins d'importance que dans d'autres. Dans certains domaines techniques, l'invention ou le dessin ou modèle industriel protégé peut porter sur des modifications ou des variantes minimales de procédés connus et offrir des avantages limités. Dans ces industries, les possibilités de découverte d'un produit radicalement nouveau ou d'une technique de transformation complètement nouvelle sont relativement peu nombreuses. Dans d'autres industries, en revanche, ce peut être le contraire.

29. *Prix de la technique subordonné non seulement à la valeur des techniques divulguées, mais aussi à celle des techniques non divulguées.* En outre, bien que le brevet — document délivré par l'Etat, qui confère au titulaire de l'invention une protection d'une durée limitée ainsi que certains droits opposables aux actes des tiers qui souhaiteraient exploiter l'invention — décrive l'invention d'une manière qu'une « personne du métier » peut reconnaître comme nouvelle, l'exploitation industrielle et commerciale de l'invention exige généralement des connaissances et des compétences très diverses touchant aux questions liées à l'invention et aux disciplines en cause. Ces connaissances et ces compétences ne sont, pour la plupart, pas brevetables. A certains égards, elles peuvent être notoires ou évidentes pour un ingénieur spécialisé ou un responsable de la commercialisation, mais, à d'autres égards, elles peuvent aussi leur être totalement étrangères. Ces connaissances et compétences peuvent revêtir une importance particulière dans certaines industries où la tendance moderne est de consacrer plusieurs mois à mettre en service des installations et, en particulier, à en assurer le bon fonctionnement par la suite, en poursuivant l'assistance au stade de la commercialisation.

30. C'est précisément cet ensemble de connaissances et de compétences ou d'information et de spécialisation, représentant effectivement un « savoir-faire » global homogène souvent (mais non pas nécessairement) associé au pouvoir d'accorder l'autorisation d'exploiter l'invention, qui devient aussi un bien essentiel, d'une valeur commerciale certaine.

31. La détermination de la valeur de ce bien considéré globalement ou l'évaluation de ses divers éléments constitutifs est évidemment un problème de taille. Il s'agit là d'une opération qui peut prendre du temps et les négociations peuvent se révéler difficiles ; il n'est pas exclu, en outre, qu'elles aboutissent à la modification des objectifs initiaux des parties.

32. Il n'est donc pas surprenant qu'il y ait matière à polémique lorsqu'il s'agit de déterminer les politiques des prix et de fixer un chiffre acceptable, qui soit raisonnable à la fois pour le donneur et pour le preneur de techniques et qui évite toute contestation tendant à mettre le prix atteint sur le compte de la meilleure position de négociation du donneur de techniques.

#### 5. *Gains indirects résultant pour les donneurs de techniques de la fourniture d'éléments de production connexes et du contrôle de la production finale*

33. En outre, il ne faut pas oublier que les donneurs de techniques peuvent retirer indirectement des profits substantiels de la transaction portant sur un transfert de techniques du fait de la fourniture d'autres éléments de production obligatoirement liés à la technique transférée, tels que équipement ou outillage, matières premières, biens intermédiaires ou composants nécessaires à l'exploitation de la technique de produit ou de procédé. C'est la raison pour laquelle les accords liés, qui lient la vente de ces biens d'équipement ou de ces éléments de production aux techniques transférées, doivent être étudiés attentivement, non seulement du point de vue des bénéfices supplémentaires qu'en retire le donneur de techniques, mais aussi du point de vue des conséquences qu'ils comportent en limitant les possibilités du preneur de techniques de rechercher d'autres sources internationales plus économiques, sans oublier les incidences néfastes qu'ils peuvent avoir en décourageant toute participation de la part d'éventuels fournisseurs locaux.

34. De même, les donneurs de techniques peuvent avoir avantage à contrôler la production résultant des techniques exploitées, à limiter les buts dans lesquels les techniques peuvent être utilisées ou à essayer d'imposer des restrictions à la vente du produit quant à la quantité ou au prix, à s'efforcer de limiter la commercialisation du produit au territoire du pays en développement ou encore à canaliser cette production de façon à la contrôler ou à l'écarter des marchés approvisionnés par leur propre production ou par celle d'autres acquéreurs de techniques. Ici encore, ces restrictions doivent être considérées du point de vue des bénéfices supplémentaires qu'en retire le donneur de techniques, de la liberté du preneur de techniques et de leurs incidences sur l'économie du pays en développement et de sa situation de puissance commerciale naissante.

#### 6. *Cadre juridique inadéquat aux transactions portant sur un transfert de techniques*

35. Une condition essentielle du succès d'un transfert commercial ou d'une acquisition de techniques est l'existence d'un cadre juridique adéquat qui permette aux parties de déterminer leurs droits et obligations respectifs et qui assure un équilibre entre les intérêts de ces parties d'une part et ceux de l'Etat ou du public d'autre part.

36. En ce qui concerne les liens juridiques entre les parties, ils touchent aux questions techniques, financières et commerciales auxquelles il a déjà été fait allusion et impliquent l'intervention d'hommes d'affaires, de spécialistes de la technologie et d'ingénieurs, dans un mouvement soigneusement orchestré qui assure la bonne exécution de la transaction portant sur le transfert de techniques. Cette exécution suppose un cadre juridique adapté aux transactions commerciales, à savoir des lois régissant les contrats, les associations commerciales, les pratiques commerciales loyales et la propriété industrielle ; mais dans de nombreux pays en développement, ces lois doivent être modernisées et les institutions chargées de leur administration doivent être créées ou renforcées.

#### 7. *Insuffisance des compétences et des informations touchant aux aspects juridiques des transactions portant sur un transfert de techniques*

37. En outre, l'acquéreur potentiel de techniques n'est souvent pas suffisamment qualifié ni informé pour traiter les nombreux aspects juridiques des licences de propriété industrielle et des accords de transfert de techniques — c'est-à-dire des deux principaux mécanismes sur lesquels repose le transfert commercial des techniques.

38. Ces aspects ont été mentionnés dans les paragraphes qui précèdent, à propos des obstacles que rencontrent les entreprises et les institutions des pays en développement pour acquérir des techniques auprès des entreprises des pays développés.

39. La licence est le moyen par lequel le titulaire de droits de propriété industrielle, d'une invention brevetée, par exemple, confère à un tiers le droit d'utiliser l'invention et sanctionne formellement l'accord commercial passé entre lui-même (le donneur de licence) d'une part, et l'utilisateur (le preneur de licence) d'autre part, quant au droit d'exploiter l'invention et à l'ampleur de cette exploitation.

40. L'accord de transfert de techniques — tel qu'un contrat de savoir-faire — est aussi un mécanisme juridique qui sanctionne un accord commercial, mais ce, entre le fournisseur de la technique non brevetée et son acquéreur.

41. Les deux mécanismes définissent les paramètres juridiques, commerciaux, financiers et techniques de la transaction et déterminent les procédures à suivre pour le transfert des techniques, leur application, leur assimilation et leur exploitation.

#### 8. *Contrôle public inadapté et compréhension insuffisante des aspects commerciaux du transfert de techniques*

42. Du point de vue des pouvoirs publics d'un pays en développement, les facteurs à prendre en considération sont beaucoup plus nombreux que ceux qui intéressent le donneur potentiel et le preneur éventuel de techniques. Il faut en effet tenir compte des conséquences scientifiques, techniques et économiques de l'importation de la technique dans le pays, de ses effets sur la balance des paiements, ainsi que des négociations parallèles en matière fiscale, de transfert de devises et des investissements étrangers qu'elle peut impliquer.

43. Ces questions sont traitées par les pouvoirs publics à différents niveaux : les objectifs scientifiques, techniques et économiques rentrent dans le cadre des plans de développement nationaux et sectoriels et sont du ressort des autorités chargées de la planification; les problèmes de devises et d'investissements étrangers, en revanche, relèvent des autorités compétentes en matière financière.

44. Dans certains pays en développement, la transaction proprement dite portant sur un transfert de techniques peut faire l'objet d'un examen de la part des pouvoirs publics chargés d'approuver les modalités et conditions des arrangements juridiques que les parties ont conclus ou se proposent de conclure.

45. Dans ces pays, il faut donc examiner la transaction portant sur un transfert de techniques en cherchant à déterminer non seulement si, en tant que transaction commerciale, elle réalise un équilibre équitable entre les intérêts du donneur et ceux du preneur de techniques, mais aussi si ses aspects techniques, financiers, commerciaux et juridiques sont compatibles avec les objectifs des pouvoirs publics et s'ils se traduiront par un apport de techniques de nature à promouvoir efficacement le développement scientifique, technique et économique du pays.

46. Une coordination plus étroite des politiques suivies par les pouvoirs publics dans les divers secteurs, de leurs plans et de leurs programmes, la désignation plus nette des autorités investies du pouvoir de décision, la stabilisation des bases juridiques du transfert commercial des techniques et de sa surveillance, l'adoption d'une attitude plus souple pour l'approbation des clauses techniques, financières et commerciales des transactions de transfert de techniques et une amélioration constante des incitations fiscales à l'investissement peuvent instaurer un climat plus favorable aux transferts de techniques par les entreprises des pays développés et à l'acquisition de techniques par les entreprises ou organismes des pays en développement. Cependant, dans les pays en développement qui ont créé ou qui souhaitent mettre en place un mécanisme de contrôle des transferts commerciaux de techniques, la détermination des politiques appropriées et la formulation des procédures et des critères à appliquer ne vont pas sans difficulté.

#### 9. *Conclusions*

47. Si l'on veut aplanir les obstacles qui entravent le transfert des techniques, négocier des conditions justes et raisonnables d'accès à ces techniques, utiliser convenablement les techniques et les développer valablement, créer des techniques locales, adapter les pratiques commerciales et prévenir les abus de façon à accélérer notablement le progrès des pays en développement, il faut renforcer la position de négociation des preneurs potentiels de techniques des pays en développement lorsqu'ils traitent avec les entreprises publiques ou privées des pays développés.

48. C'est en effet en approfondissant les connaissances et les compétences juridiques des preneurs potentiels de techniques des pays en développement et en leur faisant prendre plus clairement conscience des pratiques commerciales existantes et des abus auxquels elles peuvent donner lieu ainsi qu'en attirant l'attention des pouvoirs publics des pays en développement sur les questions juridiques qui se posent aux donneurs et aux preneurs de techniques dans leurs tractations commerciales et sur les solutions qu'il est possible d'y apporter que l'on peut contribuer à renforcer la position de négociation des preneurs potentiels de techniques des pays en développement. Tel est le but du présent Guide.

### **C. Objet du Guide**

49. Comme l'indique l'introduction, le présent Guide a pour objet d'apporter une aide pratique concernant les aspects juridiques de la négociation et de la préparation des licences de propriété industrielle et des accords de transfert de techniques adaptés aux besoins des pays en développement.

50. Le présent Guide est principalement destiné aux preneurs de licence et acquéreurs de techniques potentiels des pays en développement. Il a pour but d'aider ceux-ci à cerner les problèmes juridiques pouvant se poser pendant la négociation et la préparation d'une licence de propriété industrielle ou d'un accord de transfert de techniques, de leur indiquer les solutions possibles et les lignes de conduite ayant le plus de chances de servir leurs intérêts. Ce Guide n'est donc pas destiné aux donneurs de licence ou aux fournisseurs de techniques éventuels des pays en développement; mais l'examen des problèmes traités, les solutions envisagées et les lignes de conduite suggérées pourraient indirectement leur donner des indications sur leurs transactions avec des preneurs de licence ou acquéreurs de techniques potentiels, que ces derniers soient dans des pays en développement ou dans des pays développés.

51. Le présent Guide pourra aussi se révéler utile pour les fonctionnaires des pays en développement qui, en administrant les lois qui régissent la circulation des techniques, les investissements étrangers et le contrôle des changes, sont amenés à étudier les licences de propriété industrielle ou les accords de transfert de techniques et à conseiller les preneurs de licence ou les acquéreurs de techniques sur le point de conclure des licences de propriété industrielle ou des accords de transfert de techniques. A l'aide des renseignements fournis dans le Guide, ces fonctionnaires pourront appeler l'attention des intéressés sur certains problèmes qui pourraient avoir été négligés lors de la négociation ou de la préparation d'une licence ou d'un accord, ou recommander une solution plus indiquée que celle qui a été choisie.

52. Dans un pays qui se prépare à adopter une nouvelle législation ou à renforcer les lois régissant la circulation des techniques, les investissements étrangers et le contrôle des changes, le Guide pourra aussi aider les fonctionnaires à déterminer quelle doit être la portée de cette législation ou des modifications nécessaires.

### **D. Modes de transfert des techniques aux pays en développement**

53. Le transfert commercial de techniques aux pays en développement s'effectue d'ordinaire par le biais d'accords d'entreprise à entreprise, notamment par le transfert de droits de propriété industrielle, y compris par concession de licences, et l'application d'accords de fourniture de savoir-faire technique ou de services et d'assistance techniques ou, à l'occasion, de la vente et de l'importation de biens d'équipement, de pièces détachées ou d'autres composants, ou dans le cadre d'accords de concession exclusive ou de distribution, ou encore à la suite d'un investissement direct étranger (comme dans les entreprises mixtes) avec l'apport par une entreprise des compétences de maîtrise d'ouvrages, de direction ou de techniques normalement associées à la propriété ou au contrôle d'une autre entreprise.

54. Les partenaires sont alors, d'une part, des entreprises privées ou des organismes publics (dans les pays industrialisés à économie de marché), des entreprises d'Etat ou des organismes gouvernementaux (dans les pays industrialisés à économie planifiée), qui agissent comme fournisseurs de techniques et, d'autre part, des entreprises privées ou publiques ou des organismes gouvernementaux (dans les pays en développement), qui agissent comme acquéreurs de techniques.

55. L'octroi de licences portant sur des droits de propriété industrielle et la fourniture de savoir-faire constituent deux des principales méthodes utilisées pour le transfert commercial des techniques aux pays en développement.



56. Une « licence de propriété industrielle » autorise celui qui l'obtient à accomplir certains actes couverts par les droits exclusifs que la loi confère pour un brevet d'invention, un dessin ou modèle industriel, un modèle d'utilité, une obtention végétale, une marque de fabrique ou de commerce ou une marque de services.

57. La fourniture de savoir-faire peut, quant à elle, faire l'objet d'un accord prévoyant la communication d'informations techniques et de techniques opératoires concernant l'utilisation et la mise en œuvre de techniques industrielles (quelquefois dénommées « savoir-faire technique » ou « informations techniques »). Les informations techniques et les techniques opératoires peuvent être décrites dans la documentation ou fournies verbalement ou en démonstration par des ingénieurs, des techniciens, des spécialistes ou d'autres experts assurant également une formation.

58. Le savoir-faire peut aussi être fourni par l'intermédiaire de consultants ou d'autres experts qui prêtent leurs services et leur assistance pour l'ingénierie de base d'une installation industrielle ou pour son outillage et son matériel, pour le montage, l'exploitation et l'entretien d'une installation industrielle ainsi que la formation de son personnel, ou pour la gestion d'une entreprise et de ses activités industrielles et commerciales (on parle parfois de « services et assistance de coopération technique et industrielle »). Le concours de ces experts peut aussi toucher aux stades d'un projet antérieurs et postérieurs aux investissements, y compris aux études techniques, économiques, financières et d'organisation et à la planification générale (on parle parfois de « services techniques spécialisés »).

59. Ces accords de savoir-faire, qu'ils prévoient la communication de savoir-faire technique ou d'informations techniques ou la fourniture de services et d'assistance techniques, constituent deux des différents types d'accords pouvant entrer en jeu dans une transaction de transfert de techniques.

60. Au demeurant, le transfert commercial de techniques peut aussi s'opérer par la vente et l'importation d'outillage, de matériel et d'autres biens d'équipement ou de matières premières, de biens intermédiaires, de pièces détachées ou d'autres composants faisant intervenir la technique, et de documentation connexe. Ces transactions de vente et d'importation constituent d'une certaine façon des transactions de transfert de techniques. Les accords couvrant ces ventes et ces importations sont parfois associés à une licence de propriété industrielle ou à un accord de savoir-faire. Dans certains cas, des dispositions concernant ces ventes et ces importations peuvent même figurer dans la licence de propriété industrielle ou l'accord de savoir-faire proprement dit.

61. Le transfert commercial de techniques peut encore s'opérer dans le cadre d'un système de concession exclusive ou d'un accord de distribution de biens de consommation et de services. Ces biens peuvent être durables (comme les automobiles ou les appareils domestiques) ou non durables (comme les préparations alimentaires ou les boissons). Quant aux services, ils peuvent porter sur la location de biens de consommation durables (automobiles, camions, matériel mécanique) ou sur des opérations hôtelières ou sur des installations de nettoyage à sec. Les débouchés commerciaux de tels produits et services sont généralement liés à une marque de fabrique ou de commerce ou à une marque de services associée à des informations techniques ou à des services et une assistance techniques (pouvant concerner la production, la commercialisation, l'exploitation, l'entretien et la gestion) et sont fréquemment associés à des dessins ou modèles particuliers et à un décor spécial des locaux. Le concessionnaire ou le revendeur peut être propriétaire des locaux ou en posséder une grande partie mais il utilise la marque de fabrique ou de commerce ou la marque de services et le savoir-faire du concédant ou du distributeur.

62. Dans certains cas, deux ou plusieurs des méthodes de transfert commercial de techniques peuvent être combinées. Ainsi, le système du projet « clés en main » fait intervenir ou bien un large éventail des méthodes évoquées plus haut, auquel cas l'une des parties s'engage à remettre à son client une installation industrielle en état de fonctionner conformément aux clauses et conditions fixées, ou bien, plus généralement, l'engagement de fournir au client les plans de l'installation industrielle et les informations techniques relatives à son exploitation. Dans le second cas, des arrangements complémentaires peuvent aussi être conclus pour la fourniture de services et d'assistance techniques relatifs au montage de l'installation industrielle, à l'acquisition de biens d'équipement et de matières premières, etc., et à l'exploitation de l'installation, au moins dans les premiers stades, ou encore à d'autres formes de coopération industrielle.

63. Enfin, il est également possible de transférer ou d'acquérir des techniques autrement que par la voie d'une opération commerciale, en recourant par exemple à la diffusion et à l'utilisation d'informations techniques publiées (comme les publications scientifiques et techniques), à l'envoi de personnes d'un pays

déterminé dans un pays en développement, à l'instruction et à la formation de personnel dans les instituts de recherche et de développement d'autres pays et à l'échange d'informations et de personnel dans le cadre de programmes de coopération technique.

#### **E. Importance de l'octroi de licences concernant des droits de propriété industrielle et de la fourniture de savoir-faire**

64. Plus une technique est moderne, et plus les procédés sont différenciés et la production spécialisée, plus il y a de chances que cette technique soit couverte par des droits de propriété industrielle ou que l'information technique, les techniques opératoires ou la compétence professionnelle soient en la possession exclusive d'un particulier ou d'une entreprise, cette dernière déployant souvent ses activités dans un grand nombre de pays, et plus il y a de chances aussi que le transfert se fasse sous la forme d'une licence portant sur les droits en question et avec la conclusion d'accords de savoir-faire, souvent accompagnés de la vente et de l'achat de biens d'équipement et de matières premières, etc., avec éventuellement des investissements directs qui feront très vraisemblablement partie d'un projet clés en main.

65. Le choix de l'une ou plusieurs des modalités de transfert commercial des techniques et les arrangements juridiques du transfert de techniques aux pays en développement qui en résultent découlent de considérations juridiques, techniques, économiques, sociales, culturelles et politiques distinctes qui sont fonction de la nécessité de concilier, d'une part, les intérêts différents du donneur de techniques et du preneur de techniques et, d'autre part, le souci des pouvoirs publics de garantir la conclusion d'arrangements juridiques entre ces parties pour l'acquisition de techniques à des conditions et selon des modalités justes et raisonnables et d'assurer le progrès économique du pays.

#### **F. Arrangements juridiques du transfert des techniques**

66. Beaucoup, sinon la plupart, des modes de transfert commercial de techniques reposent sur les relations juridiques établies entre les parties au transfert, principalement sur des arrangements juridiques conclus de gré à gré. En dehors de l'acte juridique qui caractérise la création d'une organisation commerciale telle qu'une société anonyme ou une société de personnes, ou d'un organe commercial, et en dehors également des relations juridiques qui régissent leurs rapports, les clauses et conditions régissant le transfert commercial de techniques d'une partie à une autre partie sont rassemblées dans un instrument juridique parfois dénommé « octroi », « licence », « contrat » ou « accord ».

67. La portée, le contenu et l'effet juridique de ces arrangements, principalement dans le contexte du régime juridique appliqué dans les pays en développement pour les transactions de transfert de techniques, doivent absolument être bien compris non seulement d'un acquéreur potentiel de techniques dans un pays en développement lorsqu'il négocie les clauses et conditions du transfert et, enfin, lorsqu'il rédige l'instrument juridique ou les instruments juridiques avec le donneur des techniques, mais aussi des fonctionnaires des pays en développement qui jouent un rôle consultatif pendant les négociations et la rédaction de ces instruments ou qui ont à s'occuper d'une autre manière de questions en rapport avec la surveillance de ces arrangements juridiques.

68. Etant donné la multiplicité des arrangements juridiques de gré à gré qui servent de cadre aux transactions concernant le transfert de techniques aux pays en développement, il ne saurait être question de les examiner tous dans le présent Guide.\*

\* Le lecteur pourra utilement se reporter, dans ce contexte général, aux publications suivantes des Nations Unies: Manuel de l'élaboration d'accords pour la création d'entreprises communes dans les pays en voie de développement (1971) (publication des Nations Unies ID/68, numéro de vente F.71.II.B.23) et Directives pour l'acquisition des technologies étrangères par les pays en voie de développement, concernant en particulier les accords de licence (1973) (publication des Nations Unies ID/98, numéro de vente F.73.II.B.1), établis l'un et l'autre par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI). Voir aussi, plus généralement, le Guide sur la rédaction de contrats portant sur le transfert international de know-how (savoir-faire) dans l'industrie mécanique (1970) (publication des Nations Unies, Trade/222/Rev.1, numéro de vente F.70.II.E.15), le Guide sur la rédaction de contrats relatifs à la réalisation d'ensembles industriels (1973) (publication des Nations Unies ECE/Trade/117, numéro de vente F.73.II.E.13) ainsi que le Guide pour la rédaction de contrats internationaux de coopération industrielle (1976) (publication des Nations Unies ECE/Trade/124, numéro de vente E.76.II.E.14) établis tous les trois par la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE). La deuxième publication cite également un certain nombre de documents publiés par la CEE et traitant de la fourniture et du montage d'installations industrielles, en particulier les conditions générales et les clauses complémentaires pour la fourniture et le montage de matériels d'équipement à l'importation et à l'exportation et des conditions générales similaires publiées par le Conseil d'aide économique mutuelle (CAEM).

Sur la question générale du transfert des techniques, voir aussi l'étude du secrétariat de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) intitulée Directives pour l'étude du transfert des techniques aux pays en voie de développement (1972) (publication des Nations Unies TD/B/AC.11/9, numéro de vente F.72.II.D.19) et le rapport du secrétariat de la CNUCED intitulé Code international de conduite pour le transfert des techniques (1975) (publication des Nations Unies TD/B/C.6/AC.1/2/Supp.1/Rev.1, numéro de vente F.75.II.D.15).

69. Comme il est indiqué au début de la présente introduction, le présent Guide traite des aspects juridiques de la négociation et de la préparation des licences de propriété industrielle et des accords de transfert de techniques adaptés aux besoins des pays en développement. Pour l'essentiel, toutefois, le Guide ne traite, en ce qui concerne le premier cas, que de la licence de *brevet* et de la licence de *marque* et, en ce qui concerne le deuxième cas, que des accords de *savoir-faire* prévoyant la communication d'informations techniques et de techniques opératoires ou la fourniture de services et d'assistance techniques, qu'ils soient ou non en rapport avec la licence de brevet ou de marque. En outre, le présent Guide traite — mais de façon accessoire — des dispositions concernant la vente et l'importation de biens d'équipement ou de matières premières, etc., ou la commercialisation des biens et des services qui peuvent être en rapport avec le transfert des techniques et peuvent, de ce fait, être liés à la licence de brevet ou de marque ou aux accords de savoir-faire. Il convient enfin de noter qu'une transaction déterminée de transfert de techniques peut faire intervenir une ou plusieurs licences de propriété industrielle ou un ou plusieurs accords de savoir-faire, qui peuvent eux-mêmes faire l'objet d'un seul ou de plusieurs instruments juridiques et qui peuvent être conclus séparément ou en combinaison avec d'autres arrangements juridiques.

70. En outre, toute transaction de transfert de techniques et les arrangements de gré à gré qui la reflètent doivent être placés dans le contexte du cadre juridique auquel pensent les parties à la transaction lorsqu'elles négocient l'accord, préparent l'instrument ou les instruments juridiques appropriés et demandent, le cas échéant, l'approbation des pouvoirs publics. Ce cadre peut être constitué par le système juridique d'un pays en développement déterminé ou même de plusieurs, mais il ne faut pas oublier que les systèmes juridiques d'autres pays peuvent également avoir une incidence sur certains aspects de la transaction ou sur ses effets.

71. Il convient de noter, sur ce point, qu'au cours des dernières années, un certain nombre de pays en développement se sont dotés d'une législation, d'une réglementation, de décrets ou de directives régissant le transfert des techniques et limitant les pratiques commerciales restrictives, en particulier celles que suscite l'acquisition de techniques à l'étranger. Ces textes nouveaux, qui, dans certains pays en développement, font partie de la législation sur la propriété industrielle et, dans d'autres, forment des textes législatifs ou administratifs séparés, constituent à bien des égards l'équivalent des mesures prises par les pays développés au moyen d'une législation particulière ou de décisions judiciaires concernant les pratiques commerciales restrictives, que ces pratiques aient un rapport ou non avec l'exercice des droits de propriété industrielle. On trouvera dans la Section U, paragraphes 602 à 615, de la troisième partie : notes explicatives et exemples, une brève description des principales caractéristiques des lois régissant le transfert des techniques et les pratiques commerciales restrictives dans les contrats; d'autres sections de la troisième partie se réfèrent à certains éléments de ces lois.

### G. Contenu du Guide

72. Ce Guide se compose de la présente introduction (première partie) et de trois autres parties : des renseignements généraux sur le processus de négociation d'une licence de propriété industrielle ou d'un accord de transfert de techniques (deuxième partie); une liste récapitulative des points à prendre en considération lors de la négociation et de la préparation d'une telle licence ou d'un tel accord (quatrième partie); des notes explicatives sur les principaux aspects de ces points évoqués et des exemples des dispositions pouvant figurer dans une licence ou un accord (troisième partie).

73. La deuxième partie (consacrée au processus de négociation) traite du choix du donneur éventuel et du preneur potentiel des techniques, de la préparation et de la présentation de l'offre de fournir des techniques, des participants et intermédiaires intervenant dans les négociations, de la négociation des clauses et conditions de la transaction de transfert de techniques, de la définition des licences ou accords qui doivent être conclus et de l'élaboration des documents juridiques nécessaires.

74. La troisième partie (notes explicatives et exemples) et la quatrième partie (liste récapitulative), se divisent chacune en vingt-six sections. La plupart de ces sections concernent des questions communes à toutes les licences de propriété industrielle et à tous les accords de transfert de techniques. Quelques autres se rapportent à des questions qu'une partie seulement de ces licences ou accords ont en commun, en particulier la licence de brevet et la licence de marque et les accords de savoir-faire prévoyant la communication d'informations techniques et de techniques opératoires ou la fourniture de services et d'assistance techniques. Deux sections traitent plus particulièrement des questions concernant la fourniture de matériel ou d'autres biens d'équipement ou de matières premières, de biens intermédiaires, de pièces détachées ou d'autres composants parfois liés à la technique transférée.

75. La liste récapitulative (quatrième partie) propose ainsi des questions à examiner pendant la négociation ou la préparation d'une licence ou d'un accord. Dans certains cas, cet examen peut conduire à la décision que la licence ou l'accord n'a pas besoin de porter sur tel ou tel point. Dans d'autres cas, il peut conduire l'une ou l'autre des parties à soulever des questions complémentaires. La liste récapitulative n'est donc par conséquent qu'un aide-mémoire pratique. D'autre part, l'ordre dans lequel les points sont présentés peut aussi aider à déterminer la structure ou la répartition des dispositions dans la licence ou l'accord.

76. Les notes explicatives qui figurent dans la troisième partie exposent les questions mises en relief par les différents points de la liste récapitulative, les problèmes juridiques et les solutions possibles (y compris celles que reflètent les exemples) dont il peut en définitive être question dans la licence ou l'accord. Ces notes explicatives ne sont pas exhaustives et ne prétendent d'ailleurs pas l'être. Elles n'abordent pas nécessairement tous les problèmes et ne présentent pas nécessairement tous les arguments qui pourraient militer pour ou contre tel ou tel des aspects juridiques d'une question, pas plus qu'elles n'énumèrent toutes les solutions. Elles se bornent à présenter brièvement les problèmes les plus importants, à mettre en relief les principaux éléments juridiques et à indiquer quelles considérations mériteraient d'être spécialement examinées par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques lorsqu'il traitera avec un donneur éventuel de techniques ou par les fonctionnaires intéressés, en particulier à la lumière des lois qui régissent le transfert des techniques et limitent les pratiques commerciales restrictives.

77. Les exemples auxquels renvoient les notes explicatives illustrent la façon dont les parties à certaines licences ou à certains accords ont résolu les principales questions signalées dans la liste récapitulative et dans les notes explicatives. Ces exemples ne sont pas destinés à exposer de façon exhaustive ni à limiter les différentes façons de résoudre ces problèmes; de plus, chaque exemple est indépendant et doit par conséquent être attentivement examiné par rapport à tous les autres avant de retenir la solution qu'il préconise dans une licence ou un accord donné, dont les dispositions, considérées dans leur ensemble, doivent former un tout harmonieux. Tous les exemples cités ont toutefois été choisis de telle sorte que les solutions préconisées permettent à la licence ou à l'accord de mieux répondre aux besoins des pays en développement.

## H. Définition à l'usage des utilisateurs du Guide

78. Aux fins du présent Guide,

i) on entend par « brevet » un document, délivré sur demande par un office gouvernemental (ou par un office régional agissant pour plusieurs pays), qui décrit une invention et crée une situation juridique dans laquelle l'invention brevetée ne peut normalement être exploitée (fabriquée, utilisée, vendue, importée) qu'avec l'autorisation du titulaire du brevet. La protection conférée par le brevet est limitée dans le temps (15 à 20 ans en général).

ii) On entend par « invention » la solution d'un problème particulier dans le domaine de la technique. Une invention peut se rapporter à un produit ou à un procédé. Elle est « brevetable » si elle est nouvelle, si elle implique une activité inventive (c'est-à-dire si elle n'est pas évidente) et si elle est susceptible d'application industrielle.

iii) On entend par « modèle d'utilité » une invention qui peut être protégée, sur demande, au moyen de l'enregistrement par un office gouvernemental de la description, du dessin ou d'une autre image et/ou du dépôt d'un modèle, selon des conditions un peu moins strictes que pour les inventions « brevetables » (par exemple, taxes plus faibles, seulement dans certains domaines, sans activité inventive), mais qui sont aussi moins rigoureusement protégées (par exemple, la durée de protection est plus courte); pour le reste, les droits découlant d'un modèle d'utilité sont similaires à ceux qui découlent d'un brevet.

iv) On entend par « dessin ou modèle industriel » — dans le domaine de la propriété industrielle — l'aspect ornemental d'un objet utile, qui est original ou nouveau et qui est enregistré auprès d'un office gouvernemental (ou d'un office régional agissant pour plusieurs pays). Un dessin ou modèle industriel protégé ne peut pas être copié ou imité sans l'autorisation du titulaire inscrit, et des copies ou imitations faites sans cette autorisation ne peuvent être ni vendues ni importées. La protection est accordée pour une durée limitée (entre 5 et 15 ans en général). Le droit accordé au titulaire d'un dessin ou modèle industriel protégé par la loi sur le droit d'auteur lui permet aussi d'en interdire la copie ou la reproduction.

v) On entend par « variété végétale » une variété d'une espèce végétale (arbres, arbustes, herbes, légumes et fleurs). Une « obtention végétale » est protégée par la loi lorsqu'elle remplit certaines conditions, c'est-à-dire lorsqu'elle se distingue des autres variétés existantes et qu'elle présente des caractères d'homogénéité et de stabilité pendant plusieurs générations. La protection est accordée soit en vertu de la loi sur les brevets, soit en vertu d'une loi prévoyant un titre particulier de protection (« droit d'obtention végétale »). Le droit de l'obteneur a une durée limitée et donne à son détenteur le droit exclusif d'interdire à autrui de produire à des fins d'écoulement commercial du matériel de reproduction ou de multiplication végétative en tant que tel de la nouvelle variété, ainsi que de mettre ce matériel en vente ou de le commercialiser. Selon certaines lois et dans certaines conditions, le droit exclusif s'étend à la production et à la vente du produit commercialisé.

vi) On entend par « marque de fabrique ou de commerce » un signe qui sert à distinguer les produits — comme le fait la marque de services pour les services — d'une entreprise industrielle ou commerciale. (Elle indique par là leur origine et implique la garantie d'une certaine qualité permanente.) Le signe peut consister en un ou plusieurs mots, lettres, chiffres, dessins, images, etc., qui doivent être distinctifs. Bien que, dans certains pays et dans certaines situations, les marques soient protégées sans enregistrement, il est en général nécessaire, pour une protection effective, que la marque soit enregistrée auprès d'un office gouvernemental (ou d'un office régional ou d'un autre office central agissant pour plusieurs pays). Dans la législation de quelques pays, l'usage effectif de la marque ou une déclaration d'intention sur l'usage effectif de la marque est une condition d'enregistrement; en outre, dans la plupart des pays, l'usage effectif de la marque est nécessaire au maintien de l'enregistrement ou, du moins, constitue une condition nécessaire à la défense de la marque. Si une marque est protégée, aucune personne ou entreprise autre que son titulaire ne peut l'utiliser — ou ne peut utiliser une marque qui lui ressemble de telle façon que son utilisation entraînerait des confusions dans l'esprit du public — du moins sur ou pour des produits ou services à l'égard desquels une telle confusion peut se produire. La protection de la marque n'est pas limitée dans le temps, mais elle est ordinairement soumise au renouvellement périodique de l'enregistrement (tous les 5 ou 10 ans, en général); en outre, elle présuppose dans beaucoup de pays que l'usage effectif de la marque soit continu.

L'expression « marque », lorsqu'elle est utilisée dans le présent Guide, recouvre aussi les « marques de services », sauf indication contraire expresse.

vii) On entend par « licence », s'agissant du droit conféré par un brevet ou par un modèle d'utilité, un dessin ou modèle industriel, une obtention végétale ou une marque protégée (« propriété industrielle »), l'autorisation donnée par le titulaire de ce droit (le « donneur de licence ») à une autre personne (le « preneur de licence ») d'accomplir certains actes couverts par ce droit.

viii) On entend par « techniques » les connaissances systématiques nécessaires à la fabrication d'un produit, à l'utilisation d'un procédé ou à la prestation d'un service, que ces connaissances se reflètent dans une invention, dans un dessin ou modèle industriel, dans un modèle d'utilité ou dans une obtention végétale ou encore dans des informations techniques ou des connaissances techniques ou dans les services et l'assistance fournis par des experts pour l'étude, le montage, l'exploitation ou l'entretien d'une installation industrielle ou pour la gestion d'une entreprise industrielle ou commerciale ou de ses activités.

79. On trouvera indiqué aux paragraphes 57, 58 et 59 ci-dessus le sens d'autres expressions (« savoir-faire », « savoir-faire technique », « information technique », « services et assistance techniques ») utilisées conjointement avec le mot « accord » ou avec l'expression « accord de transfert de techniques » (auquel sont parties le « fournisseur de techniques » et l'« acquéreur de techniques »).

## I. Remarques finales

80. Aucune licence de propriété industrielle, aucun accord de transfert de techniques ne fonctionnera de façon valable s'il ne reflète pas fidèlement le véritable accord de fond intervenu entre les parties. Et de même que les donneurs de techniques des pays développés doivent comprendre les problèmes qui se posent aux preneurs de techniques des pays en développement ainsi que la politique de ces pays, de même les preneurs de techniques en question doivent avoir pleinement conscience des objectifs commerciaux des donneurs de techniques avec lesquels ils traitent et, le cas échéant, du contrôle gouvernemental exercé sur leurs activités.

81. Quelques mots, enfin, pour insister sur la nécessité de demander en temps voulu l'avis d'un conseiller juridique. Les transactions de transfert de techniques varient dans leur portée et dans leur nature et elles soulèvent des questions juridiques diverses qui peuvent être résolues de façons différentes selon le système juridique dont elles relèvent. Certes, le présent Guide pourra apporter une aide pratique en ce qui concerne les aspects juridiques de la négociation et de la préparation d'accords de licence et d'accords de transfert de techniques, mais il ne constitue en fin de compte qu'un guide. Dans tous les cas, il conviendra de demander l'avis d'un conseiller juridique pendant la négociation et la préparation d'une licence ou d'un accord.



## **DEUXIÈME PARTIE**

### **LE PROCESSUS DE NÉGOCIATION**





DEUXIÈME PARTIE  
LE PROCESSUS DE NÉGOCIATION

Sommaire

	<i>Paragraphes</i>
A. Généralités . . . . .	82 à 84
B. Choix du donneur éventuel et du preneur potentiel . . . . .	85 et 86
C. Préparation et présentation de l'offre ou de la demande de fourniture de la technique . . . . .	87 à 89
D. Participants intervenant dans les négociations et intermédiaires . . . . .	90 à 99
E. Négociation des clauses et conditions de la transaction de transfert de techniques . . . . .	100 à 103
F. Détermination des licences ou accords qui doivent être conclus . . . . .	104 à 108
G. Préparation des documents juridiques nécessaires . . . . .	109 à 113
H. Remarques finales . . . . .	114 et 115

---



## DEUXIÈME PARTIE

### LE PROCESSUS DE NÉGOCIATION

#### A. Généralités

82. La situation varie largement d'un pays à l'autre, notamment dans les pays en développement, et c'est pourquoi la nature des techniques offertes ou nécessaires ainsi que le type d'arrangements pouvant régir leur acquisition, leur mise en œuvre et leur perfectionnement peut varier, lui aussi, en fonction de cette situation.

83. Il n'entre pas dans le propos du présent Guide d'examiner ou d'analyser les raisons pour lesquelles une technique est offerte par son détenteur pour être mise en œuvre et perfectionnée par un autre, ni la nature et la nécessité d'une technique déterminée qu'un preneur de licence ou acquéreur de techniques potentiel peut vouloir acquérir ni l'adéquation de cette technique aux pays en développement intéressés. Les aspects commerciaux, financiers et techniques correspondants de l'acquisition, de la mise en œuvre et du perfectionnement des techniques ainsi que les effets économiques du transfert des techniques aux pays en développement ont déjà fait l'objet et continueront sans nul doute à faire l'objet d'une littérature abondante et à intéresser une foule de gens.

84. La présente partie du Guide a pour objet de donner quelques indications sur les participants, les mécanismes et les techniques qui interviennent dans le processus de négociation et de préparation d'une licence de propriété industrielle ou d'un accord de transfert de techniques lorsqu'il est décidé qu'une technique sera offerte par le détenteur pour être exploitée par un autre ou que cette technique sera acquise à l'étranger au lieu d'être mise au point sur place. Le processus en question englobe la recherche et le choix d'un éventuel donneur et d'un acquéreur de techniques potentiel, la préparation et la présentation de l'offre de fournir la technique, l'intervention des participants et des intermédiaires dans les négociations, la négociation proprement dite des clauses et conditions de la transaction de transfert de techniques, la détermination des licences ou accords qui doivent être conclus, l'élaboration et l'exécution des documents juridiques nécessaires et, au besoin, l'approbation de la transaction et des documents par les pouvoirs publics.

#### B. Choix du donneur éventuel et du preneur potentiel

85. Le choix d'un donneur éventuel ou d'un preneur potentiel de techniques peut être la suite d'un simple contact ou être l'aboutissement d'une vaste recherche. Quoi qu'il en soit, le choix du partenaire pour la transaction de transfert de techniques nécessite autant de soin que le choix de la technique la mieux adaptée.

86. Qu'elles soient grandes ou petites, les entreprises peuvent recevoir directement par courrier de nombreuses occasions de fournir ou d'acquérir des techniques. Les revues et les journaux professionnels publient fréquemment des annonces publicitaires qui proposent ou demandent une technique déterminée. Les associations professionnelles fournissent souvent une aide et des conseils aux petites entreprises désireuses de trouver des partenaires à leur convenance. De nombreuses banques et d'autres institutions financières possèdent des services étrangers qui assistent les donneurs éventuels de techniques et les preneurs potentiels. Pour leur part, certains pays se sont dotés de services de promotion du commerce ou d'organes, tels que des organismes nationaux de valorisation de la recherche, chargés de centraliser les offres et les demandes de techniques. Dans les ambassades et les consulats, des sections commerciales servent de source d'informations sur les donneurs éventuels. Les demandes de renseignements peuvent émaner de particuliers, d'entreprises, d'associations professionnelles ou d'organismes publics tels que bureaux d'investissements, centres nationaux de productivité, instituts de recherche et autres organismes gouvernementaux s'occupant du développement économique, industriel et commercial du pays. Les donneurs éventuels et les preneurs potentiels de techniques peuvent soit intervenir directement soit faire appel à des intermédiaires pour présenter leurs offres ou demandes de techniques et prendre les mesures consécutives (voir les paragraphes 90 à 99).

### C. Préparation et présentation de l'offre ou de la demande de fourniture de la technique

87. La quantité de renseignements fournis à l'occasion de ces contacts varie avec la nature de la technique et d'autres facteurs. D'ordinaire, les offres et les demandes ne font qu'identifier le donneur éventuel ou le preneur potentiel, décrire sommairement la technique proposée ou demandée en donnant éventuellement, pour les offres, des illustrations et des dessins, en mentionnant des brevets et des marques existants ou des demandes en instance et en précisant les utilisations possibles, et évoquer le type de financement ou d'arrangement commercial auquel on pourrait recourir. Lorsque les circonstances s'y prêtent, il arrive aussi que des échantillons du produit soient fournis. Il est même possible que le donneur éventuel propose, ou qu'il lui soit demandé de décrire des techniques différentes ou concurrentes et d'identifier d'autres donneurs éventuels de ces techniques, auxquels des demandes de renseignements peuvent être adressées ou qui peuvent être invités par le preneur potentiel à soumettre des propositions.

88. Lorsqu'il est en possession d'une réponse favorable, le donneur éventuel peut même accorder au preneur potentiel une option sur sa technique. La durée de cette option dépendra du délai nécessaire pour évaluer la technique et l'option peut comporter des dispositions prévoyant la divulgation de renseignements sur la technique, en plusieurs temps, et exiger le paiement préalable d'une somme proportionnée au volume de renseignements divulgués. L'étendue de la divulgation consentie pour les besoins de l'évaluation peut être subordonnée dans bien des cas à la conclusion d'un accord préliminaire sur l'information technique qui sera communiquée à certains cadres ou experts du preneur de techniques potentiel (voir la troisième partie, Section G.3 «Divulgation du savoir-faire», paragraphes 259 à 265). Lorsque ces cadres ou experts ont marqué leur désir d'aller plus avant, les négociations peuvent commencer.

89. Dans de nombreux pays en développement, les organismes et entreprises publics acquièrent des techniques à l'étranger dans le cadre de projets d'investissements industriels publics ou semi-publics. La législation nationale qui régit ces projets peut exiger l'application d'une procédure particulière pour la préparation et la diffusion des appels d'offres, l'élaboration et le dépôt des soumissions, la comparaison et l'évaluation de ces soumissions et enfin l'octroi et la signature des contrats.

### D. Participants et intermédiaires intervenant dans les négociations

90. Il existe pour l'éventuel donneur de techniques tout un éventail de façons de mener les négociations avec le preneur potentiel.

91. Dans les pays à économie de marché, cet éventail va des relations directes de l'éventuel donneur de techniques, en sa qualité de société mère, et en son propre nom, ou par le canal d'un département ou d'une division d'exportation, ou des relations indirectes par le canal d'une filiale nationale ou d'un service à l'étranger tel que département administratif, siège régional, bureau local, représentant isolé, succursale, filiale ou associé, jusqu'aux tractations par intermédiaires. De nombreuses entreprises disposent d'un service spécialisé dans les licences ou chargent un directeur de s'occuper des licences. Dans d'autres entreprises, c'est le service des brevets ou le service juridique qui mène les négociations sur les transferts de techniques dans le monde entier ou dans certaines régions. Dans d'autres encore, c'est au sommet de la hiérarchie que se traitent toutes les transactions de transfert de techniques avec l'étranger. La procédure habituelle dans les grandes entreprises consiste souvent à charger les représentants régionaux des négociations de routine concernant les licences de propriété industrielle et les accords de transfert de techniques et d'entamer les négociations sur les transactions de transfert de techniques plus importantes.

92. Pour ce qui est des intermédiaires pouvant intervenir dans les pays à économie de marché, il convient de mentionner les sociétés de licence et les sociétés de mise en valeur des brevets, les organismes de recherche en brevets, les agents de brevets et les ingénieurs de brevets spécialisés dans la mise au point, la gestion et la commercialisation de droits de propriété industrielle et auxquels peuvent recourir aussi bien les éventuels donneurs de techniques que les preneurs potentiels. En outre, les entreprises de gestion d'exportation couplées et les entreprises de conseil en gestion peuvent également traiter des transactions de transfert de techniques. Des sociétés d'études peuvent fournir des services techniques et procurer du matériel ou construire des installations dans lesquelles la technique de produit ou de procédé devant être acquise par le preneur potentiel de techniques auprès du donneur éventuel sera utilisée. Dans certains cas, ces sociétés d'études peuvent même appartenir au donneur de techniques.

93. Il existe dans plusieurs pays des organismes chargés de développer et de valoriser la recherche et de commercialiser les techniques qui en résultent. Ces organismes ont pour but de découvrir les résultats utiles de la recherche scientifique, de les évaluer et de les faire connaître à l'industrie lorsqu'ils sont suffisamment développés pour qu'un industriel soit prêt à prendre le risque de les exploiter commercialement. En même temps, ces organismes informent les chercheurs des besoins de l'industrie en s'efforçant ainsi d'organiser l'exploitation de la recherche dans le cadre de licences de propriété industrielle ou d'entreprises communes.

94. Dans les pays socialistes et dans certains autres pays à économie planifiée, les transactions de transfert de techniques peuvent être négociées par l'intermédiaire d'organismes de commerce extérieur jouant le rôle d'agents d'achat et de vente semi-autonomes pour certains produits industriels ou par l'intermédiaire d'un organisme séparé et indépendant spécialisé dans la vente et l'achat de techniques, soit par des licences d'invention, soit par du transfert de savoir-faire technique, soit encore par des prestations de services et d'assistance techniques. Ces organismes acquièrent ou transfèrent des techniques pour le compte de diverses entreprises de production et d'instituts de recherche et de développement de leur pays.

95. Un donneur de licence ou un fournisseur de techniques peut conclure une licence de propriété industrielle ou un accord de transfert de techniques avec un preneur de licence ou un acquéreur de techniques d'un pays en développement qui peut être : *a)* une filiale à 100 % ayant ou non des activités de fabrication; *b)* une filiale à participation majoritaire — ou minoritaire — ayant ou non des activités de fabrication (ce type de relation est parfois dénommé « entreprise commune »); *c)* un bureau local du donneur de licence ou du fournisseur de techniques (dans un pays où un tel bureau est considéré comme une personne morale); *d)* une entreprise ou un groupe d'entreprises ayant ou non des activités de fabrication, où le donneur de licence ou le fournisseur de techniques n'exerce aucun contrôle ni ne possède aucun intérêt; *e)* un particulier; *f)* un gouvernement ou un organisme public semi-autonome ou une institution placée sous l'égide d'un gouvernement.

96. Les mécanismes institutionnels nationaux d'un pays en développement créés pour examiner et approuver les transactions de transfert de techniques peuvent être appelés à aider les parties, et notamment à conseiller les preneurs de licences ou les preneurs de techniques potentiels pour la négociation et l'élaboration de licences de propriété industrielle et des accords de transferts de techniques appropriés.

97. L'entreprise acquéreur d'un pays en développement peut recourir pour un projet déterminé à plusieurs fournisseurs pour les différents « éléments de technique » dont elle a besoin (par exemple, technique de produit ou de procédé, ingénierie, montage des installations, gestion) notamment en concluant des accords avec un certain nombre de bureaux d'études, de fabricants de machines, etc., mais l'opération de transfert peut aussi être menée principalement par un fournisseur unique de techniques. Dans ce dernier cas, on parle souvent de transfert « groupé », tout simplement parce que le fournisseur ne se borne pas à fournir certaines connaissances déterminées — par exemple la technique du procédé — mais entreprend aussi toutes les études de faisabilité, les études d'ingénierie, le montage des installations et enfin la gestion de l'entreprise nouvelle, en recourant souvent à la sous-traitance, et en prenant ou sans prendre une participation dans le capital de l'entreprise acquéreur, de telle sorte que le procédé de production et les techniques de distribution sont transférés en groupe (c'est-à-dire qu'il s'agit d'un projet « clés en main »). Dans les pays en développement, les projets « clés en main » doivent être étudiés attentivement, notamment du point de vue de leurs incidences sur les possibilités de faire appel à d'autres fournisseurs, sur le plan local, pour obtenir les différents éléments de technique prévus dans la transaction et sur le prix de cette transaction.

98. Certains donneurs de techniques qui fabriquent un produit ou utilisent un procédé déterminé et qui ont leurs propres ressources techniques transféreront directement la technique de produit ou de procédé au preneur de techniques et l'aideront à mettre en place les moyens de production nécessaires. D'autres préfèrent que le preneur de techniques choisisse des entrepreneurs internationaux qui ont été chargés de monter des installations pour le donneur de techniques lui-même ou pour d'autres preneurs de techniques de ce dernier et qui peuvent mettre à profit une vaste expérience dans le montage de ces installations spécialisées. D'autre part, il est possible que le preneur de techniques préfère choisir son propre entrepreneur ou faire appel à plusieurs fournisseurs pour d'autres éléments que la technique fondamentale de produit ou de procédé. Il est possible, toutefois, que ce choix ne permette pas d'obtenir les meilleures installations possibles, qu'il affecte la portée des garanties que le fournisseur de la technique de base est

disposé à accorder, qu'il pose des problèmes aux stades de la mise en service et du fonctionnement et qu'enfin il modifie sensiblement le prix que doit finalement payer l'acquéreur de techniques pour la transaction de transfert de techniques.

99. En tout état de cause, il est à peu près admis que la réussite d'aucune transaction de transfert de techniques ne peut être durable si un particulier ou un groupe n'est pas chargé expressément, de chaque côté, de superviser cette transaction dès les négociations initiales et pendant toute la durée de la licence ou de l'accord, et jusqu'aux suites que peuvent avoir la résiliation ou l'expiration.

#### **E. Négociation des clauses et conditions de la transaction de transfert de techniques**

100. La négociation des clauses et conditions de la transaction de transfert de techniques entre les parties intéressées peut constituer une entreprise complexe et délicate.

101. Pour une transaction courante de transfert de techniques, il peut fort bien falloir au moins six mois (et parfois même deux ou trois ans) pour les négociations et pour l'élaboration des documents juridiques nécessaires reflétant l'entente intervenue entre les parties sur les clauses et conditions négociées.

102. Il se peut qu'un certain nombre de réunions entre les parties soit nécessaire pendant la durée des négociations et la rédaction des documents juridiques, et qu'elles fassent intervenir, dans l'un et l'autre cas, des consultations intermédiaires avec les spécialistes des deux bords, sur place et à l'étranger, ainsi qu'avec les fonctionnaires compétents, pour ce qui touche aux aspects juridiques, commerciaux, financiers et techniques de la transaction.

103. De nombreuses entreprises de grandes dimensions déployant leurs activités dans plusieurs pays s'efforcent d'utiliser des licences de propriété industrielle et des accords de transfert de techniques plus ou moins normalisés qui constituent souvent leur position initiale de marchandage. Mais, s'il connaît les possibilités de rechange, le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques sera mieux en mesure d'obtenir ce dont il a besoin et dont a besoin aussi le pays en développement.

#### **F. Détermination des licences ou accords qui doivent être conclus**

104. Le rôle respectif de chacune des parties à une transaction de transfert de techniques peut être régi et défini par un document juridique unique contenant la licence de propriété industrielle ou l'accord de transfert de techniques ou par un ensemble de documents juridiques liés entre eux contenant des licences ou accords distincts.

105. Lorsque la transaction de transfert de techniques est complexe et que certaines questions peuvent être dissociées des autres, il peut être plus indiqué du point de vue juridique (et il peut même être obligatoire en vertu de la législation de certains pays en matière de transfert des techniques) de répartir les divers éléments dans des licences et accords séparés. Ainsi, des licences ou accords séparés peuvent être utilisés pour des questions comme l'octroi d'une licence de brevet ou de marque, la communication de savoir-faire (éventuellement en définissant dans un accord le savoir-faire ou l'information technique qui doit être communiqué et en prévoyant dans un autre accord les services et l'assistance techniques qui doivent être fournis ou même dans des accords distincts dont chacun couvrira des éléments comme études d'ingénierie, montage des installations, modalités de commercialisation, services de gestion, etc.). Cette solution peut faciliter l'administration de chaque licence ou accord du point de vue commercial, financier et technique, notamment si l'administration de chacun de ces aspects est confiée à un service distinct du donneur ou du preneur de techniques. Elle peut aussi aider les pouvoirs publics à évaluer chaque élément et à déterminer si le prix de chacun d'eux et le coût de la transaction globale est correct, pour autant que chaque licence ou accord comporte une référence appropriée à tous les autres.

106. Lorsque le savoir-faire requis n'est pas très étendu, il est courant de rassembler toutes les dispositions le concernant dans la licence de brevet, mais lorsqu'il est relativement important, il est plus courant de rédiger séparément la licence de brevet, l'accord portant sur le savoir-faire technique et les divers accords relatifs aux services et à l'assistance techniques.

107. Si la législation du pays ne s'y oppose pas, il est possible de rédiger une licence ou un accord qui englobe tous les éléments. Dans ce cas, néanmoins, il est préférable de mentionner chaque élément séparément et dans certains pays la législation régissant le transfert des techniques exige même que chaque élément soit taxé séparément (voir la troisième partie, Section N.6, paragraphes 495 et 496).

108. Un document juridique portant simultanément octroi de licences pour deux ou plusieurs types de droits de propriété industrielle (par exemple, brevet et marque) est un document délicat. Les domaines d'utilisation ou d'activité peuvent différer, la définition du (ou des) territoire(s) de fabrication ou de vente ne sera pas nécessairement la même et les calculs relatifs à la rémunération devront être différents selon l'utilisation des techniques (dans le cas du brevet) ou selon le volume des ventes ou des services (dans le cas de la marque).

### G. Préparation des documents juridiques nécessaires

109. La rédaction du (ou des) document(s) juridique(s) en question commence habituellement une fois que les principales questions à négocier sont réglées. Dans bien des cas, ce ou ces documents sont d'abord rédigés par des dirigeants, des juristes et des spécialistes en brevets ou en licences ou par des organismes de valorisation de la recherche représentant le donneur de licence ou le fournisseur de techniques, puis ils sont présentés au preneur potentiel. Les représentants du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques ne jouent habituellement aucun rôle dans la préparation initiale des documents juridiques nécessaires. Toutefois, ils prennent progressivement conscience du fait qu'ils pourraient renforcer leur position de négociation s'ils participaient plus activement aux premiers stades de cette élaboration en intervenant réellement dans la rédaction, objectif qu'il devrait être plus facile d'atteindre en intensifiant la formation aux aspects juridiques de la négociation et de la préparation des licences de propriété industrielle et des accords de transfert de techniques.

110. En ce qui concerne la forme et la teneur des documents juridiques à établir, on peut noter que certaines entreprises ont mis au point des formules imprimées normalisées de licences de propriété industrielle ou d'accords de transfert de techniques. S'il est nécessaire d'élaborer de nouvelles formules, la licence de brevet simple peut être rédigée par un conseiller de la maison ou par des spécialistes extérieurs en brevets ou en licences ou encore par des juristes, puis entérinée ou approuvée par le responsable ou les dirigeants ou cadres de l'entreprise avant d'être présentée à l'autre partie à la transaction de transfert de techniques.

111. Il se peut qu'un seul projet soit suffisant pour une licence de brevet simple, mais il est courant qu'il en faille une douzaine ou davantage pour les licences ou les accords complexes. Les négociations sur les questions secondaires se poursuivent habituellement pendant la rédaction, à mesure que les tentatives faites pour traduire l'entente des parties en termes juridiques révèlent la nécessité de revenir sur certains points pour les préciser. Les arrangements concernant des transactions de transfert de techniques complexes peuvent nécessiter la rédaction de nombreux projets et contre-projets, avec ou sans le concours de juristes extérieurs et de spécialistes en brevets ou en licences ou autres consultants.

112. En ce qui concerne la portée des questions ou le détail des points qui doivent être abordés dans la licence ou l'accord, il est à noter que toute transaction de transfert de techniques s'étendant à plusieurs pays conduira nécessairement à prévoir un certain nombre de dispositions sur des questions dont il n'est habituellement pas fait mention dans une licence ou un accord limité au cadre national.

113. Ces questions portent non seulement sur des points accessoires tels que la définition du territoire de fabrication et de vente, mais aussi sur la langue qui sera considérée comme exprimant les intentions manifestées par les parties à la licence ou à l'accord, sur la monnaie à utiliser pour le calcul des paiements et pour les règlements, sur le taux de change et le régime fiscal, sur la loi et l'instance du pays qui sera saisie en cas de litige; en outre, si les pouvoirs publics jouent un rôle dans la conclusion de la licence ou de l'accord, il faudra examiner quelles démarches chacune des parties devra accomplir pour obtenir leur approbation et à quel moment la licence ou l'accord entrera de ce fait en vigueur.



## H. Remarques finales

114. Certes, il n'existe pas de licence ou d'accord universel ou exemplaire, mais il semble que toutes les transactions réussies en matière de transfert de techniques présentent une caractéristique commune, à savoir l'aptitude des parties à s'entendre. Une transaction de transfert de techniques exige des parties qu'elles unissent leurs efforts et coopèrent pour atteindre des buts communs. Elles doivent donc engager des négociations en vue d'élaborer une structure juridique qui leur permettra d'œuvrer dans l'harmonie, à long terme, à des réalisations dont elles n'auraient pas les moyens en agissant isolément.

115. De toute évidence, tout au long des négociations, de la rédaction des documents juridiques et des opérations consécutives, une personne ayant une formation juridique est appelée à jouer un rôle éminent, sinon indispensable, qu'elle agisse en qualité de dirigeant responsable ou de conseiller commercial comme c'est souvent le cas, ou en qualité de juriste, auquel cas elle devra être familiarisée avec la politique commerciale et financière de l'éventuel donneur de licence ou fournisseur de techniques et du preneur de licence ou acquéreur de techniques potentiel, ainsi qu'avec les aspects techniques de la transaction envisagée.

**TROISIÈME PARTIE**  
**NOTES EXPLICATIVES**  
**ET**  
**EXEMPLES**



TROISIÈME PARTIE  
NOTES EXPLICATIVES  
ET  
EXEMPLES

Sommaire

	<i>Paragraphes</i>
A. Aspects préliminaires . . . . .	116 à 123
B. Préambule; considérants; attendus . . . . .	124 à 127
C. Définitions des mots et expressions clés . . . . .	128 à 132
D. Portée de la licence ou de l'accord . . . . .	133 à 189
E. Aspects particuliers concernant les brevets . . . . .	190 à 215
F. Progrès techniques; améliorations et perfectionnements dans le cadre de la licence ou de l'accord . . . . .	216 à 237
G. Savoir-faire; informations techniques . . . . .	238 à 299
H. Services et assistance techniques . . . . .	300 à 317
I. Fourniture de biens d'équipement, de biens intermédiaires, de pièces détachées, de composants ou de matières premières . . . . .	318 à 330
J. Le stade de la production . . . . .	331 à 344
K. Aspects particuliers aux marques . . . . .	345 à 359
L. Autres aspects concernant le stade de commercialisation . . . . .	360 à 387
M. Services de gestion . . . . .	388 et 389
N. Dédommagement; rétribution; prix; rémunération; redevances; honoraires . . . . .	390 à 496
O. Règlement du paiement . . . . .	497 à 527
P. Clauses et conditions les plus favorables . . . . .	528 à 536
Q. Droits des entreprises connexes; transfert et cession; octroi de sous-licences; sous-traitance . . . . .	537 à 547
R. Torts ou préjudices causés à des tiers ou à leurs biens; assurance . . . . .	548 à 556
S. Carence; conditions ou événements nouveaux; renonciation; réparations . . . . .	557 à 576
T. Entrée en vigueur; durée; échéance; résiliation; expiration; prorogation . . . . .	577 à 601
U. Approbation des pouvoirs publics . . . . .	602 à 615
V. Règlement des différends . . . . .	616 à 646
W. Modification ou amendement . . . . .	647 à 649
X. Préavis . . . . .	650
Y. Exécution . . . . .	651 à 655
Z. Appendices, annexes, répertoires . . . . .	656 et 657



## TROISIÈME PARTIE

NOTES EXPLICATIVES ET EXEMPLES <sup>(1)</sup>

## A. ASPECTS PRÉLIMINAIRES

(Type de licence ou d'accord; choix du titre, dispositions introductives; lieu et date d'établissement, de conclusion ou de signature de la licence ou de l'accord; date d'entrée en vigueur; identification des parties ou autres personnes impliquées dans les négociations ou titulaires de droits, leur capacité ou leur statut)

116. Dans la première partie (Introduction) du présent Guide, divers types de licences de propriété industrielle et d'accords de transfert de techniques ont été identifiés et décrits. Une fois que les parties ont déterminé les licences ou accords à conclure, elles peuvent entreprendre la préparation du ou des documents énonçant les modalités et conditions des licences ou accords choisis.

117. Toutefois, le document en question contiendra aussi, en plus des différentes modalités et conditions applicables, en ce qui concerne, entre autres, les droits accordés, le savoir-faire à fournir, la rémunération, le paiement, la durée, le règlement des différends, etc., une ou plusieurs dispositions introductives qui, avec un préambule comprenant des considérants et des attendus (voir la section B, paragraphes 124 à 127), constitue la première partie du document.

118. En règle générale, une disposition introductive comportera le titre du document (par exemple « licence de brevet » ou « accord de savoir-faire technique ») (2). Cette caractérisation du document par les parties témoigne de la nature de l'arrangement juridique qu'elles entendent conclure et peut contribuer à l'interprétation du document.

119. Généralement, la disposition introductive identifie aussi les parties à la licence ou à l'accord en indiquant, pour chacune d'elles, sa désignation juridique, le type de personne morale qu'elle constitue, son siège social et le lieu de son principal établissement. Cette disposition peut aussi donner des indications au sujet d'autres personnes qui sont impliquées dans les négociations ou qui sont titulaires de droits faisant l'objet de la licence ou de l'accord, sans toutefois être parties à celle-ci ou à celui-ci. Il peut être important de donner des indications précises quant à la désignation des parties, leur capacité et leur statut pour le cas où la portée des garanties ou autres engagements et l'identification des personnes qui doivent les remplir donneraient lieu à des différends.

120. En outre, la disposition introductive pourra préciser le lieu de l'établissement, de la conclusion ou de la signature de la licence ou de l'accord. L'indication du lieu peut aider à déterminer la loi applicable au cas où la licence ou l'accord ne comporte pas de dispositions sur ce point, notamment si les règles habituelles régissant le choix de la législation sont applicables en raison de l'absence de toute prescription législative imposant aux tribunaux d'appliquer la loi d'un pays déterminé (voir la section V : Règlement des différends, paragraphes 616 à 646).

121. La date à laquelle la licence ou l'accord a été établi, conclu ou signé peut également figurer dans une disposition introductive bien que les parties préfèrent parfois indiquer cette date plus loin, dans la partie qui, avec les signatures (3), a trait à l'exécution (voir la section Y : Exécution, paragraphes 651 à 655).

(1) *Note de terminologie*

Par souci de simplicité, on a utilisé les mots « donneur » et « preneur », soit séparément, soit ensemble, de préférence aux expressions « donneur de licence » et « preneur de licence » (qui sont normalement utilisées à propos des licences de propriété industrielle) ou « fournisseur de techniques » et « acquéreur de techniques » (normalement utilisées à propos des accords de transfert de techniques) lorsque l'exemple dans lequel figurent les expressions en question peut être inséré soit dans une licence de propriété industrielle, soit dans un accord de transfert de techniques. Le mot « accord » est généralement utilisé seul, à la place des mots « licence

ou accord » dans tous les exemples, sauf au cas où le mot « licence » paraît plus approprié dans le contexte.

(2) *Accord*

Accord conclu à (lieu), le (jour) (mois) (année) entre (nom du donneur), (personne morale) constituée selon la loi de (pays à préciser), ayant son siège principal à (ville) (pays) (dénommée ci-après le « donneur ») et (nom du preneur) (personne morale) constituée selon la loi de (pays à préciser), ayant son siège principal à (ville) (pays) (dénommée ci-après le « preneur »).

(3) Voir note (315), *infra*.

122. Bien que rien n'empêche les parties d'indiquer la date de l'établissement, de la conclusion ou de la signature dans une disposition introductive ou dans une disposition finale du document, ou à côté de leur signature dans la partie du document ayant trait à l'exécution, il convient de veiller à ne pas indiquer des dates différentes dans chaque cas. Lorsque les signatures des parties sont apposées à des dates différentes, il convient d'indiquer au moins la date de contrôle. Toute divergence entre les dates indiquées peut causer des difficultés pour fixer la date de la conclusion de la licence ou de l'accord. Or, cette date revêt une importance particulière dans certains pays dont la législation exige que la licence ou l'accord soit soumis à l'approbation des pouvoirs publics dans un certain délai après sa conclusion (voir la section U: Approbation des pouvoirs publics, paragraphe 615).

123. Il convient de noter qu'une distinction est parfois établie entre la date de l'établissement ou de la conclusion d'une part et la date ultérieure d'entrée en vigueur de la licence ou de l'accord d'autre part. Cette dernière date peut être soit une date fixée par les parties soit une date insérée par les parties dans le document à un emplacement approprié, ultérieurement à la date de l'établissement, de la conclusion ou de l'exécution (4). L'insertion d'une date d'entrée en vigueur est une pratique courante dans les cas où l'approbation des pouvoirs publics est nécessaire pour que la licence ou l'accord puissent être mis en œuvre ou produire des effets juridiques (voir la section U: Approbation des pouvoirs publics, paragraphe 615).

## B. PRÉAMBULE; CONSIDÉRANTS; ATTENDUS

(Indication des buts, des objectifs et des raisons d'être de la licence ou de l'accord; emploi, nécessité et contenu des considérants ou attendus; interprétation et conflits avec d'autres dispositions de la licence ou de l'accord)

124. Le document contenant la licence de propriété industrielle ou l'accord de transfert de techniques peut comporter un préambule composé de considérants ou d'attendus qui exposent les buts et objectifs de la licence ou de l'accord ainsi que ses raisons d'être.

125. Ces considérants ou attendus sont extrêmement courants dans les licences ou accords conclus par les donneurs de licences ou les fournisseurs de techniques de certains pays. Ils peuvent paraître inutiles aux éventuels preneurs de licences et acquéreurs de techniques qui sont plus habitués à établir des documents juridiques assez brefs qui énoncent certaines obligations fondamentales des parties mais qui ne comportent pas de dispositions descriptives ou explicatives et qui, par ailleurs, sont conçus et interprétés dans le cadre d'un système juridique de structure différente.

126. Lorsqu'il existe des considérants ou attendus, ces derniers décrivent généralement les antécédents professionnels des parties à la licence ou à l'accord (5) (6) (7) (8), expliquent les raisons pour lesquelles

(4) Voir note (315), *infra*.

(5) *Antécédents commerciaux, Exemple 1*

Considérant que le donneur fabrique (description du produit) depuis un très grand nombre d'années et a acquis un savoir-faire considérable qui entre dans la conception du produit et qu'il utilise pour fabriquer la (description du produit).

(6) *Antécédents commerciaux, Exemple 2*

Considérant que le donneur a mis au point certains procédés, méthodes, formules et techniques utilisés dans la fabrication, l'emmagasinage et la manutention du (description du produit), qu'il possède d'importantes et utiles connaissances spécialisées relatives aux aspects techniques fondamentaux de l'application de ces procédés, méthodes, formules et techniques et qu'il continue à acquérir des informations, des compétences, des connaissances et une réputation

en ce qui concerne la fabrication du (description du produit).

(7) *Antécédents commerciaux, Exemple 3*

Considérant que le donneur de licence et ses associés sont titulaires de droits de propriété industrielle et qu'ils ont mis au point un savoir-faire fondé sur des études et recherches approfondies et sur l'expérience commerciale de la conception, de la mise en place et de l'exploitation d'équipements pour la fabrication du (description du produit) par (description du procédé).

(8) *Antécédents commerciaux, Exemple 4*

Considérant que le donneur exploite lui-même les équipements nécessaires à la fabrication de (description du produit) et a l'expérience de la conception, de la mise en place, de l'exploitation et de l'entretien de ces équipements.

les parties concluent cette licence ou cet accord (9) (10) (11) (12), retracent l'historique de leurs négociations, font état de tous arrangements antérieurs ou concomitants (13), comportent des déclarations quant à la propriété des droits de propriété industrielle (14) (15) (16) ou la détention du savoir-faire, des connaissances et des compétences techniques (17), expriment le désir et la volonté des parties de conclure la licence ou l'accord (18) et leur conviction d'en retirer des avantages réciproques (19), affirment que sa conclusion favorisera le développement économique (20) et déterminent l'accord des parties quant aux modalités et conditions énoncées (21).

127. Les considérants et les attendus peuvent contribuer à interpréter l'intention des parties en ce qui concerne l'ensemble des dispositions de la licence ou de l'accord ou certaines d'entre elles. Bien qu'il existe différents points de vue quant à leur nécessité juridique et quant aux effets à leur reconnaître, lorsqu'il y a des divergences entre les considérants ou les attendus d'une part et les dispositions du corps même de la licence ou de l'accord d'autre part, ce sont généralement ces dernières qui prévalent (voir la section V : Règlement des différends, paragraphe 620).

### C. DÉFINITIONS DES MOTS ET EXPRESSIONS CLÉS

(Terminologie; clarté, précision et cohérence dans l'emploi des mots et expressions; importance des définitions; emplacement des définitions dans le document; mots et expressions clés à définir; méthode de définition)

128. La terminologie utilisée dans le document contenant une licence de propriété industrielle ou un accord de transfert de techniques doit être de nature à refléter clairement et avec concision ce qui a été convenu par les parties. Le fait de définir certains mots et expressions clés et de les reprendre de façon

#### (9) Intentions respectives des parties, Exemple 1

Considérant que le preneur désire monter en (pays à préciser) les équipements nécessaires à la fabrication de (description du produit).

#### (10) Intentions respectives des parties, Exemple 2

Considérant que le preneur de licence désire obtenir et que le donneur de licence est prêt à lui accorder une licence de ses droits de propriété industrielle (chacun d'eux étant défini ci-après) pour la conception, la mise en place, l'exploitation et l'entretien de ces équipements.

#### (11) Intentions respectives des parties, Exemple 3

Considérant que le preneur souhaite bénéficier des connaissances techniques et de l'expérience du donneur en ce qui concerne la conception, la mise en place et l'exploitation de ces équipements en (pays à préciser) et que le donneur est prêt à lui fournir ces connaissances techniques et à le conseiller, sur la base de son expérience, selon les modalités et dans les conditions définies ci-après.

#### (12) Intentions respectives des parties, Exemple 4

Considérant que le preneur de licence désire obtenir et que le donneur de licence est prêt à accorder une licence pour certains droits de propriété industrielle et à fournir des éléments de savoir-faire, des informations techniques, des services et une assistance techniques pour permettre au preneur de fabriquer le produit.

#### (13) Voir notes (294) et (295), *infra*.

#### (14) Brevets; modèles d'utilité; dessins et modèles industriels

Considérant que le donneur de licence est titulaire de divers brevets d'invention, modèles d'utilité et dessins et modèles industriels et de diverses demandes y relatives en (pays à préciser) et dans d'autres pays pour [le produit] [le procédé], qu'il est habilité à octroyer à des tiers une licence pour [fabriquer, faire fabriquer, utiliser ou vendre le produit] [appliquer le procédé] [exploiter le dessin ou modèle industriel] et qu'il a mis au point le savoir-faire relatif à ces brevets, modèles d'utilité et dessins et modèles industriels.

#### (15) Dessins et modèles industriels

Considérant que le donneur de licence déclare être le titulaire exclusif d'un enregistrement relatif à un dessin ou modèle délivré par [pays à préciser] [le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)] pour (description du produit) et qu'il établit actuellement d'autres demandes pour l'enregistrement de dessins ou modèles similaires en (nom(s) du (des) pays à préciser), ainsi que dans divers autres pays dans le monde entier.

#### (16) Marques

Considérant que le donneur de licence est titulaire de [d'une demande d'enregistrement pour] la marque « XYZ » [déposée] enregistrée en (nom du pays), le (date), sous le N° . . . . ., [et fondée sur l'enregistrement effectué en (pays), le (date), sous le N° . . . . .], [ladite marque] servant à désigner le produit fabriqué conformément à l'invention (aux inventions) couverte(s) et protégée(s) par le brevet délivré en (pays) sous le N° . . . . .

#### (17) Voir notes (5), (6), (7) et (13), *supra*.

#### (18) Voir notes (9), (10) et (11), *supra*.

#### (19) Avantages réciproques

Considérant que le donneur et le preneur de licence estiment l'un et l'autre que le preneur de licence retirera des avantages égaux du fait d'être autorisé par le donneur de licence à fabriquer et à vendre le produit en (pays à préciser).

#### (20) Avantages ou intérêt pour le pays du preneur

Considérant que l'exécution du présent accord [favorisera considérablement] [sera de l'intérêt de] l'industrie de (pays à préciser), et [de] l'économie de ce pays, en ce sens que . . .

#### (21) Accord des parties quant aux modalités et conditions

Compte tenu des dispositions qui précèdent ainsi que des engagements réciproques contractés et des conditions stipulées dans le présent document, les parties sont convenues et conviennent par les présentes de ce qui suit:



cohérente dans tout le texte du document peut faciliter la précision du langage. En outre, le fait même d'arrêter les définitions en commun peut aider les parties à clarifier leurs idées et de ce fait empêcher que des conflits inutiles ne surgissent par la suite. En raison des barrières linguistiques et des différences existant entre les systèmes juridiques en vigueur dans les divers pays où les parties sont susceptibles d'entrer en relation, les définitions revêtent une importance particulière dans les documents contenant une licence de propriété industrielle ou un accord de transfert de techniques à caractère international.

129. Une disposition distincte donnant les définitions des mots et expressions clés est souvent prévue dans les licences de propriété industrielle ou les accords de transfert de techniques après la partie initiale qui comporte les dispositions introductives et le préambule constitué par les considérants et attendus (22). Mais il est possible aussi que les termes fondamentaux de même que certaines expressions ou certains concepts soient définis ou qualifiés lorsqu'ils sont utilisés ou mentionnés pour la première fois, et que par la suite cette définition ou qualification soit utilisée à la place du terme de l'expression ou du concept en question.

130. Les mots clés ou expressions à définir sont généralement ceux qui reviennent fréquemment dans le document. Ce sont typiquement des mots et expressions tels que technique de base (23), brevets (24) (25) (26) (27) (28), marques (29), licence (30), accord (31), savoir-faire (32), information technique (33)

(22) *Définitions*

Aux fins du présent accord, les termes suivants ont la signification qui leur est attribuée ci-après: (Voir notes (23) à (57), *infra*).

(23) *Techniques de base*

« Technique de base » s'entend de la technique reflétée dans la ou les inventions et dans le ou les dessins ou modèles industriels faisant l'objet du ou des brevets, ainsi que de la technique reflétée [par le Savoir-faire] [dans les informations techniques].

(24) *Brevets, Exemple 1*

« Brevet(s) » s'entend du (des) brevet(s) énuméré(s) à l'annexe N° ...

(25) *Brevets, Exemple 2*

« Brevets » s'entend des brevets et des demandes de brevets de (nom du pays du donneur de licence) et des droits transmissibles en vertu de ces derniers, dans la mesure et exclusivement dans la mesure où les revendications qu'ils comportent s'appliquent à un objet relevant du domaine d'utilisation considéré, qui [sont fondés sur des inventions réalisées] [ont été délivrés ou demandés] avant la date du présent accord et pour lesquelles le donneur de licence aura le droit d'accorder les autorisations prévues dans le présent accord, sous réserve, dans chaque cas, des conditions dans lesquelles il acquiert ou peut acquérir par la suite le droit d'accorder ces autorisations.

(26) *Brevets, Exemple 3*

« Brevets » s'entend des brevets et des demandes de brevets et des droits transmissibles en vertu de ces derniers, dont le donneur de licence est titulaire, dans la mesure et exclusivement dans la mesure où les revendications qu'ils comportent s'appliquent à des objets relevant du domaine d'utilisation considéré qui [sont basés sur des inventions réalisées] [ont été délivrés ou demandés] deux (2) ans avant la date de mise en service des installations.

(27) *Brevets, Exemple 4*

« Brevets » s'entend des brevets et des demandes y relatives que le donneur de licence détient ou contrôle (au sens d'avoir le droit d'accorder des licences en vertu du présent accord) ou qu'il pourra par la suite détenir ou contrôler dans tout pays, dans la mesure, et exclusivement dans la mesure où ces titres ou les revendications qu'ils comportent s'appliquent à une ou plusieurs caractéristiques du [produit] [procédé (y compris, mais sans limitation, l'appareillage et les catalyseurs nécessaires pour l'application du procédé, les techniques de régénération de ces catalyseurs et les produits issus du procédé),] qui [sont fondés sur des inventions réalisées] [ont été délivrés ou demandés] avant le (date), ou un an après la date de mise en service (telle qu'elle

est définie ci-après) des installations, suivant le premier terme atteint, inventions à l'égard desquelles le donneur de licence aura le droit, pendant le délai considéré, d'accorder les autorisations prévues dans le présent accord, sous réserve, dans chaque cas, des conditions dans lesquelles il a ou peut acquérir par la suite le droit d'accorder ces autorisations.

(28) *Brevets, Exemple 5*

« Brevets » s'entend des titres de brevets, des modèles d'utilité et des demandes y relatives que le donneur de licence détient actuellement ou qu'il pourra acquérir par la suite ou à l'égard desquels il exerce ou peut exercer un droit de contrôle ou pour lesquels il a ou peut avoir le droit d'accorder des licences pendant la durée du présent accord dans un pays ou dans tous les pays du monde, et qui sont applicables à ou peuvent être utilisés dans [la fabrication du produit] [l'application du procédé].

(29) *Marques*

« Marques » s'entend des marques dont les principales caractéristiques sont décrites à l'annexe N° ... du présent accord.

(30) *Licence*

« Licence » s'entend de l'octroi des droits relatifs [aux brevets] [à la marque] dont il est question dans le présent accord.

(31) *Accord*

Voir notes (291) à (293), *infra*.

(32) *Savoir-faire*

« Savoir-faire » s'entend de toutes les connaissances consignées ou non par écrit, se rapportant à des inventions, des formules, des procédures ou des méthodes non brevetées, ou à l'ensemble des compétences ou de l'expérience pratiques que le donneur a acquises ou qu'il pourra par la suite acquérir, et qui peuvent être nécessaires au preneur pour [la conception du produit et du matériel de fabrication du produit, pour la fabrication du produit ou pour le fonctionnement, l'entretien, l'utilisation, la vente ou tout autre mode d'écoulement du produit] [l'application du procédé].

(33) *Information technique, Exemple 1*

« Information technique » s'entend de tous les éléments matériels brevetés ou non brevetés, se présentant sous forme de dessins, de schémas d'exécution, de graphiques, de catalogues, de spécifications, d'instructions ou de listes relatifs à l'application du procédé, qui peuvent être utiles pour la conception, l'exploitation ou l'entretien des équipements utilisant ledit procédé, qui ont été mis au point ou acquis d'une autre manière soit par le preneur soit par le donneur avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de mise en service des installations (telle qu'elle est

(34), amélioration (35), perfectionnement (36), services et assistance techniques (37), domaine d'utilisation ou d'activité (38), produit (39), composants (40), procédé (41), installation (42), date de mise en service (43), matériel (44), norme de qualité (45) et territoire (46). On peut encore citer, entre autres, prix de vente net

définie ci-après) ou du 1<sup>er</sup> janvier 19... , suivant le premier terme atteint, et que la partie en cause a le droit de procurer, à l'exception toutefois des informations communiquées par des tiers et ne pouvant être divulguées; cette expression s'entend également de l'information technique complémentaire mise au point ou acquise par la suite soit par le preneur soit par le donneur avant l'expiration d'un délai de cinq (5) ans à compter de la date de la mise en service des installations ou du (date), suivant le premier terme atteint, dans la mesure où cette information technique complémentaire a été expérimentée commercialement dans les installations du donneur ou de ses associés et est de nature à permettre d'améliorer l'exploitation et la production des installations exploitées en vertu du présent accord par le preneur, mais ne comprend pas les informations communiquées par des tiers et ne pouvant être divulguées.

(34) *Information technique, Exemple 2*

Information technique s'entend

- i) des dessins ou d'autres schémas de montage des machines, de l'outillage et du matériel nécessaire [au montage] [à la fabrication] du produit [à l'application du procédé],
- ii) de la liste du matériel nécessaire pour obtenir un rendement maximum au cours [du montage] [de la fabrication] du produit [de l'application du procédé],
- iii) des spécifications des instruments de mesure les mieux adaptés à la technologie de production locale la plus rentable pour [le montage] [la fabrication] du produit [l'application du procédé],
- iv) des descriptions générales (y compris les documents, dessins, schémas d'exécution, spécifications et feuilles types) des différentes étapes [du montage] [de la fabrication] du produit [de l'application du procédé],
- v) des instructions d'essai concernant les prescriptions mécaniques et électriques applicables au produit,
- vi) des instructions relatives à l'emballage le plus adapté au produit,
- vii) des schémas de circuit électrique, ainsi que schémas fonctionnels, accompagnés de plans, du produit,
- viii) des listes des différentes parties du produit et
- ix) des autres informations éventuellement nécessaires [à la fabrication, au fonctionnement, à l'entretien, à la vente, ou à tout autre mode d'écoulement du produit,] [à l'application du procédé,] [et de toute amélioration] que possède le donneur ou qu'il produit ou acquiert par la suite, ou qu'il a ou peut avoir le droit de contrôler et de fournir au preneur pendant la durée du présent accord.

(35) *Amélioration*

« Amélioration » s'entend de tout progrès technique non reflété dans une invention, un dessin ou un modèle industriel faisant l'objet du ou des brevets mais qui est brevetable ou fait l'objet d'un brevet délivré ou d'une demande de brevet et qui, s'il était exploité, [réduirait le pris de revient de la fabrication du produit [d'au moins (préciser) pour cent]] [augmenterait les ventes du produit [d'au moins (préciser) pour cent]] [réduirait le prix de revient de l'application du procédé [d'au moins (préciser) pour cent]] [accroîtrait le rendement de l'application du procédé [d'au moins (préciser) pour cent]].

(36) *Perfectionnement*

« Perfectionnement » s'entend du tout progrès technique, en rapport avec le produit ou le procédé, qui ne constitue pas une amélioration faisant l'objet d'un brevet ou d'une demande de brevet, ainsi que de tout progrès technique non reflété dans les informations techniques.

(37) *Services et assistance techniques*

« Services et assistance techniques » s'entend de la fourniture par des spécialistes ou des techniciens des services et de l'assistance décrits aux articles ... et ... du présent accord.

(38) *Domaine d'utilisation ou d'activité*

« Domaine d'utilisation ou d'activité » s'entend de l'exploitation de la technique de base, des améliorations et perfectionnements pour [la fabrication du produit] [l'application du procédé] [l'utilisation des marques] [autre fin à préciser].

(39) *Produit*

- a) « Produit » s'entend de (description du produit) qui est fabriqué, assemblé, utilisé ou vendu [en vertu de la présente licence] [en application du savoir-faire, des informations techniques ou des services et de l'assistance techniques fournis conformément au présent accord] [et identifié par toute marque à laquelle s'applique la présente licence].
- b) « Produit existant du donneur de licence » s'entend de tout produit qui est ou qui a été précédemment fabriqué, mis dans le commerce et vendu par le donneur de licence en (nom(s) du (des) pays à préciser).
- c) « Produits nouveaux » s'entend de tous les produits autres que le produit initial qui sont par la suite fabriqués, mis dans le commerce et vendus par le donneur de licence en (pays du donneur de licence à préciser).

(40) *Composants*

« Composants » s'entend des pièces du produit [lorsque le produit est une machine] et des accessoires fonctionnels, entre autres et non exclusivement ..... et ....., mais ne s'applique pas aux accessoires qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du produit en tant qu'unité d'exploitation, tels que ..... par exemple.

(41) *Procédé*

- a) « Procédé » s'entend de tout procédé conçu et utilisé pour (description du procédé) [fabriquer le produit] [appliquer (description d'un autre procédé)].
- b) « Procédé existant du donneur de licence » s'entend du procédé présentement ou précédemment mis au point, offert et vendu commercialement par le donneur de licence dans (nom du ou des pays à préciser).
- c) « Procédé nouveau » s'entend de tous les procédés ultérieurement mis au point et offerts au grand public et vendus commercialement par le donneur de licence dans (nom du ou des pays à préciser).

(42) *Installation*

« Installation » s'entend des installations construites en vertu du présent accord en (pays à préciser) [pour la fabrication du produit] [pour l'application du procédé].

(43) *Date de mise en service*

« Date de mise en service » des installations s'entend de la date à laquelle le produit est pour la première fois fabriqué dans le cadre de ces installations.

(44) *Matériel*

« Matériel » s'entend des objets énumérés à l'annexe N° ...

(45) *Norme de qualité*

« La norme de qualité » s'entend de la norme de qualité en ce qui concerne les matériaux et l'exécution du travail fixée d'entente entre le donneur de licence et le preneur de licence, qui tient aussi compte des règles publiques en vigueur, pour que le produit sur lequel ou en relation avec lequel la marque est utilisée lorsqu'il est fabriqué par le donneur de licence réponde aux normes de qualité de ce dernier.

(46) *Territoire*

- a) « Territoire exclusif » aux fins de [la fabrication] [l'utilisation] [la vente] s'entend de (nom(s) du (des) pays à préciser).

(47), année et année comptable (48), partie et parties (49), donneur et preneur (50), donneur de licence et preneur de licence (51), filiale (52), institution affiliée (53), associé (54), contrôle direct ou indirect (55), tiers (56), date ou date d'entrée en vigueur de l'accord ou durant l'application de l'accord (57) (58).

131. Il est possible que les définitions d'un mot ou d'une expression donnés énoncent simplement un précepte juridique du système juridique qui peut être, ou qui est obligatoirement applicable à la licence de propriété industrielle ou à l'accord de transfert de techniques. Dans d'autres cas, la définition peut modifier ce précepte dans la mesure admise ou indiquer une signification choisie parmi plusieurs possibilités.

132. A ce propos, il convient d'attirer l'attention sur le fait que dans certains pays les lois régissant le transfert des techniques précisent la signification à attribuer à certains mots ou expressions. Comme exemples typiques de ces définitions légales on peut citer les mots « rémunération » et « prix », dont les

b) « Territoire non exclusif » aux fins de [la fabrication] [l'utilisation] [la vente] s'entend de (nom(s) du (des) pays à préciser).

c) « Territoire convenu » aux fins de [la fabrication] [l'utilisation] [la vente] s'entend de l'ensemble du territoire exclusif et du territoire non exclusif défini dans le présent accord.

d) Les expressions « le territoire exclusif » et « le territoire non exclusif » sont toujours considérées comme s'appliquant à la région correspondant aux pays indiqués de la manière précisée ci-dessus, sous leur dénomination actuelle ou par tout autre nom sous lequel ils pourraient être connus par la suite; toutefois, lorsqu'un territoire est divisé en plusieurs Etats soumis chacun à un contrôle politique distinct, chacune des parties au présent accord a le droit d'exiger que l'une ou plusieurs de ces subdivisions soient exclues du présent accord en adressant à cet effet un avis par écrit qui prendra effet (nombre en lettres) (nombre en chiffres) jours après sa notification.

(47) *Prix de vente net*

« Prix de vente net » s'entend du prix facturé par le preneur de licence à un tiers pour la vente, la location ou tout autre mode d'écoulement du produit, dans les conditions commerciales de pleine concurrence, pendant la durée du présent accord; ce prix ne comprend pas les remises habituelles effectivement consenties par le preneur de licence, la valeur f.o.b. des matières premières, des produits intermédiaires, des pièces ou autres composants fournis, directement ou indirectement, par le donneur de licence ni des composants courants utilisés dans le produit fabriqué par le preneur de licence, les primes d'assurances, et les frais d'emballage et de transport facturés séparément aux clients, ni les droits et impôts supportés et payés par le preneur de licence pour la livraison du produit.

(48) *Année; année comptable*

a) « Année » s'entend d'une période de douze (12) mois civils expirant à l'anniversaire de la date d'entrée en vigueur.  
b) « Année comptable » s'entend d'une année de douze (12) mois civils consécutifs commençant le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année civile pendant la durée du présent accord; toutefois, la première « année comptable » commence à la date à laquelle le produit fabriqué en vertu du présent accord par le preneur de licence est pour la première fois expédié pour être vendu ou utilisé et se termine le 31 décembre suivant, et la dernière « année comptable » dans le cadre du présent accord prendra fin au (nombre en lettres) (nombre en chiffres) anniversaire de la date précitée.

(49) *Partie; parties*

« Partie », « parties », « parties au présent accord » s'entend soit du donneur de licence, soit du preneur de licence, soit de l'un et de l'autre d'entre eux, selon le cas.

(50) *Donneur; Preneur*

(Voir notes (1) et (2), *supra*.)

(51) *Donneur de licence; Preneur de licence*

(Voir notes (1) et (2), *supra*.)

Les expressions « donneur de licence » et « preneur de licence » sont censées englober, chaque fois que cela est compatible avec le contexte, leurs filiales, institutions affiliées et associées.

(52) *Filiale*

« Filiale » s'entend de toute personne morale [qui est entièrement détenue et contrôlée, directement ou indirectement par] [dont plus de cinquante pour cent (50 %) des actions de capital en circulation sont détenues directement ou par l'intermédiaire d'un tiers par] [dont la gestion ou la politique est dirigée, directement ou indirectement par] le [donneur de licence] [preneur de licence].

(53) *Institution affiliée*

« Institution affiliée » s'entend de toute personne morale dans laquelle le [donneur de licence] [preneur de licence] a des intérêts financiers ou avec laquelle il entretient des relations de nature à influencer considérablement les politiques et activités commerciales de ladite personne morale.

(54) *Associé*

« Associé » s'entend i) de toute personne physique ou morale qui contrôle, ou ii) de toute personne morale qui est contrôlée par ou iii) de toute personne morale contrôlée par toute personne physique ou morale qui contrôle le [donneur de licence] [preneur de licence].

(55) *Contrôle*

« Contrôle » du [donneur de licence] [preneur de licence] par une personne physique ou morale ou contrôle d'une personne morale par le [donneur de licence] [preneur de licence] s'entend du fait de détenir directement ou indirectement cinquante pour cent (50 %) ou plus des actions émises ou des voix ou d'avoir le pouvoir de désigner la majorité des directeurs ou de diriger d'une autre manière les activités commerciales de la personne en cause.

(56) *Tiers*

« Tiers » s'entend d'une personne physique ou morale qui n'est pas partie au présent accord ni l'affilié ou l'associé d'une des parties.

(57) *Date du présent accord; date d'entrée en vigueur; durant l'application du présent accord*

a) « Date du présent accord » s'entend de la date de la signature si ledit accord est signé à la même date au nom de chacune des parties; sinon, cette expression s'entend de la plus récente date de signature.

b) « date d'entrée en vigueur » s'entend de la date mentionnée, insérée et paraphée dans l'espace prévu à cet effet dans le présent accord, après que les deux parties ont mis le présent accord à exécution [et après que celui-ci a reçu l'agrément des pouvoirs publics, suivant celle de ces conditions qui est réalisée en second lieu].

c) « Durant l'application du présent accord » ou « Pendant la durée du présent accord » s'entend de la période durant laquelle le présent accord est pleinement en vigueur.

(58) Voir note (274), *infra*.

éléments essentiels sont donnés et servent de critère pour calculer le rapport des techniques fournies, ainsi que des expressions connexes telles que « valeur nette », « prix net », « recettes nettes » ou « prix de vente net », qui sont définies de façon semblable.

## D. PORTÉE DE LA LICENCE OU DE L'ACCORD

(Identification des techniques nécessaires à la fabrication du produit ou à l'application du procédé ou dans un autre but déterminé; description des techniques en fonction du temps ou par rapport à des documents déterminés ou à des compétences définies; droits conférés en vertu de la législation sur la propriété industrielle et des lois applicables à l'utilisation, la divulgation et la communication du savoir-faire; domaine d'utilisation ou d'activité pour lequel l'invention, le dessin ou modèle industriel, le savoir-faire ou la marque peuvent être appliqués; spécification du territoire de fabrication, d'utilisation ou de vente; exclusivité et non-exclusivité; acquisition ou utilisation de techniques concurrentes)

### 1. Identification et description de la technique de base

133. Lorsque les parties négocient les modalités et conditions d'une licence de propriété industrielle ou d'un accord de transfert de techniques, elles partent généralement du principe qu'une certaine technique est nécessaire à la fabrication du produit ou à l'application du procédé en cause.

134. L'état de cette technique à un moment déterminé au cours des négociations, le fait que de nouveaux perfectionnements sont en cours de réalisation ou y seront probablement apportés pendant la durée des négociations ou dans un délai prévisible par la suite, ainsi que l'aptitude du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques à assimiler ces perfectionnements dans le délai et avec les capitaux disponibles dès le démarrage des opérations sont autant de facteurs dont les parties doivent tenir compte en identifiant et en décrivant la technique de base qui fera finalement l'objet de la licence ou de l'accord.

135. Les négociations peuvent consister essentiellement à identifier les techniques fondamentales (59) comme étant celles qui existent à un moment donné ou pendant une période déterminée, comme par exemple toutes les techniques que possède le donneur de licence ou le fournisseur de techniques au moment (60) de l'exécution de la licence ou de l'accord ou à une date déterminée avant (61) ladite exécution ou toutes les techniques qu'il peut acquérir ou mettre au point par la suite jusqu'à une date déterminée, telle que la date de l'approbation des pouvoirs publics ou avant que les installations commencent à être mises en place (62) ou que le plan d'organisation interne de l'usine soit déterminé ou encore avant que les installations commencent à fonctionner, ou dans un délai ultérieur à préciser (63) ou même éventuellement durant l'application de l'accord (64).

136. En tenant compte de ces délais, les parties auront la possibilité non seulement d'identifier les techniques en cause mais aussi de prévoir dans la licence ou dans l'accord des dispositions suffisantes pour les décrire, en tenant compte des mesures prises ou devant être adoptées en vue de leur communication et de leur divulgation.

137. Lorsque les parties ont identifié les techniques en question comme étant celles qui existent à un moment donné, il peut être possible de décrire ces techniques dans la licence ou dans l'accord en précisant les documents qui les renferment (65). S'il s'agit de documents de brevets, ils peuvent être précisés dans une annexe de la licence ou de l'accord comportant certains renseignements tels que le pays où le brevet a été enregistré ou délivré, la date de dépôt de la demande, le pays où elle a été déposée, le titre de l'invention et l'état d'avancement de la demande (66). Des renseignements similaires peuvent être donnés en ce qui concerne les modèles d'utilité, les dessins et modèles industriels et les marques (67). Dans le cas du savoir-faire, l'information technique peut être décrite en donnant des indications précises sur la documentation pertinente (dessins, matériel, listes, schémas d'exécution, diagrammes, etc.) (68). En ce qui concerne les compétences techniques et professionnelles devant être assurées, des descriptions d'emploi peuvent être élaborées pour chaque technicien ou cadre et reproduites dans les annexes, appendices ou répertoires joints à la licence ou à l'accord (69).

(59) Voir note (23), *supra*, et paragraphe 78 viii).

(60) Voir note (24), *supra*.

(61) Voir note (25), *supra*.

(62) Voir note (26), *supra*.

(63) Voir note (27), *supra*.

(64) Voir note (28), *supra*.

(65) Voir notes (24) à (28), *supra*.

(66) Voir note (24), *supra*.

(67) Voir note (29), *supra*.

(68) Voir notes (32), (33) et (34), *supra*.

(69) Voir note (37), *supra*, et section H, paragraphes 300 à 317.

138. Une autre façon d'identifier et de décrire la technique consiste à le faire d'après le domaine d'utilisation ou d'activité pour lequel elle peut être exploitée (70). On peut ainsi définir la technique à transférer en exposant son objet ; par exemple, on la décrira comme l'ensemble des techniques en rapport avec les instruments qui servent à écrire (ce qui engloberait par exemple les stylos à réservoir, les stylos à bille et les stylos à pointe de feutre) ou comme l'ensemble des techniques qui se reflètent dans une invention donnée, un dessin industriel donné ou un savoir-faire particulier servant à fabriquer des stylos à bille (ce qui n'engloberait pas, par exemple, les stylos à réservoir ni les stylos à pointe de feutre). Les techniques ne relevant pas de cette définition seraient considérées soit comme un progrès technique (amélioration ou perfectionnement), soit comme des techniques différentes ou nouvelles (voir la section F, paragraphes 232 à 234) (71). On trouvera une explication plus complète de la notion de domaine d'utilisation ou d'activité, ainsi que divers exemples, dans une autre sous-section de la présente section du Guide (voir la section D.3, paragraphes 147 à 160).

139. Même cette façon d'identifier et de décrire la technique — en particulier s'il est question de l'ensemble des techniques nécessaires pour fabriquer un produit déterminé, pour appliquer un procédé déterminé, ou à d'autres fins — peut poser des problèmes, spécialement lorsqu'il n'est pas précisé qu'il s'agit de la technique existant à un moment précis ou acquise ou élaborée par le fournisseur pendant un délai déterminé. Dans ce cas, les parties devront peut-être non seulement énumérer les types d'informations techniques et décrire les fonctions des experts techniques et professionnels, mais aussi s'en tenir à une formule vague et s'en remettre à leur volonté mutuelle de poursuivre leurs transactions de bonne foi.

140. De plus, il est à noter — comme l'indique de façon plus complète une autre sous-section de la présente section du guide (voir la section D.3, paragraphe 159) — que l'identification et la description de la technique en fonction d'un ou plusieurs domaines d'utilisation ou d'activité peut avoir une incidence sur le prix de la technique ; il faut donc, pour le preneur de techniques potentiel, tenir compte de cet élément en négociant les modalités et conditions auxquelles le fournisseur accepterait de céder sa technique.

141. Lorsque la licence ne porte que sur des droits de propriété industrielle ou que du savoir-faire ou des informations techniques se rapportant aux inventions ou aux dessins ou modèles industriels faisant l'objet de ces droits doivent être fournis, la technique n'est généralement pas identifiée ni décrite de la même façon que lorsque le savoir-faire ou les informations techniques ne se rapportent pas à ces droits ou que lorsque des services et une assistance techniques doivent être fournis. Dans le premier cas, on se réfère généralement à des brevets déterminés ou aux demandes y relatives ou encore à un dessin ou modèle industriel précis qui détermine la portée de la technique de base. Les progrès techniques qui dépassent cette portée sont considérés comme des améliorations ou des perfectionnements qui, dans le cas d'une technique de procédé, peuvent exiger la conclusion d'une licence ou d'un accord distinct alors que s'il s'agit d'une technique de produit, ils peuvent être fournis à l'acquéreur de techniques sans supplément de rémunération. Au cas où la transaction ne porte que sur la fourniture de savoir-faire ou d'informations techniques ou lorsque des services et une assistance techniques doivent être fournis, la description est généralement formulée en fonction du résultat ou du but à atteindre, c'est-à-dire du domaine d'utilisation ou d'activité qui a été défini (voir les paragraphes 147 à 160) et le savoir-faire ou les informations techniques, de même que les services et l'assistance techniques peuvent être fournis pendant toute la durée de l'accord.

142. Il convient de signaler que, dans certains pays, la législation régissant le transfert des techniques exige que la licence ou l'accord définisse de façon explicite et complète les techniques à transférer, identifie les brevets ou les marques faisant l'objet de la licence ou de l'accord, décrive de façon générale ou détaillée l'information technique et précise les qualifications, les domaines de spécialisation et les activités des techniciens et des cadres.

## 2. Portée de la licence ou de l'accord — Généralités

143. Un brevet, une marque ou un dessin ou modèle enregistré ou tout autre objet protégé en vertu de la législation sur la propriété industrielle confère à son titulaire, pour une période déterminée, le droit d'interdire à des tiers d'accomplir certains actes et lui donne en outre la faculté d'accorder à une ou plusieurs autres personnes une licence pour exploiter l'invention, par exemple, dans le cas d'un brevet ou, s'il s'agit d'une marque ou d'un dessin ou modèle enregistrés, pour utiliser ceux-ci.

(70) Voir notes (25), (26) et (38), *supra*.

(71) Voir aussi notes (35) et (36), *supra*.

144. De même, le fournisseur de savoir-faire peut s'opposer, dans certains cas et durant une certaine période, à l'utilisation, à la divulgation ou à la communication du savoir-faire par des tiers et peut transférer le savoir-faire à d'autres personnes (voir la section G, paragraphes 238 à 284).

145. Dans les limites définies et dans les conditions prévues par la loi, il est possible que le donneur de licence ou le fournisseur de techniques souhaite déterminer qui exercera tel ou tel droit conféré par le brevet ou par le dessin ou modèle industriel ou la marque enregistrée ou décider qui recevra le savoir-faire et selon quelles modalités et conditions, y compris le ou les buts dans lesquels l'invention brevetée et le savoir-faire ou le dessin ou modèle industriel ou la marque enregistrée peuvent être utilisés, pour combien de temps, dans quelles régions, et moyennant quel prix ou rémunération, compte tenu du désir de rentabiliser au maximum les investissements consacrés à la création ou à la mise au point de l'invention, du savoir-faire, du dessin ou modèle industriel ou de la marque en question.

146. Ces questions sont traitées soit dans la présente section soit dans d'autres sections des notes explicatives et exemples. Ainsi, le ou les buts dans lesquels l'invention, le dessin ou modèle industriel, le savoir-faire ou la marque peuvent être utilisés (« domaine d'utilisation ou d'activité ») (voir les paragraphes 147 à 160), les régions dans lesquelles les droits découlant de la licence de propriété industrielle seront exercés ou les techniques utilisées (« spécification du territoire ») (voir les paragraphes 161 à 185) sont étudiés dans le cadre de la présente section. La question de la rémunération est étudiée à la section N (Dédommagement; rétribution; prix; rémunération; redevance; honoraires) (voir les paragraphes 390 à 496), tandis que la question de savoir qui exercera les droits de propriété industrielle ou utilisera le savoir-faire en cause est examinée à la section Q (Droits des entreprises connexes; transfert et cession; octroi de sous-licences) (voir les paragraphes 537 à 547) et que les problèmes afférents à la durée des droits du donneur de licence et à l'utilisation des techniques sont examinés dans le cadre de la section T (voir les paragraphes 577 à 601), qui traite, entre autres, de la durée.

### 3. *Domaine d'utilisation ou d'activité*

147. Une disposition sur le ou les domaines d'utilisation ou d'activité précise le but dans lequel l'invention, le dessin ou modèle industriel, le savoir-faire ou la marque peuvent être utilisés. Elle sert à définir la portée de cette utilisation par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques. En même temps, et selon la portée ainsi définie, le fournisseur de techniques peut aussi être en mesure d'accorder une licence ou de fournir le savoir-faire à un certain nombre d'autres preneurs de licences ou acquéreurs de techniques spécialisés chacun dans différentes utilisations de l'invention, du dessin ou modèle industriel, du savoir-faire ou de la marque en question, ce qui permet d'exploiter au mieux ceux-ci en fonction des capacités de chaque preneur de licence ou acquéreur de techniques.

148. Le but peut se rapporter à l'utilisation finale envisagée d'un produit déterminé, ou aux produits finals qui peuvent être obtenus grâce à l'emploi d'un dispositif, d'un procédé ou d'un savoir-faire particulier, ou à une machine ou un procédé servant à appliquer un autre procédé et non à fabriquer un produit final. En outre, le ou les domaines d'utilisation ou d'activité peuvent être qualifiés de façon différente selon qu'un droit de propriété industrielle particulier est concédé sous licence ou qu'un accord de transfert de techniques est en cause.

149. Ainsi, dans le cas d'une licence de *brevet* se rapportant à un produit ou un procédé particulier, le ou les domaines peuvent être décrits en fonction d'une ou de plusieurs utilisations définies parmi les différentes utilisations finales pouvant être envisagées pour le produit ou le procédé en cause. Par exemple, un produit pharmaceutique pourrait être utile dans le domaine de la médecine humaine comme dans celui de la médecine vétérinaire. De même, un procédé particulier pourrait être utile pour la fabrication de diamants industriels destinés au découpage du verre comme pour obtenir des pierres fines destinées à être montées sur des bijoux, ou encore un procédé particulier peut servir à fabriquer des filaments de tungstène qui peuvent être utilisés dans des ampoules électriques ou dans des tubes de radio.

150. En ce qui concerne une licence de *dessin ou modèle industriel*, le domaine d'utilisation peut dépendre d'une configuration particulière ou d'un format déterminé du produit, comme par exemple, la forme d'une bouteille destinée à servir de flacon à parfum mais qui pourrait aussi être utilisée pour une bouteille à liqueur.

151. Dans le cas d'une licence de *marques*, la description du domaine d'utilisation ou d'activité peut distinguer un produit ou une catégorie de produits déterminés parmi ceux pour lesquels la marque est enregistrée. Ainsi, l'utilisation de la marque peut s'étendre aux parfums ou à tous les articles de toilette, mais être exclue pour les vêtements. Le domaine d'activité peut consister en un moyen de publicité déterminé, si l'on indique, par exemple, que le produit muni de la marque devrait faire l'objet d'une publicité dans les journaux, à l'exclusion de la radio et de la télévision.

152. Comme dans le cas d'une licence portant sur un droit de propriété industrielle, lorsqu'il s'agit de *savoir-faire*, l'accord de transfert de techniques peut délimiter le domaine d'utilisation ou d'activité en fonction de certains domaines techniques, de certaines branches de l'industrie ou de certains stades ou types de production déterminés. Ainsi, lorsque le savoir-faire peut être appliqué dans plusieurs domaines techniques, la disposition relative au domaine d'utilisation ou d'activité peut limiter l'exploitation du savoir-faire à un domaine technique déterminé en excluant les autres (par exemple, le système de refroidissement des appareils de fraisage ultra rapides qui peut être utilisé pour le matériel dentaire, les appareils de forage pétrolier ou d'autres machines-outils). De même, l'application du savoir-faire peut être limitée à une branche déterminée de l'industrie (par exemple l'emploi de micro-organismes dans l'industrie alimentaire à l'exclusion de la production d'engrais) ou à un certain stade ou type de production (par exemple la coagulation du latex de caoutchouc; la production du sucre (saccharose) en utilisant l'alcool comme agent d'extraction).

153. La disposition relative au domaine d'utilisation ou d'activité, qu'elle figure dans une licence de propriété industrielle ou dans un accord de transfert de techniques, peut décrire le domaine d'utilisation ou d'activité en fonction d'un ou de plusieurs circuits de distribution, en indiquant que le produit peut être vendu à certains clients ou usagers déterminés (par exemple des machines à laver le linge destinées à être vendues à des particuliers mais ne devant pas être utilisées dans des laveries ou d'autres établissements commerciaux), dans telle ou telle condition (par exemple « brut » par opposition à « fini ») ou pour une forme de consommation déterminée (par exemple « à usage animal exclusivement »), ou, éventuellement, en combinant d'une certaine façon ces possibilités.

154. Dans une licence ou un accord de transfert de techniques, une disposition qui pourrait être comprise initialement comme définissant le domaine d'utilisation ou d'activité peut, en fait, constituer un certain mode de calcul des redevances. Par exemple, le donneur d'une licence pour l'exploitation d'un brevet portant sur des moteurs électriques peut souhaiter prélever dix cents par unité pour de petits moteurs électriques de ventilateurs destinés à l'usage domestique mais des milliers de dollars pour des moteurs beaucoup plus importants destinés à des locomotives. Si le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques n'est intéressé que par un ou deux modèles, il est possible qu'il ne soit pas fait mention d'autres modèles ou « domaines ». Mais les parties souhaiteront peut-être préciser que la disposition n'est insérée que dans le but de définir ce qui peut être réalisé pour le taux de redevance mentionné. D'autres domaines pourraient être mis à la disposition du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques, sur demande, à un taux de redevance différent, spécifié ou à convenir.

155. Les observations qui précèdent rendent compte de la pratique couramment suivie en ce qui concerne les licences de propriété industrielle et les accords de transfert de techniques.

156. Il convient de noter toutefois que les lois relatives aux pratiques commerciales restrictives peuvent être applicables au cas où le donneur de licence ou le fournisseur de techniques conclut des licences ou des accords distincts avec plusieurs preneurs de licences ou acquéreurs de techniques pour une même technique destinée à être utilisée dans différents domaines.

157. Il est probable en particulier que ces lois s'appliqueront si la répartition des différents domaines d'utilisation résulte de la mise en œuvre ou constitue un moyen de mise en œuvre d'un accord tendant à éliminer la concurrence entre les divers preneurs de licences ou acquéreurs de techniques, notamment s'ils ont les moyens de se faire concurrence dans les différents domaines mais sont limités à un seul domaine. D'autre part, une disposition précisant que le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques peut, sous réserve de l'autorisation du donneur de licence ou du fournisseur de techniques, étendre ses activités au-delà du domaine d'utilisation spécifié dans la licence ou dans l'accord peut être acceptable si cette autorisation n'est pas indûment refusée.

158. De même, le fait d'imposer des taux de redevance différents à des preneurs de licences concurrents risque de constituer une violation des lois relatives aux pratiques commerciales restrictives alors que le fait d'imposer des taux de redevance distincts pour différents domaines d'utilisation peut être acceptable tant que tous les preneurs de licences ou acquéreurs de techniques exerçant leurs activités dans un même domaine paient le même taux de redevance.

159. Il est à noter que le prix de la technique peut varier en fonction du ou des buts auxquels on la destine. Le fournisseur éventuel peut accepter de transférer la totalité d'une technique pour un domaine donné d'utilisation ou d'activité ou pour tous les buts auxquels peuvent être appliqués, par exemple, une invention déterminée, un dessin industriel, un modèle d'utilité ou le savoir-faire technique. Dans ce dernier cas, il est vraisemblable que le prix demandé sera plus élevé que lorsqu'un domaine d'activité ou d'utilisation ou un but plus limité est fixé. Ainsi, même s'il est souhaitable à plus long terme, pour l'acquéreur potentiel, de pouvoir appliquer la technique à toutes ses fins, le prix demandé pour son transfert doit être comparé au prix très probablement inférieur qui serait demandé si un but plus limité était fixé. La comparaison s'impose d'autant plus si l'acquéreur potentiel n'est pas et ne semble pas devoir être prochainement en mesure d'exploiter la technique à plusieurs fins.

160. Il convient de signaler les lois régissant le transfert des techniques dans certains pays, en vertu desquelles les dispositions des licences ou des accords ayant pour effet de limiter le domaine d'utilisation ou d'activité doivent être appréciées en fonction du fait que le prix ou la rétribution ne doivent pas être disproportionnés par rapport aux techniques acquises ni constituer une charge injustifiable pour l'économie nationale.

#### 4. Spécification du territoire de fabrication et de vente

161. En mettant au point les arrangements juridiques applicables à une transaction déterminée portant sur un transfert de techniques, les parties peuvent décider de désigner les régions dans lesquelles le droit d'exploiter l'invention ou le dessin ou modèle industriel pourra s'exercer, ou dans lesquelles le savoir-faire pourra être utilisé. Elles peuvent aussi décider de délimiter les régions dans lesquelles le produit résultant de cette exploitation et de cette utilisation pourra être vendu et, le cas échéant, dans lesquelles la marque afférente à ce produit pourra être employée.

162. La désignation de ces régions dépend de plusieurs facteurs. On peut notamment citer, parmi eux, la position concurrentielle des parties aussi bien l'une par rapport à l'autre qu'à l'égard des tiers. Ainsi, il convient de tenir compte de la mesure dans laquelle le donneur de licence ou le fournisseur de techniques a déjà accordé une licence de propriété industrielle ou conclu un accord de transfert de techniques avec des tiers, ou envisage de le faire pour la ou les régions considérées. En outre, il convient d'évaluer s'il est souhaitable et possible de répondre au potentiel du marché dans certaines régions au moyen de la production du donneur de licence ou du fournisseur de techniques d'une part ou d'un ou de plusieurs preneurs de licences ou acquéreurs de techniques potentiels d'autre part.

163. Ces facteurs sont de nature à influencer non seulement sur la désignation des régions dans lesquelles certains actes — tels que fabrication ou vente ou les deux — peuvent être accomplis, mais aussi sur le but dans lequel les techniques peuvent être utilisées, c'est-à-dire sur le domaine d'utilisation ou d'activité, ainsi que sur le point de savoir si l'accomplissement d'un ou de plusieurs actes déterminés dans une région donnée sera la prérogative exclusive d'un preneur de licence ou d'un acquéreur de techniques potentiel ou si les actes en question pourront aussi être accomplis par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques lui-même ou par d'autres preneurs de licences ou acquéreurs de techniques.

164. Une fois désignées, ces régions sont souvent dénommées dans la licence ou dans l'accord « le territoire convenu », qui peut être défini comme englobant le « territoire exclusif » et le « territoire non exclusif » (72). Dans chaque cas il convient d'indiquer si le territoire ainsi désigné est destiné à la fabrication ou à la vente ou aux deux (73). On peut aussi établir des listes des pays relevant de chaque catégorie, étant entendu toutefois qu'elles pourront être modifiées à l'avenir en cas de changements politiques (74).

(72) Voir note (46), *supra*.

(74) Voir note (46), *supra*.

(73) Voir notes (76), (77), (78) et (79), *infra*.



### 5. Exclusivité et non-exclusivité du territoire

165. La question de savoir si le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques éventuel doit être autorisé à accomplir à titre exclusif les actes de fabrication et d'utilisation ou de vente ou l'ensemble de ces actes sur un territoire donné ne va pas sans poser de difficultés.

166. Le donneur de licence ou le fournisseur de techniques peut juger préférable de conserver le droit d'accorder sous licence les droits de propriété industrielle et de transférer le savoir-faire à plusieurs preneurs de licences ou acquéreurs de techniques ou d'exercer lui-même ces droits et d'utiliser lui-même ce savoir-faire dans un pays donné (75) (76). D'autre part, le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques potentiel peut souhaiter s'entourer de garanties, dans ce pays aussi bien que dans d'autres, en particulier dans les pays d'une région voisine, contre la concurrence possible du donneur de licence ou du fournisseur de techniques d'une part ou d'autres preneurs de licences ou acquéreurs de techniques potentiels d'autre part (77) (78) (79) (80). Le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques potentiel tiendra sans doute d'autant plus à l'exclusivité que l'exploitation de l'invention ou du dessin ou modèle industriel, l'utilisation de la marque ou l'application du savoir-faire exigera d'importantes mises de fonds. En même temps, il n'est sans doute pas toujours dans l'intérêt du donneur de licence ou du fournisseur de techniques d'accorder cette exclusivité sans s'entourer de garanties appropriées contre le défaut d'exploitation de la technique par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques (81) (82).

167. Pour déterminer si les actes particuliers de fabrication et d'utilisation ou de vente pourront être accomplis à titre exclusif sur un ou plusieurs territoires, les incidences commerciales et financières de cette décision joueront un rôle considérable. Les parties à une transaction portant sur un transfert de techniques devront aussi tenir compte, toutefois, de la situation juridique dans le ou les territoires considérés, et en particulier de la latitude dont elles disposent, sur le plan contractuel, compte tenu des contrôles légaux exercés par les pouvoirs publics intéressés, tant en ce qui concerne les droits de propriété industrielle que le savoir-faire en question.

168. En ce qui concerne les droits de propriété industrielle, l'octroi d'un brevet, ou la protection juridique qui est accordée dans le cas d'un dessin ou modèle industriel ou d'une marque à la suite de l'enregistrement ou d'une autre manière, confère le droit exclusif d'exploiter l'invention ou le dessin ou modèle industriel ou d'utiliser la marque sur tout le territoire relevant de l'autorité des pouvoirs publics qui délivrent le brevet ou accordent la protection juridique pour le dessin ou modèle industriel ou la marque.

169. Il est possible toutefois que le titulaire du droit exclusif ne veuille autoriser une autre personne à exploiter l'invention ou le dessin ou modèle industriel que dans le cadre de certaines usines déterminées ou de certaines régions spécifiées à l'intérieur dudit territoire. En même temps, il peut aussi avoir l'intention de limiter l'utilisation du produit fabriqué sur la base de l'exploitation de l'invention ou du dessin

#### (75) Droits accordés

Par le présent accord, le donneur de licence accorde au preneur de licence, et ce dernier accepte, sous réserve de toutes les modalités et conditions précisées dans la présente licence et des conditions prescrites par les lois en vigueur sur le territoire où [le produit est fabriqué, utilisé ou vendu] [le procédé est appliqué]: ... (voir notes (76), (77), (78) et (79), *infra*).

#### (76) Exclusivité et non-exclusivité, Exemple 1

une licence non exclusive, non transmissible et indivisible, pour la durée de la présente licence en vue [de fabriquer le produit] [d'appliquer le procédé] en (pays du preneur de licence) et de vendre ou d'écouler d'une autre manière le produit ainsi fabriqué dans ledit pays et dans d'autres pays du monde à l'exception de (nom(s) du (des pays)).

#### (77) Exclusivité et non-exclusivité, Exemple 2

une licence exclusive, pour la durée de la présente licence, en vue de fabriquer, de faire fabriquer, d'utiliser ou de vendre le produit en (nom(s) d'un ou de plusieurs pays du territoire exclusif) et d'utiliser ou de vendre le produit dans les autres pays du territoire exclusif.

#### (78) Exclusivité et non-exclusivité, Exemple 3

une licence exclusive en vue de fabriquer et de vendre le produit pendant les (nombre à préciser) premières années au moins dans le territoire exclusif et une licence non exclusive en vue de vendre le produit dans le territoire non exclusif pendant la durée de la présente licence.

#### (79) Exclusivité et non-exclusivité, Exemple 4

Après l'expiration de la période de (nombre à préciser) ans, si le preneur de licence n'exploite pas le marché de la façon prévue à l'article ... (voir note (96), *infra*) et si le donneur de licence lui envoie un avis écrit précisant le motif de son insatisfaction et si le preneur de licence ne remédie pas rapidement à la situation, la licence exclusive accordée en vue de la fabrication et de la vente cessera d'être exclusive dans la mesure où le donneur de licence sera habilité à désigner au maximum (nombre à préciser) autres preneurs de licence.

(80) Voir aussi note (87), *infra*.

(81) Voir note (79), *supra*.

(82) Voir aussi section E.3, paragraphes 212 à 215 et notes (98) et (264), *infra*.

ou modèle industriel aux usines ou régions ainsi spécifiées et, en outre, de restreindre la vente de ce produit, accompagné ou non d'une marque, à certaines régions spécifiées de ce territoire ou audit territoire exclusivement.

170. Compte tenu des capacités de production de la plupart des pays en développement, on peut douter de la possibilité de diviser ainsi le territoire d'un pays en développement, même au cas où ce pays constitue une unité économique. Pour la même raison, il n'est probablement pas possible de diviser les pays en développement et il se peut même que cela soit impossible juridiquement si ces pays forment une entité commerciale ou économique telle qu'une zone de libre échange, une union douanière ou un marché commun.

171. Lorsqu'une telle division est néanmoins souhaitée, les parties doivent tenir compte des lois sur la propriété industrielle d'une part et des lois régissant les pratiques commerciales restrictives et le transfert des techniques d'autre part.

172. La législation sur la propriété industrielle d'un pays donné peut permettre au titulaire du droit exclusif de limiter l'exploitation de l'invention ou du dessin ou modèle industriel ou l'utilisation de la marque à une partie déterminée du pays. Dans ce cas, le titulaire du droit exclusif d'exploitation ou d'utilisation peut aussi souhaiter limiter l'écoulement du produit (par exemple l'utilisation ou la vente) fabriqué sur la base de cette exploitation ou utilisation, ou muni de la marque du titulaire, à la partie ainsi spécifiée du pays.

173. Dans ce cas, toutefois, et dans certains pays, les lois régissant les pratiques commerciales restrictives ou le transfert des techniques peuvent être applicables. Il est possible que la tentative du titulaire de prévoir dans ses transactions avec un preneur de licence ou un acquéreur de techniques potentiel une limitation quant à l'exploitation ou l'utilisation ou quant à l'écoulement du produit dans une partie déterminée du territoire de ce pays reste sans effet en vertu de ces lois. Ce peut être le cas, notamment, si cette limitation s'inscrit dans le cadre d'un plan de conduite arrêté entre le titulaire du droit exclusif et un preneur de licence ou un acquéreur de techniques potentiel ou entre le titulaire du droit exclusif et des tiers, afin de diviser le marché afférent au produit, en particulier lorsque, en tant que concurrents, ils détiennent collectivement une position importante sinon dominante, sur le marché.

174. Lorsque les parties à une transaction portant sur un transfert de techniques cherchent à étendre leurs activités à une ou plusieurs régions au-delà du territoire relevant de l'autorité des pouvoirs publics qui ont délivré le brevet ou accordé la protection juridique pour le dessin ou modèle industriel ou la marque en question, il convient d'étudier quelle est la situation juridique non seulement dans le territoire soumis à cette autorité mais aussi dans la ou les régions en question, qui s'étendent au-delà de ce territoire.

175. En ce qui concerne la situation juridique dans le territoire où le brevet a été délivré ou la protection juridique accordée pour le dessin ou modèle industriel ou la marque en question, les droits du titulaire et du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques potentiel sont nécessairement limités à ce territoire. Par conséquent, lorsque les parties veulent étendre leurs activités dans des régions situées au-delà de ce territoire, la législation sur la propriété industrielle en vigueur sur ledit territoire ne leur sera normalement pas applicable. Mis à part l'application des lois régissant sur ce territoire les pratiques commerciales restrictives ou le transfert des techniques, la situation juridique des parties sera donc subordonnée aux lois sur la propriété industrielle et aux lois relatives aux pratiques commerciales restrictives ou au transfert des techniques en vigueur dans la ou les régions s'étendant au-delà de ce territoire.

176. Ainsi, si un preneur de licence fabrique dans un pays (pays A) un produit en vertu d'une licence accordée par le titulaire d'un brevet accordé dans ce pays et s'il souhaite exporter ce produit dans un autre pays (pays B), où le donneur de licence est titulaire d'un brevet correspondant, l'importation de ce produit dans le pays B pourrait en vertu de la loi de ce pays, être considérée comme une violation des droits de brevets du donneur de licence dans le pays B ou des droits qu'il a accordés à un preneur de licence dans ce pays (voir la section L.5, paragraphes 375 à 377). Dans ces conditions, du point de vue du donneur de licence, il ne paraît pas nécessaire de prévoir dans la licence ou dans l'accord une disposition interdisant de telles exportations du pays A dans le pays B. Une telle disposition pourrait en effet être considérée comme une sorte de « clause de non-contestation » en ce qui concerne le brevet délivré dans le pays B et se voir refuser tout effet pour ce motif (voir la section E: Points concernant les brevets, paragraphes 201 et 202).

177. Si le donneur de licence n'est titulaire d'aucun droit de propriété industrielle correspondant dans le pays B, il ne peut, en vertu de la législation sur la propriété industrielle de ce pays, exercer un contrôle sur l'exploitation de l'invention ou du dessin ou modèle industriel ou sur l'utilisation de la marque dans ce pays. Il est possible, néanmoins, qu'il souhaite le faire ou tout au moins qu'il souhaite contrôler l'exportation dans le pays B de produits fabriqués dans le pays A, par le biais d'arrangements contractuels avec le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques dans le pays A.

178. Il est possible, par exemple, qu'avant d'entamer des tractations avec un preneur de licence potentiel dans le pays A, le donneur de licence ait accordé à un autre preneur de licence (dans le pays C) un droit de fabrication dans le pays C tout en envisageant la possibilité que le preneur de licence du pays C exporte par la suite dans le pays B. En outre, il est possible qu'au moment des tractations entre le donneur de licence et un preneur de licence potentiel dans le pays A, le preneur de licence du pays C exporte dans le pays B ou souhaite le faire. Par conséquent, au cours de leurs tractations, le donneur de licence et le preneur de licence potentiel dans le pays A peuvent parvenir à une entente en ce qui concerne l'exportation de produits par le preneur de licence du pays A dans le pays B.

179. Dans ces conditions, la question se pose de savoir si une disposition de la licence ou de l'accord conclu entre le donneur de licence et le preneur de licence qui fabrique le produit dans le pays A, stipulant que le produit ne pourra être vendu que dans le pays A, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas être exporté dans le pays B, sera exécutoire en vertu de la législation du pays A.

180. A ce propos, il convient de signaler que dans certains pays les lois sur la propriété industrielle prévoient qu'une licence obligatoire peut être accordée par les autorités au cas où, par suite du refus du titulaire du brevet d'accorder une licence à des conditions raisonnables, un marché d'exportation pour le produit breveté n'est pas approvisionné. Ces lois peuvent traduire une politique reconnaissant que, tout en étant considéré comme une condition due essentiellement à l'existence du brevet, une limitation des exportations peut néanmoins être injustifiable dans certains cas. Ainsi, si une loi de ce type est en vigueur dans le pays A, il est possible que les parties ne puissent parvenir à limiter l'exportation du produit fabriqué par le preneur de licence, en particulier s'il s'avère par la suite que le preneur de licence du pays C, en faveur de qui a été imposée une restriction au preneur de licence du pays A, ne répond pas aux exigences de la demande existant pour le produit dans le pays B.

181. En outre, dans certains autres pays, les lois régissant les pratiques commerciales restrictives ou le transfert des techniques précisent que toute disposition visant à contrôler les activités du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques dans une région, ne relevant pas de leur autorité, où il n'existe pas de droits de propriété industrielle correspondants en faveur du donneur de licence ou du fournisseur de techniques restera sans effet.

182. De même, il est possible que sous l'empire de ces lois aucun effet ne soit reconnu dans ces pays, par exemple dans le pays A, à une disposition de la licence ou de l'accord imposant au preneur de licence qui fabrique des produits dans le pays A des restrictions quant aux exportations dans le pays B si le donneur de licence n'a pas dans ce pays des droits de propriété industrielle correspondant à ceux qu'il possède dans le pays A. Une telle disposition peut également être dépourvue d'effets, en vertu de ces lois, même au cas où le donneur de licence a précédemment accordé une licence à un preneur de licence du pays C en l'autorisant à exporter dans le pays B.

183. En outre, il convient de signaler que dans certains pays les lois régissant les pratiques commerciales restrictives et éventuellement aussi les lois régissant le transfert des techniques interdisent de donner effet dans ces pays aux dispositions d'une licence ou d'un accord ou aux pratiques visant à restreindre l'importation dans ces pays de produits fabriqués ailleurs. Ainsi, lorsque le donneur de licence et le preneur de licence concluent une licence ou un accord en stipulant que le produit fabriqué dans le pays A ne sera pas exporté dans le pays B, il est possible que le donneur de licence ne puisse légalement invoquer cette disposition dans le pays B, devant les tribunaux par exemple.

184. Dans ces conditions, il peut être indiqué pour le preneur de licence de ne pas accepter que la licence contienne une clause qui limiterait pour lui la possibilité d'exporter le produit hors de son pays ou de l'importer dans un ou plusieurs autres pays. En outre, pour éviter toute incertitude quant aux intentions des parties qui pourrait résulter de l'absence de dispositions sur l'importation ou l'exportation du produit, il est souhaitable que la licence contienne une disposition y relative. Cette disposition pourrait stipuler que, sans préjudice des droits que peut conférer au preneur de licence la loi du pays d'exportation ou

celle du ou des pays d'importation, le donneur de licence reconnaît que le preneur de licence peut exporter le produit hors d'un pays déterminé vers un ou plusieurs autres pays et que le donneur de licence n'intentera pas d'action en contrefaçon en se prévalant de droits de propriété industrielle correspondants dans le pays d'importation, ni ne contestera autrement l'importation du produit dans un autre pays par le preneur de licence (83). En rédigeant cette disposition de renonciation aux poursuites, le preneur de licence devra veiller à ce qu'elle engage non seulement le donneur de licence mais aussi les autres preneurs de licence de celui-ci. Si le donneur de licence hésite à contracter un engagement aussi étendu, cela pourra indiquer que le donneur de licence a passé avec d'autres preneurs des accords qu'il doit divulguer dans la mesure où ils sont de nature à affecter la portée des activités prévues par le preneur.

185. Les remarques qui précèdent ont été formulées dans le cadre d'une explication de la portée de l'octroi sous licence de droits de propriété industrielle, et plus précisément des droits exclusifs conférés par le brevet ou par la protection juridique accordée à un dessin ou modèle industriel ou à une marque. S'agissant d'inclure, dans des accords portant sur le savoir-faire, des dispositions délimitant le territoire dans lequel le savoir-faire peut être appliqué ou dans lequel le produit résultant de son application peut être utilisé ou vendu, les lois sur la propriété industrielle ne seront généralement pas applicables. Dans de nombreux pays, le fournisseur du savoir-faire pourra en revanche se fonder sur le droit des obligations, sur les lois relatives aux relations employeurs-employés, les lois relatives aux secrets commerciaux ou à la divulgation illicite d'informations secrètes et confidentielles et les lois concernant la concurrence déloyale qui peuvent être efficaces pour contrôler l'utilisation, la communication et la divulgation du savoir-faire — dans la mesure où ces actes tombent sous le coup de ces lois — mais, en ce qui concerne le contrôle du produit résultant de l'application de ce savoir-faire, le recours à ces lois peut être inefficace. En tout état de cause, le contrôle du savoir-faire et du produit résultant de son application sera très probablement subordonné aux lois régissant les pratiques commerciales restrictives ou le transfert des techniques. Leur portée a déjà été indiquée en décrivant les éléments de ces lois et leur application aux dispositions délimitant un territoire dans une licence de droits de propriété industrielle. Les dispositions des accords portant sur le savoir-faire qui visent à délimiter un territoire se verront vraisemblablement reconnaître un effet comparable en vertu de ces lois.

#### 6. *Acquisition ou utilisation de techniques concurrentes*

186. Le donneur de licence ou le fournisseur de techniques est généralement intéressé par les mesures propres à rentabiliser au maximum les techniques qu'il fournit au preneur de licence ou à l'acquéreur de techniques. Le donneur de licence ou le fournisseur de techniques a généralement avantage à ce que le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques utilise dans la fabrication du produit ou dans le procédé appliqué à sa fabrication les techniques qu'il lui fournit, à l'exclusion de techniques concurrentes. Ceci est dû au fait que le prix des techniques fournies est souvent (et, d'après les lois régissant le transfert des techniques dans certains pays, doit être) calculé en fonction d'une redevance fondée sur le prix de vente net du produit, mais seulement dans la mesure où les techniques du donneur de licence ou du fournisseur de techniques sont incorporées au produit (voir la section N, paragraphes 420 à 424). Si le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques utilise d'autres techniques dans la fabrication du produit ou dans le procédé appliqué à sa fabrication, le profit du donneur de licence ou du fournisseur de techniques est diminué d'autant.

187. Le donneur de licence ou le fournisseur de techniques peut tenir à inclure dans la licence ou dans l'accord une disposition stipulant que le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques n'utilisera pas de techniques concurrentes. Une telle disposition peut être accompagnée d'autres dispositions ayant un effet similaire, comme des dispositions précisant que le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques fabriquera ou vendra au moins une certaine quantité du produit incorporant les techniques du donneur de licence ou du fournisseur de techniques ou versera un prix minimum au donneur de licence ou au fournisseur de techniques pour une quantité de production déterminée, en payant des redevances sur les ventes

(83) *Exportation du produit vers d'autres pays; immunité de poursuite pour contrefaçon de brevets correspondants; obligation de ne pas contester l'importation du produit*

Le donneur de licence reconnaît qu'il détient selon la loi de (préciser le nom du ou des pays) des brevets correspondant au(x) brevet(s) faisant l'objet de la présente licence. En ce qui concerne ce(s) pays, le donneur de licence reconnaît

que le preneur de licence peut souhaiter exporter le produit vers le(s)dit(s) pays; il convient que ni lui-même ni quiconque détenant des droits cédés par lui n'engagera de poursuite en contrefaçon contre le preneur de licence sur la base de ces brevets correspondants ni ne contestera l'importation par le preneur de licence dans le(s)dit(s) pays du produit fabriqué par ledit preneur en dehors de ce(s) pays.

nettes au-delà de cette quantité. Toutefois, une disposition tendant à interdire l'utilisation de techniques concurrentes peut être conçue, en soi, comme une mesure de sauvegarde contre la divulgation du savoir-faire ou des informations techniques (voir la section G.3, paragraphes 255 à 283) ou comme un moyen de garantir que la norme de qualité qui a été convenue pour le produit (voir la section J.3, 4, 5, paragraphes 325 à 344) sera respectée.

188. Dans certains pays, les dispositions ou les pratiques interdisant au preneur de licence ou à l'acquéreur de techniques de se procurer ou d'utiliser des techniques concurrentes sont généralement frappées de nullité dans le cadre des lois régissant les pratiques commerciales restrictives; elles peuvent aussi parfois constituer un motif de refus de la licence ou de l'accord en vertu des lois régissant le transfert des techniques.

189. Il convient toutefois d'agir avec prudence en donnant aux dispositions régissant la divulgation des informations techniques le sens de dispositions interdisant l'acquisition ou l'utilisation de techniques concurrentes. Dans une licence ou un accord conclu entre A et B, B peut convenir de ne pas divulguer ni communiquer certaines informations techniques à des tiers (voir la section G, Savoir-faire, paragraphes 255 à 283, et la section T, Durée, paragraphes 593 à 598). Si, par la suite (ou même antérieurement), B conclut un accord de coopération avec C, concurrent éventuel ou effectif de A, la disposition interdisant la divulgation des informations techniques peut être considérée, du point de vue de C, comme une disposition ou une pratique interdisant à C d'acquiescer ou d'utiliser des techniques concurrentes. Cependant, ces dispositions interdisant la divulgation des informations techniques, qui sont destinées à empêcher une fuite de savoir-faire au profit d'un concurrent, doivent être considérées comme valables aussi bien en vertu des lois régissant les pratiques commerciales restrictives que des lois régissant le transfert des techniques.

## E. ASPECTS PARTICULIERS CONCERNANT LES BREVETS

*(Refus de la demande de brevet ou annulation d'un brevet accordé: motifs de refus ou d'annulation, garanties par le donneur de licence, clause de « non-contestation », suspension, continuation, réduction ou remboursement des redevances, modification ou résiliation de la licence; maintien en vigueur du brevet; exploitation de l'invention brevetée)*

### 1. Refus ou annulation du brevet

190. Lorsqu'une invention qui fait l'objet d'une demande de brevet ou qui a été brevetée constitue le fondement d'une licence ou d'un accord de transfert de techniques, il faut prévoir quels seront pour les parties les effets juridiques du refus ultérieur de la demande ou de l'annulation ultérieure du brevet.

191. Une demande de brevet est refusée lorsque l'administration de la propriété industrielle auprès de laquelle la demande a été déposée refuse d'accorder le brevet pour le motif que la demande ne répond pas aux exigences de la loi sur les brevets.

192. Le cas d'annulation du brevet suppose que le brevet ait déjà été accordé au titulaire du brevet au moment où la licence est conclue. Etant donné que dans le cadre du système de brevets, les brevets délivrés risquent parfois de ne pas répondre aux exigences de la loi, il est possible que ces brevets soient par la suite annulés.

193. Comme plusieurs motifs peuvent être invoqués pour refuser la demande de brevet ou pour attaquer la validité du brevet, il convient de déterminer comment le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques pourra éclaircir lui-même ces points avant de conclure le contrat de licence, ou si cela est déjà fait, avant de payer, ou après avoir payé d'importantes sommes d'argent pour les droits ou les techniques fondés sur l'utilisation de l'invention qui fait l'objet de la demande ou du brevet.

194. L'une des solutions consiste à éviter de conclure la licence ou le contrat de transfert de techniques si le brevet n'est pas encore délivré ou si la demande de brevet n'est pas encore publiée ou mise à l'inspection publique et si le délai réglementaire ou un délai raisonnable pendant lequel une opposition à la délivrance du brevet aurait pu être formée n'est pas écoulé. Cette solution a deux inconvénients: elle retarde l'exploitation de la technique considérée et elle risque d'affaiblir la position du donneur de licence ou fournisseur de techniques éventuel et du preneur de licence ou acquéreur de techniques potentiel face à la concurrence.

195. Il convient à cet égard de signaler la législation d'un pays au moins en matière de transfert de techniques, selon laquelle une demande de brevet ne peut faire l'objet d'une licence qu'après sa publication et la demande d'examen appropriée; si le brevet n'est pas délivré ou expire (ou si une marque n'est pas

enregistrée ou si l'enregistrement expire) conformément à la législation sur la propriété industrielle, l'enregistrement des licences cesse d'être valable. En outre, selon la loi de ce pays, si une action en annulation ou en invalidation du brevet (ou de l'enregistrement de la marque) est intentée, l'enregistrement de la licence est suspendu.

196. Lorsque la loi permet aux parties, avant même la délivrance du brevet, de conclure une licence ou un accord de transfert de techniques en vertu de laquelle ou duquel le donneur de licence ou le fournisseur de techniques s'engage à accorder certains droits de brevets tandis que le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques accepte de verser une rémunération déterminée, le fait pour les intéressés d'agir de la sorte implique nécessairement (mis à part les cas de litiges concernant ces droits qui sont résolus par l'octroi de licences réciproques) que les parties se fondent sur la validité des droits de brevets faisant l'objet de la licence ou de l'accord ou acceptent de prendre le risque d'un rejet de la demande de brevet ou de l'invalidation ultérieure de ce brevet.

197. Le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques peut néanmoins chercher à obtenir certaines garanties du donneur de licence ou du fournisseur de techniques quant aux droits afférents à l'invention. Compte tenu du fait que les systèmes de brevets des divers pays prescrivent des conditions différentes en ce qui concerne l'octroi des brevets et que les domaines techniques auxquels s'appliquent les brevets sont extrêmement vastes, ce qui rend difficile et coûteuse, par exemple, la recherche documentaire dans le cadre de la documentation extrêmement volumineuse pouvant avoir une incidence sur la nouveauté, les donneurs de licences ou fournisseurs de techniques refusent généralement de donner une garantie générale (84).

198. Le donneur de licence ou fournisseur de techniques peut toutefois être disposé à donner une garantie limitée, en certifiant par exemple qu'il est le titulaire du brevet et qu'il a le droit d'accorder des licences (85), ou à donner des garanties sur d'autres points (concernant le brevet ou la demande de brevet), en certifiant par exemple que l'invention n'a pas été publiée dans les documents de brevets d'un ou de plusieurs pays déterminés à une date donnée (ce qui peut être risqué, sauf si une recherche documentaire très approfondie a été effectuée), ou que l'invention n'a pas été utilisée publiquement par lui-même ni par un tiers sans son contrôle, ou qu'il est l'inventeur ou peut prétendre d'une autre façon à un brevet pour l'invention et qu'aucun acte n'a été accompli qui puisse faire obstacle à la délivrance du brevet, ou que le brevet ou les droits y afférents n'ont pas été cédés ou hypothéqués (86) ou encore qu'aucune autre licence n'a été ou ne sera accordée pour le brevet (87).

199. Mais même ces garanties ne portent pas sur les motifs les plus souvent invoqués pour refuser une demande ou pour attaquer un brevet, comme la publication antérieure dans des pays autres que ceux qui ont été spécifiés, ou le fait que l'invention était déjà généralement connue et utilisée, qu'elle était évidente ou que l'activité inventive faisait défaut.

200. L'un des problèmes juridiques fondamentaux consiste à déterminer si le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques peut résilier la licence ou l'accord en question. Il importe aussi de savoir si le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques a le droit de récupérer les redevances versées depuis la date

(84) *Garantie du donneur de licence contre les contrefaçons*

Le donneur de licence certifie qu'à sa connaissance, [le produit à fabriquer] [le procédé à appliquer] en vertu du présent accord [ne porte atteinte à aucun brevet] [ne porte pas atteinte aux brevets de (pays à préciser)] en vigueur à la date d'exécution du présent accord.

(85) Voir les notes (14), (15) et (16) *supra*.

(86) *Garanties relatives aux brevets ou aux demandes de brevets*

Le donneur de licence certifie, en ce qui concerne les [demandes de] brevets énumérés[es] à l'annexe N° ...

i) qu'à sa connaissance, l'invention n'a pas été publiée, ni utilisée, si ce n'est à des fins expérimentales, avant la date de la demande déposée en (pays à préciser) et qu'elle est décrite de façon complète dans la demande de brevets dont les détails sont donnés à l'annexe N° ...;

ii) [qu'il est réellement le premier auteur de l'invention] [qu'à sa connaissance, aucun motif ne peut légitime-

ment lui être opposé pour refuser de lui octroyer les brevets];

iii) que le donneur de licence ni aucune tierce personne, à la connaissance du donneur de licence, n'a accompli ou omis d'accomplir un acte de nature à porter atteinte au droit d'obtenir les brevets ou aux conditions de validité de l'octroi de brevets;

iv) que le donneur de licence n'a pas, avant la date de la présente licence, cédé ou hypothéqué, ni convenu de céder ou d'hypothéquer lesdites demandes de brevets ni aucun droit afférent à ces demandes ou à l'invention faisant l'objet de ces [demandes de] brevets.

(87) *Garanties quant à l'absence de toute autre licence*

Le donneur de licence certifie qu'en dehors de la licence accordée (date) à (indiquer la personne), il ne subsiste aucune licence en vertu des brevets se rapportant à (pays à préciser), qu'aucune autre licence ne sera accordée à un tiers pour le (territoire à préciser) et qu'aucun engagement n'a été pris pour l'octroi d'autres licences se rapportant auxdits territoires.

de la décision de justice annulant un brevet ou depuis la date de l'octroi du brevet ou, dans le cas où la demande de brevet est refusée, depuis la date du refus. Si un tel droit est reconnu, il convient de déterminer quelle sera l'importance du remboursement, notamment au cas où, pendant une certaine période antérieure au refus ou à l'annulation, le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques a tiré profit de l'utilisation de l'invention (par exemple en vendant le produit fabriqué en utilisant l'invention), ou a reçu des informations techniques ou a profité d'une autre manière de sa situation protégée ou des droits sur l'invention que lui conférerait la licence ou l'accord. Un autre problème consiste à déterminer si le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques pourra continuer à utiliser les informations techniques et le savoir-faire déjà fournis et en recevoir ultérieurement, identiques ou différents (voir, en particulier, la section T.4.b paragraphes 593 à 598).

201. Une question étroitement liée à celles des garanties qui seront données par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques quant à la validité du brevet faisant l'objet de la licence et des effets de l'inobservation de ces garanties est celle des assurances que le donneur de licence ou le fournisseur de techniques peut chercher à obtenir du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques quant à la non-contestation de la validité du brevet faisant l'objet de la licence et à son intervention par des mesures appropriées, au cas où le brevet est menacé de contrefaçon ou effectivement contrefait par un tiers (88). Il est assez fréquent que le donneur de licence ou le fournisseur de techniques accepte de donner certaines garanties quant à la validité du brevet faisant l'objet de la licence si, en contrepartie, le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques s'engage d'une part à ne pas contester les droits de brevets accordés par le donneur de licence (« clause de non-contestation ») et, d'autre part, soit à intenter une action pour empêcher la contrefaçon du brevet soit à défendre le brevet ou à contribuer à sa défense dans le cadre des procédures en annulation qui pourraient être intentées par des tiers (« obligation d'assurer la défense du brevet »).

202. Il est difficile de préciser les effets juridiques de l'absence d'une disposition stipulant que le donneur de licence ou le fournisseur de techniques garantit la validité du brevet. En outre, les opinions divergent en ce qui concerne le caractère exécutoire de la « clause de non-contestation », en particulier si une telle clause a été stipulée à un moment où les parties savaient ou avaient des raisons de croire que le brevet pourrait être annulé. De plus, en l'état actuel du droit, il est difficile de déterminer avec précision si et dans quelle mesure le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques pourrait récupérer les redevances qu'il a versées au cas où le brevet serait refusé ou annulé.

203. Comme dans la plupart des pays en développement, les principes juridiques applicables à ces questions sont mal définis, la prudence exige que les parties prévoient dans la licence ou dans l'accord les mesures à prendre pendant la durée de celle-ci ou de celui-ci en cas de refus d'octroi du brevet par les pouvoirs publics ou si des tiers intentent une action pour empêcher la délivrance du brevet ou la faire invalider.

204. Il convient entre autres de prendre en considération les mesures suivantes :

- i) la possibilité pour le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques d'intenter une action contre des tiers ou d'assurer sa défense dans une action intentée par des tiers, aux frais du donneur de licence ou du fournisseur de techniques, lorsque cette action concerne la délivrance ou la validité du brevet, en particulier si elle a lieu dans le pays du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques; ou bien la possibilité de mettre le donneur de licence ou le fournisseur de techniques en demeure d'intenter une telle action ou d'y assurer sa défense, en particulier si elle a lieu ailleurs (89);

(88) Voir note (89), *infra*.

(89) *Contrefaçon: avis et défense*

a) Le preneur de licence doit informer rapidement par écrit le donneur de licence de tout avis ou recours pour contrefaçon et de la mise en œuvre à son encontre de toutes poursuites ou de toute action en contrefaçon d'un brevet, fondées sur l'utilisation de toute invention faisant l'objet du ou des brevets ou du brevet d'une amélioration délivré au donneur de licence et utilisé par le preneur de licence au titre du présent accord et conformément à ses dispositions.

b) Le donneur de licence doit, dès réception de cet avis, et pour autant qu'il reçoive rapidement une demande écrite à cet effet, prendre toutes mesures propres à assurer à ses frais la défense dans le cadre de ces poursuites ou de cette action. Le donneur de licence assumera seul la responsabilité et l'organisation de la défense dans le cadre de ces poursuites ou de cette action et pourra, à cet effet, se faire représenter par un conseil qu'il désignera lui-même et à ses frais. Le preneur de licence convient de coopérer pleinement à la

défense et de fournir tous les moyens de preuve qu'il possède.

c) Au cas où le preneur de licence assumerait seul sa défense dans le cadre de poursuites ou d'une action intentées contre lui, le donneur de licence supportera néanmoins les dépenses de cette défense et coopérera pleinement pour celle-ci, et il pourra se faire représenter par un conseil qu'il désignera lui-même et à ses frais.

d) Ni le donneur de licence ni le preneur de licence ne peuvent accepter un règlement ou un compromis dans le cadre de toutes poursuites ou de toute action sans le consentement de l'autre partie au cas où le règlement ou le compromis en question oblige cette dernière à effectuer un paiement, à se séparer d'un bien, à assumer une obligation, à accorder une licence ou d'autres droits ou à se conformer à une injonction résultant dudit règlement ou compromis.

e) Le donneur de licence doit décharger, libérer et dégager le preneur de licence de toute responsabilité pouvant résulter d'une contrefaçon, ou d'une prétendue contrefaçon des brevets antérieure à la date de validation du présent accord par les pouvoirs publics de (pays du preneur de licence).

- ii) la suspension (90) ou la continuation du paiement des redevances selon le pourcentage fixé, ou leur paiement selon un pourcentage réduit (91), pendant la durée des poursuites visant à attaquer la validité du brevet, en prévoyant aussi, éventuellement, que tout ou partie de ces paiements seront affectés aux frais de procédure;
- iii) en cas de refus d'octroi du brevet ou d'annulation du brevet, si une réduction de redevances doit être consentie, il conviendrait d'indiquer pour quel montant et à partir de quelle date ou de préciser que ces modalités seront déterminées par les parties (92), (93);
- iv) en cas du refus d'octroi du brevet ou d'annulation du brevet, la fixation du maximum éventuel des dommages-intérêts à payer par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques (94); il conviendrait de préciser s'il est ou non nécessaire de rembourser les paiements effectués par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques; si l'on prévoit le remboursement des paiements, il faudrait indiquer s'il faut rembourser le montant total des redevances versées sur les ventes du produit, ou seulement les redevances payées à concurrence d'un certain montant à préciser, ou en sus de ce montant, au cours d'une certaine période antérieure à une date déterminée (par exemple la date de la décision définitive d'annulation du brevet);
- v) la modification de la licence ou de l'accord en ce qui concerne les dispositions relatives au brevet refusé ou annulé, selon des modalités et conditions à convenir, y compris la poursuite éventuelle de l'utilisation des informations techniques ou du savoir-faire et le recours à une technique de remplacement différente de celle que couvre le brevet refusé ou invalidé (95);
- vi) la résiliation de la licence de brevet ou des obligations découlant de l'accord de transfert de techniques dans la mesure où elles sont liées à l'invention qui faisait l'objet de la demande de brevet ou pour laquelle un brevet a été accordé puis annulé (96).

90) Voir note (261), *infra*.

(91) *Réduction des redevances en raison de la concurrence d'un contrefacteur*

Le paiement des redevances qui étaient versées lorsque la contrefaçon a commencé se poursuit tant que le preneur de licence reste en mesure de vendre les produits sans déduction de prix. Au cas où des réductions de prix sont nécessaires pour soutenir la concurrence du contrefacteur et où le volume des ventes est sensiblement réduit, les paiements de redevances sont réduits proportionnellement aux adaptations rendues nécessaires par ladite contrefaçon et, à défaut d'accord sur ce qui est juste et raisonnable, la question doit être soumise à un expert indépendant désigné d'un commun accord par les parties, faute de quoi elle sera considérée comme un litige au sens de l'article ... (voir note (310), *infra*) du présent accord.

(92) *Réduction des redevances en raison de la violation des droits afférents au brevet*

Si le preneur de licence ou, le cas échéant, toute personne à qui il a accordé une sous-licence, est requis, après consultation avec le donneur de licence, de verser des redevances à un tiers (des tiers) pour le produit, du fait que ses activités au titre du présent accord portent atteinte aux droits de brevets du (des) tiers en question, les redevances que le preneur de licence doit verser au donneur de licence sont réduites du montant des redevances payables au(x) tiers.

(93) Voir aussi note (257), *infra*.

(94) *Contrefaçon: indemnité due par le donneur de licence*

a) Au cas où le preneur de licence aurait demandé au donneur de licence d'assurer la défense dans le cadre de toutes poursuites ou de toute action en contrefaçon d'un brevet mentionnées à l'article ... (voir note (89), *supra*), le donneur de licence le dégagera de toute responsabilité en ce qui concerne le paiement de dommages-intérêts ou de toute autre somme pouvant être fixée ou dont le paiement peut être exigé en vertu de tout jugement ou arrêt définitif rendu par un tribunal sur la base de poursuites ou d'une action intentées par un tiers, dans la mesure où le jugement ou l'arrêt en question est fondé sur le fait que l'utilisation

par le preneur de licence, pendant la durée du présent accord, de toute invention faisant l'objet du ou des brevets ou du brevet d'une amélioration réalisée ou acquise par le donneur de licence et utilisée par le preneur de licence au titre du présent accord et conformément à ses dispositions, ou résultant directement ou indirectement de la fabrication, de la vente ou de l'utilisation de tout outillage, machine, matériel, matériau ou procédé fourni par le donneur de licence et employé par le preneur de licence en vertu du présent accord, ou de l'exécution de tout ouvrage en vertu dudit accord, pour autant que le donneur de licence soit rapidement informé par écrit et avec précision de ce recours ou de ces poursuites [et que tout pouvoir lui soit donné pour y répondre et assurer la défense].

b) Le donneur de licence ne peut être tenu pour responsable d'une contrefaçon au cas où l'outillage, la machine, le matériel, le matériau ou le procédé faisant l'objet du recours ou des poursuites a été spécifié par le preneur de licence. Dans ce cas, le preneur de licence doit indemniser le donneur de licence et le dégager de toute responsabilité, de la même manière et dans les mêmes conditions que lorsque le donneur de licence est tenu d'assurer la défense du preneur de licence en vertu du présent accord, à moins que le donneur de licence, consulté par lui, ne se prononce pas contre cette spécification ou que, n'ayant pas été consulté, il ait cependant eu la possibilité de donner son avis sur cette spécification au preneur de licence et ne l'ait pas fait.

(95) *Contrefaçon: faculté d'en supprimer les causes*

En cas de réception d'un avis ou d'un recours pour contrefaçon conformément à l'article ... (voir note (89), *supra*), ou au cas où le donneur de licence se trouve dans l'obligation de verser une somme quelconque au preneur de licence conformément à l'article ... (voir note (94)), le donneur de licence peut, de son propre chef, et à ses frais, supprimer la cause de la contrefaçon alléguée ou établie, a) en procurant au preneur de licence une licence appropriée ou b) en apportant aux installations faisant l'objet de la licence, et donnant lieu à des poursuites, les modifications qu'il estime souhaitables pour éviter cette contrefaçon; toutefois, les modifications ainsi apportées ne doivent pas entraver l'exploitation des installations faisant l'objet de la licence.

(96) Voir note (254), *infra*.



205. Le refus d'enregistrer un dessin ou modèle industriel ou une marque ou l'annulation de leur enregistrement pose des problèmes similaires qui peuvent donner lieu à des mesures assez comparables.

206. Il convient de signaler les lois régissant le transfert des techniques dans certains pays, selon lesquelles l'enregistrement de la licence ou de l'accord ne sera plus valable si la demande de brevet (ou d'enregistrement d'une marque) n'est pas acceptée ou selon lesquelles l'enregistrement de la licence sera suspendu si des actions tendant au retrait ou à l'annulation des droits afférents au brevet (ou à la marque) sont intentées, ou qui prévoient que la licence ne peut empêcher le preneur de licence de contester, par voie de procédure administrative ou judiciaire, les droits de propriété industrielle revendiqués ou obtenus dans le pays par le donneur de licence, ou que la licence ou l'accord ne saurait exonérer le donneur de licence ou le fournisseur de techniques de toute responsabilité dans le cas d'actions intentées par des tiers pour vices ou défauts inhérents aux techniques ou violation de droits de propriété industrielle.

## 2. *Maintien en vigueur du brevet*

207. Dans la plupart des pays, la législation exige le paiement de taxes annuelles pour le maintien en vigueur du brevet. Ces taxes sont généralement progressives en ce sens qu'elles deviennent de plus en plus élevées au fur et à mesure que le brevet approche de son terme. Ce système repose sur l'hypothèse que les brevets qui sont maintenus en vigueur le plus longtemps possible sont généralement ceux qui présentent pour leurs titulaires le plus grand intérêt économique, ce qui permet à ces derniers de supporter des taxes plus lourdes. En outre, il est probable qu'un système de taxes progressives incitera les titulaires de brevets à ne maintenir en vigueur que les brevets qui présentent pour eux un certain intérêt économique en laissant les autres tomber en déchéance, ce qui supprimera une entrave économique dans l'intérêt de la liberté de l'industrie et du commerce.

208. Le maintien en vigueur des brevets sera de l'intérêt des deux parties à la licence ou à l'accord mais le degré de leur intérêt ne sera pas toujours le même. Plus la valeur économique du brevet est élevée, ou plus elle s'accroît, et plus le titulaire du brevet-donneur de licence et, dans le cas d'une licence exclusive, également le preneur de licence, aura intérêt au maintien en vigueur du brevet. Toutefois, il n'est pas toujours facile de déterminer la valeur économique d'un brevet donné, notamment si la fabrication du produit ou l'application du procédé en cause dépend de l'exploitation par le preneur de licence d'inventions protégées par un certain nombre de brevets, dont certains peuvent même être aux mains de différents titulaires. Par conséquent, il est possible que le donneur de licence et le preneur de licence ne soient pas toujours d'accord sur la nécessité de maintenir en vigueur un brevet donné.

209. Une solution pour résoudre ce problème consiste à prévoir dans la licence ou dans l'accord que le titulaire du brevet-donneur de licence paiera les taxes de renouvellement nécessaires pour le brevet en question mais que s'il estime qu'un brevet donné ne justifie pas les frais de maintien en vigueur, le preneur de licence en sera informé et aura la faculté de se faire céder le brevet, moyennant, généralement, une rétribution symbolique (97).

210. Des problèmes assez semblables, qui peuvent être abordés de façon comparable, se posent dans le cas des marques protégées dans le cadre d'un système d'enregistrement.

211. Il convient de noter que selon les lois régissant le transfert des techniques dans au moins un pays, la licence de brevet (de marque) ne peut contenir de disposition rendant le preneur de licence responsable, y compris financièrement, du maintien en vigueur du brevet (de la marque) accordé dans le pays.

### (97) *Maintien en vigueur des brevets*

a) Le donneur de licence doit acquitter toutes les taxes de renouvellement nécessaires pour le maintien en vigueur des brevets et, sur réception d'un avis écrit à cet effet, soumettre dans ses locaux au preneur de licence ou à son représentant les récépissés de renouvellement, pour inspection.

b) Nonobstant les dispositions qui précèdent, le donneur de licence n'est pas tenu de maintenir en vigueur des brevets qui, à son sens, ne justifient pas les frais correspondants.

Avant de laisser tomber un brevet en déchéance, le donneur de licence doit aviser le preneur de licence de son intention au moins un mois au préalable et (si l'ensemble des droits afférents à ce brevet sont accordés exclusivement au preneur de licence), lui offrir de les lui céder moyennant une contrepartie nominale, les frais du transfert étant à la charge du preneur de licence. Lorsque les droits afférents aux brevets sont répartis entre plusieurs personnes, le preneur de licence est habilité à se faire attribuer une partie de ces droits ou à bénéficier d'une autre manière d'un droit indivis, à égalité avec les autres preneurs de licences non exclusives.

### 3. Exploitation de l'invention brevetée

212. L'exploitation d'une invention ou d'un dessin ou modèle industriel, l'utilisation du savoir-faire et l'utilisation d'une marque sont la raison d'être de la licence de propriété industrielle ou de l'accord de transfert de techniques. Le donneur de licence ou le fournisseur de techniques compte sur le fait que le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques exploitera pleinement les droits accordés et les techniques fournies pendant la durée de la licence ou de l'accord, d'autant plus que la rémunération que percevra le donneur de licence ou le fournisseur de techniques sera généralement proportionnelle à l'ampleur de l'exploitation et de l'utilisation. En outre, dans le cas d'une licence de propriété industrielle, l'exploitation de l'invention brevetée ou du dessin ou modèle industriel ou l'utilisation de la marque peut même être une condition à observer pour que le titulaire continue à se voir reconnaître ces droits de propriété industrielle; ces droits peuvent en effet faire au moins l'objet d'une licence obligatoire si aucune autre sanction n'est prévue dans la législation sur la propriété industrielle.

213. Il est donc possible que les parties souhaitent préciser que le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques exploitera l'invention brevetée ou le dessin ou modèle industriel ou qu'il utilisera le savoir-faire ou la marque en question (98) et déterminer les mesures à prendre au cas où l'exploitation ou l'utilisation n'atteint pas les limites fixées par les parties.

214. Parmi les mesures qui peuvent être adoptées, si le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques n'exploite pas suffisamment le marché de façon concurrentielle, on peut citer la faculté pour le donneur de licence de résilier la licence ou l'accord ou le privilège reconnu au donneur de licence ou au fournisseur de techniques, après l'expiration d'un délai déterminé, d'accorder une licence à un tiers ou de communiquer les informations techniques à d'autres fabricants sur le territoire exclusif (100).

215. Il convient de noter que selon les lois régissant le transfert des techniques dans certains pays, une licence de brevet ou de marque doit stipuler que le preneur de licence est tenu d'exploiter effectivement l'invention brevetée, ou d'utiliser la marque enregistrée ou le slogan publicitaire qui fait l'objet de la licence.

## F. PROGRÈS TECHNIQUES: AMÉLIORATIONS ET PERFECTIONNEMENTS DANS LE CADRE DE LA LICENCE OU DE L'ACCORD

(Notion de progrès technique et définition de l'amélioration et du perfectionnement; mise à la disposition de l'une des parties des améliorations et perfectionnements réalisés par l'autre partie; facteurs, clauses et conditions; échange gratuit d'informations; partage de la rémunération reçue des tiers à la disposition desquels le progrès technique est mis; droits aux améliorations et divulgation des perfectionnements et rémunération, notamment lorsque des progrès techniques sont réalisés par d'autres preneurs de licence et associés du donneur de licence ou du fournisseur de techniques ou par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques; licences réciproques et position dominante; progrès technique comme amélioration ou perfectionnement ou comme technique nouvelle; recherche et développement)

### 1. Généralités

216. Lorsque la technique de base (qu'elle revête la forme d'inventions, de dessins industriels ou de savoir-faire) (voir la section D.1, paragraphes 133 à 142) est identifiée et décrite, et même lorsque cette identification et cette description sont en cours, les parties peuvent se préoccuper de déterminer si les progrès techniques ultérieurement réalisés ou acquis par l'une d'elles ou par les deux entreront dans le cadre de la licence de propriété industrielle ou de l'accord de transfert de techniques et, éventuellement, selon quelles clauses et conditions, y compris la mise de ces progrès techniques à la disposition de l'une ou l'autre des parties ou des deux, ou de tiers, à titre réciproque ou non, pour quelle durée, pour quels territoires, pour quel supplément de prix, le cas échéant, et en outre, quelles mesures il faudra prendre pour en assurer la protection juridique.

#### (98) Fabrication et vente du produit

Le preneur de licence doit commencer la fabrication du produit dans un délai de (préciser) après la fourniture des informations techniques et faire de son mieux pendant la durée du présent accord pour créer, approvisionner et servir après-vente, sur le territoire exclusif [un marché

aussi large que possible pour le produit] [un marché pour le produit représentant la vente d'au moins (préciser le nombre d'unités du produit ou la valeur des ventes)].

(99) Voir note (264), *infra*.

(100) Voir note (79), *supra*.

## 2. Notion de progrès technique et définition de l'amélioration et du perfectionnement

217. Pour résoudre les questions évoquées au paragraphe précédent, il sera d'une importance capitale que les parties comprennent et définissent, dans la licence de propriété industrielle ou dans l'accord de transfert de techniques, ce qui constitue un progrès technique.

218. Un progrès technique peut être défini comme une étape de l'évolution de la technique par rapport à l'état de la technique identifiée et décrite comme existant à un moment déterminé ou réalisée ou acquise au cours d'une période déterminée. En outre, le progrès technique qui intéresse les parties sera normalement de nature à affecter de façon sensible ou notable, par exemple pour un produit donné, le volume de la production, le prix de revient de la fabrication ou l'efficacité de l'utilisation, ou bien, pour un procédé déterminé, les conditions matérielles dans lesquelles ce procédé doit être appliqué, le prix de revient de son application ou encore l'efficacité de son application. Ce qui constitue un progrès technique est donc habituellement fonction non seulement de l'époque mais aussi de l'efficacité ou de la rentabilité économique rapportée à un produit ou à un procédé déterminé.

219. Aux fins du présent Guide, on utilise le terme « amélioration » pour désigner un progrès technique qui revêt la forme d'une invention ou d'un dessin industriel faisant l'objet d'un brevet ou d'une demande de brevet (à l'exclusion des brevets et des demandes de brevet qui font intervenir la technique de base concernant un produit ou un procédé déterminé) et l'on emploie le terme « perfectionnement » pour désigner, s'agissant d'un produit ou d'un procédé déterminé, le progrès technique qui ne se reflète pas dans une invention ou un dessin ou modèle industriel faisant l'objet de ce brevet ou de cette demande de brevet. Les parties peuvent souhaiter définir ces deux termes, dans la licence de propriété industrielle ou l'accord de transfert de techniques, en leur donnant le sens qui est le leur dans le présent Guide (101) (102).

## 3. Facteurs, clauses et conditions de la mise à disposition des améliorations et perfectionnements

220. Pour résoudre les questions mentionnées au paragraphe 216 ci-dessus, on sera amené à accorder une place importante, en dehors de la question relative à ce qui constitue un progrès technique, aux autres facteurs suivants: la non-disponibilité de la technique initiale pour d'autres personnes, les capacités de recherche des différentes parties et d'autres intéressés ayant accès à la technique initiale, la dépendance technique de l'une des parties à l'égard de l'autre, la probabilité qu'une dépendance technique déterminée découle de l'accès de l'une des parties à la technique de base ou aux améliorations, à l'information technique ou au savoir-faire ultérieurement fourni par l'autre partie, la nature ou l'importance du progrès en tant que percée technique, la volonté du fournisseur de techniques et de l'acquéreur de techniques ainsi que des tiers en relation avec eux d'échanger des informations sur les progrès techniques, que ces derniers aient atteint ou non le stade où leur application industrielle est possible, et la confiance de chacune des parties dans la volonté de l'autre d'exploiter le progrès technique pour le bénéfice des deux.

221. Les parties peuvent adopter diverses méthodes pour fournir des informations et définir leurs droits respectifs sur les améliorations et perfectionnements réalisés ou acquis par l'une d'elles.

222. Les parties peuvent décider qu'un échange d'informations sur les améliorations et perfectionnements (103) est la meilleure solution pour chacune et que chacune sera libre d'exploiter le progrès technique

### (101) Amélioration

« Amélioration » s'entend de tout progrès technique non reflété dans une invention, un dessin ou un modèle industriel faisant l'objet du ou des brevets mais qui est brevetable ou fait l'objet d'un brevet délivré ou d'une demande de brevet et qui, s'il était exploité, [réduirait le prix de revient de la fabrication du produit [d'au moins (préciser) pour cent]] [augmenterait les ventes du produit [d'au moins (préciser) pour cent]] [réduirait le prix de revient de l'application du procédé [d'au moins (préciser) pour cent]] [accroîtrait le rendement de l'application du procédé [d'au moins (préciser) pour cent]].

### (102) Perfectionnement

« Perfectionnement » s'entend de tout progrès technique, en rapport avec le produit ou le procédé, qui ne constitue pas une amélioration faisant l'objet d'un brevet ou d'une demande de brevet, ainsi que de tout progrès technique non reflété dans les informations techniques.

### (103) Améliorations et perfectionnements réalisés par l'une ou l'autre des parties

a) Chaque partie doit aviser l'autre rapidement des améliorations et des perfectionnements qu'elle peut détenir, posséder ou contrôler ou dont elle peut avoir connaissance, et communiquer à ce sujet tous détails disponibles de manière à permettre à l'autre partie d'utiliser et d'appliquer les inventions et le savoir-faire en question.

b) Toute partie communiquant à l'autre les informations visées à l'alinéa a) ci-dessus peut en même temps préciser que ces dernières sont de nature à être brevetées; l'autre partie doit alors garder ces informations secrètes et prendre les mesures nécessaires pour que les brevets demandés ne soient pas frappés de nullité pour publication antérieure, usage antérieur ou pour tout autre motif. [Au cas où la partie qui communique des informations brevetables souhaiterait que l'une ou l'autre de celles-ci ne soit pas brevetée, elle peut interdire le dépôt de toute demande de

de l'autre sans rémunération (104), mais que si l'une d'elles met ce progrès à la disposition de tiers contre rémunération, l'autre aura droit à une partie de cette rémunération, sous une forme et pour un montant convenu (105). Cette solution prévoit habituellement, en outre, que la partie qui réalise le progrès technique doit demander la protection d'un brevet et que si elle choisit de ne pas le faire, l'autre partie peut s'en charger, au nom de l'une ou de l'autre et aux frais de la partie qui fait la demande. Cette méthode sera vraisemblablement adoptée lorsque l'on s'attend à ce que chacune des parties fasse des progrès techniques sensiblement identiques, sinon équivalents, ou qu'elles aient approximativement le même potentiel de recherche et de développement.

223. En dehors de la solution précédente d'échange et de réciprocité, il existe un certain nombre de possibilités consistant à fixer diverses clauses et conditions avant de conférer des droits sur les améliorations ou de divulguer les perfectionnements, une distinction étant par ailleurs établie selon que le progrès technique est réalisé soit par le donneur de licence ou le fournisseur de la technique de base, soit par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques. Avec ces méthodes, la situation dépend largement du rapport des forces en matière de recherche et de développement et si c'est le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques qui se trouve en position d'infériorité, il aura davantage besoin d'accéder aux progrès techniques du donneur de licence ou du fournisseur de techniques. Dans ce cas, le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques a beaucoup à gagner en participant à une mise en commun des informations sur les progrès techniques réalisés ou acquis entre le donneur de licence ou le fournisseur de techniques et des tiers en relation avec ce dernier, y compris d'autres preneurs de licence ou acquéreurs de techniques et leurs associés.

224. Le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques sera probablement moins facilement à même de dédommager le donneur de licence ou le fournisseur de techniques pour avoir accès aux progrès techniques de ce dernier en lui divulguant ses propres améliorations et perfectionnements ou en lui donnant des droits sur ceux-ci. En conséquence, il lui faudra peut-être payer cet accès en tant que tel, à un prix à convenir ou le prendre en considération lorsque l'on fixera le prix de la technique de base. En outre, la durée pour laquelle cet accès sera consenti constituera un facteur pour la fixation du prix, de même que le désir du donneur de licence ou du fournisseur de techniques d'augmenter au maximum les recettes en renforçant la position du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques sur le marché, face à la concurrence, en lui donnant accès aux progrès techniques. En même temps, il faudra veiller à éviter que la dépendance technique du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques à l'égard du donneur de licence ou du fournisseur de techniques se prolonge excessivement étant donné que cela n'est pas dans l'intérêt d'un pays en développement qui souhaite promouvoir la création d'un potentiel technique et favoriser le développement.

225. Dans ce contexte, les parties souhaiteront peut-être envisager de limiter le délai pendant lequel il y aura échange ou fourniture conditionnelle d'informations sur les améliorations et perfectionnements, par exemple en prévoyant que cette fourniture aura lieu pendant toute la durée d'une licence ou d'un accord à court terme ou pendant une période de trois ou cinq années ou un autre délai sensiblement inférieur à la durée de la licence ou de l'accord, mais en précisant que les clauses et conditions selon lesquelles cette fourniture se poursuivra par la suite, avec ou sans paiement supplémentaire, feront l'objet d'une renégociation au choix de l'une ou l'autre des parties, ou des deux.

226. Si c'est le progrès technique du donneur de licence ou du fournisseur de la technique de base qui entre en ligne de compte, ce dernier acceptera peut-être d'informer le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques qu'il a réalisé ou acquis un progrès technique; cependant, il se peut qu'il n'accepte pas de révéler ce fait au moment où il réalise ou acquiert le progrès et n'y consente qu'une fois terminés les essais en laboratoire ou après la publication de la demande de brevets ou lorsqu'il considérera l'application industrielle de ce progrès technique comme commercialement réalisable, ou encore seulement après que des essais de production auront donné des résultats concluants (106). Il est toutefois dans l'intérêt du

brevet relative à ces éléments brevetables et la partie qui reçoit ces informations doit respecter cette interdiction.]

(104) Voir l'alinéa d) de la note (106) et l'alinéa d) de la note (108), *infra*.

(105) Voir les notes (241), (242), (243), (244) et (245), *infra*.

(106) *Améliorations et perfectionnements réalisés par le donneur de licence*

a) Le donneur de licence doit fournir au preneur de licence [immédiatement et gratuitement] dès que [les essais en laboratoire sont terminés, et avant de demander un brevet] [la demande de brevet est publiée] [leur application industrielle

preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques d'insister auprès du donneur de licence ou du fournisseur de techniques pour qu'il accepte de fixer une date de divulgation précoce, par exemple au moment où les essais en laboratoire sont terminés et avant qu'il dépose une demande de brevet. En outre, le donneur de licence ou le fournisseur de techniques peut être disposé à conférer des droits sur l'amélioration ou à divulguer le perfectionnement au preneur de licence ou à l'acquéreur de techniques, à titre gratuit ou seulement contre rémunération, et il peut notamment insister sur ce dernier point si le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques veut avoir la possibilité de faire profiter des tiers du progrès technique. Une disposition de la licence ou de l'accord couvrant ces éléments peut aussi s'étendre aux améliorations ou perfectionnements réalisés ou acquis par des associés ou par d'autres preneurs de licence du donneur de licence ou du fournisseur de techniques (107). Toutefois, dans ce cas, il n'est pas rare que le donneur de licence ou le fournisseur de techniques exige que le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques partage d'une certaine façon la rémunération exigée par cet associé ou cet autre preneur de licence.

227. Le preneur de licence ou acquéreur de techniques potentiel doit résister aux tentatives du donneur de licence ou fournisseur de techniques éventuel visant à augmenter le prix de la technique de base d'un montant destiné à rémunérer la valeur probable d'une fourniture prévue d'informations ou d'améliorations et de perfectionnements, ou l'octroi de droits y relatifs, dans la mesure où cette fourniture ou cet octroi peuvent ne pas se concrétiser faute d'un progrès technique. Il serait préférable de considérer que le donneur de licence ou le fournisseur de techniques est suffisamment rémunéré pour la fourniture d'informations et l'octroi de droits par l'augmentation de la production et des ventes du produit, qui donneront normalement lieu au paiement de redevances liées à l'exploitation du progrès technique. Si le progrès technique ne se traduit pas par une augmentation de cette production ou de ces ventes mais entraîne néanmoins une réduction des prix de revient de la fabrication ou des dépenses de commercialisation, on peut inclure dans la licence ou dans l'accord une disposition prévoyant que dans ce cas, des négociations auront lieu en vue de déterminer le paiement d'une somme forfaitaire ou de modifier le barème des redevances. Si le donneur de licence ou le fournisseur de techniques éventuel ne peut accepter ce système, le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques potentiel doit essayer de faire inclure dans la licence ou dans l'accord une disposition prévoyant la divulgation du progrès technique réalisé ou acquis par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques ainsi que l'octroi de droits y relatifs, moyennant des paiements à fixer au moment de cette divulgation ou de l'octroi de ces droits.

228. En revanche, si c'est le progrès technique du preneur de licence ou de l'acquéreur de la technique de base qui entre en ligne de compte, il se peut que le donneur de licence ou le fournisseur de cette technique, reconnaissant qu'il a affaire à un concurrent éventuel, demande à son preneur de licence ou à son acquéreur de techniques d'accepter que les droits relatifs au progrès technique soient accordés au donneur de licence ou au fournisseur de techniques ou considérés comme sa propriété ou que celui-ci ait la possibilité d'acquiescer de tels droits ou encore, qu'il ait simplement une licence sans redevance avec le droit d'accorder des sous-licences. Dans ces conditions, le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques devrait tout au plus accepter d'informer le donneur de licence ou le fournisseur de techniques qu'une évolution technique a eu lieu et insister sur la rémunération de tout droit relatif à l'amélioration ou de la divulgation du perfectionnement (108). Mais il se peut que même ce type d'engagement soit inacceptable

est commercialement possible] tous renseignements relatifs aux améliorations ou aux perfectionnements réalisés ou acquis par le donneur de licence [pendant la durée du présent accord] [pendant un délai de (préciser) ans].

b) Dans la mesure où il peut demander des brevets pour ces améliorations ou perfectionnements, le donneur de licence convient de prendre toutes mesures raisonnables pour s'efforcer d'obtenir cette protection dans les territoires exclusif et non exclusif.

c) Au cas où le donneur de licence déciderait de ne pas demander de brevet(s) pour ces améliorations ou perfectionnements dans les territoires attribués au preneur de licence, ce dernier aura, sous réserve de l'autorisation écrite préalable du donneur de licence, la faculté de demander à ses frais un (des) brevet(s) au nom du donneur de licence ou en son propre nom.

d) Il est convenu que pendant la durée du présent accord, le preneur de licence est habilité à exploiter ce (ces) brevet(s) à titre non exclusif et gratuitement sur lesdits territoires.

#### (107) Droits futurs

Il est entendu et convenu que dans la mesure où le donneur de licence pourrait par la suite devenir titulaire de brevets

comportant des revendications s'appliquant au produit, ou acquiescer des droits de licence en vertu de ces titres, lui conférant le droit d'accorder des sous-licences, il accordera au preneur de licence, sur la base de ces brevets, les mêmes droits, en ce qui concerne la fabrication, l'utilisation ou la vente du produit, que ceux qui sont accordés à celui-ci en vertu de la présente licence, dans la mesure où le preneur de licence souhaiterait obtenir et demanderait une telle licence ou sous-licence et où le donneur de licence est en mesure d'accorder les droits en question.

#### (108) Améliorations et perfectionnements réalisés par le preneur de licence

a) Le preneur de licence accepte d'aviser le donneur de licence et, moyennant paiement, de lui fournir, dès que [les essais en laboratoire sont terminés, et avant de demander un brevet] [la demande de brevet est publiée] [leur application industrielle est commercialement possible], tous renseignements relatifs aux améliorations et perfectionnements réalisés ou acquis par le preneur de licence [pendant la durée du présent accord] [pendant un délai de (préciser) ans].

b) Dans la mesure où il peut demander des brevets pour des améliorations, le preneur de licence convient de prendre

pour les preneurs de licence ou les acquéreurs de techniques des pays en développement où les activités de recherche et de développement dans le domaine technique considéré sont conduites par des organismes publics dont les résultats ne sont pas nécessairement fournis au preneur de licence ou à l'acquéreur de techniques pour qu'il les transmette à des tiers, du moins sans l'autorisation des autorités en cause.

229. Si, dans la situation décrite ci-dessus, c'est le point de vue du donneur de licence ou du fournisseur de la technique de base qui l'emporte et qu'une solution similaire est appliquée avec d'autres preneurs de licence ou acquéreurs de techniques, il se peut que s'élabore un système de licences réciproques complexes visant à placer le donneur de licence ou le fournisseur de techniques dans une position dominante et à entraver la concurrence.

230. Il faut cependant observer que le donneur de licence ou le fournisseur de la technique de base n'est pas le seul qui puisse tenter d'occuper une position dominante sur le marché; un preneur de licence ou un acquéreur de techniques puissant qui prendrait une licence auprès d'un particulier ou d'une petite entreprise ou qui conclurait un accord avec lui et qui refuserait de conférer des droits sur les améliorations à son donneur de licence ou fournisseur de techniques ou de lui communiquer les perfectionnements pourrait réaliser un important progrès technique et refuser d'accorder des licences ou d'autres droits sur ce progrès à quiconque, ce qui pourrait du fait même lui conférer une position dominante.

231. Quelle que soit la solution envisagée, elle devra être examinée à la lumière des circonstances et en fonction des dispositions de la loi de certains pays en ce qui concerne les pratiques commerciales restrictives et le transfert des techniques. A cet égard, il conviendra peut-être de prêter spécialement attention aux dispositions qui interdisent au preneur de licence ou à l'acquéreur de la technique de base d'avoir accès aux améliorations ou aux perfectionnements de son donneur de licence ou de son fournisseur de techniques ou qui stipulent que le progrès technique ne peut être obtenu que contre paiement, ou qui exigent que le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques accorde, gratuitement ou contre rémunération, au donneur de licence ou au fournisseur de techniques l'accès aux améliorations ou perfectionnements réalisés par lui-même.

#### 4. *Technique nouvelle*

232. Une difficulté peut surgir lorsque le progrès technique de l'une des parties est tel que son intégration au produit ou au procédé qui fait l'objet de la licence ou de l'accord modifierait sensiblement ce produit ou ce procédé.

233. Cette situation conduit à se demander si le progrès technique doit être considéré comme une amélioration de l'invention ou du dessin industriel ou comme un perfectionnement du savoir-faire — et s'il doit de ce fait être régi par les dispositions concernant les améliorations et perfectionnements — ou s'il doit être considéré comme une technique nouvelle n'entrant pas dans le cadre de la licence ou de l'accord et faire alors l'objet d'arrangements séparés (109) (110) (111). Tenter de faire une distinction entre les

toutes mesures raisonnables pour s'efforcer d'obtenir cette protection dans les territoires exclusif et non exclusif.

c) Au cas où le preneur de licence déciderait pour ces améliorations de ne pas demander de brevet(s) dans ces territoires, le donneur de licence aura, sous réserve de l'autorisation écrite préalable du preneur de licence, la faculté de demander, à ses frais, un (des) brevet(s) en son nom ou au nom du preneur de licence.

d) Il est convenu que pendant la durée du présent accord, le donneur de licence est habilité, sous réserve du paiement des sommes qui pourront être fixées, à exploiter ce (ces) brevets à titre non exclusif dans les territoires non exclusifs mais n'aura pas le droit d'utiliser ceux qui ont été délivrés ou enregistrés sur le territoire exclusif.

#### (109) *Nouveau domaine d'utilisation*

Chacune des parties s'engage à faire connaître à l'autre, en toute bonne foi et sans aucune réserve, tous les modes d'utilisation qu'elle n'avait pas envisagés au moment où [la présente licence] [le présent accord] a été établi(e), qui lui semblent par la suite réalisables ou qu'elle se propose de mettre en œuvre.

#### (110) *Produits nouveaux*

a) Le donneur de licence convient d'informer le preneur de licence de tous les nouveaux produits qu'il met au point, pour lesquels il est disposé à envisager la possibilité d'accorder une licence et qui, à son sens, sont de nature à remporter un réel succès commercial dans les territoires exclusif et non exclusif. Le donneur de licence étudiera avec le preneur de licence des accords de licence pour ces nouveaux produits; ces accords devront préserver l'indépendance mutuelle des parties et porter sur des licences non exclusives.

b) Le preneur de licence convient d'informer le donneur de licence de tous les nouveaux produits qu'il met au point et qui, à son sens, sont de nature à remporter un réel succès commercial. Le preneur de licence pourra étudier avec le donneur de licence des accords de licence pour ces nouveaux produits; ces accords devront préserver l'indépendance mutuelle des parties et porter sur des licences non exclusives.

#### (111) *Progrès techniques notables; technique nouvelle*

Si, à l'expiration d'un délai de (préciser) à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, l'une des parties informe l'autre de l'apparition d'un progrès technique qui modifie notablement la technique de base ou de l'existence

améliorations ou perfectionnements, d'une part, et les techniques nouvelles de l'autre, c'est partir de l'hypothèse que ces notions peuvent être définies ou qu'il est, du moins, possible de fixer certains critères permettant de les distinguer.

234. Une solution possible consiste à exiger le consentement du donneur de licence ou du fournisseur de techniques pour l'intégration des progrès techniques réalisés ou acquis par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques, qui modifient sensiblement la technique de base, en particulier lorsque le droit d'utiliser la marque de fabrique ou de commerce du premier sur le produit est accordé. Lorsque ce consentement est exigé, il peut être indiqué de prévoir aussi que tout litige sur la question de savoir si le progrès technique constitue une amélioration ou un perfectionnement, ou modifie sensiblement ou non la technique de base sera soumis à un expert à titre consultatif (voir la section V, Règlement des différends, paragraphes 636 et 637). Il se peut aussi que les parties veuillent régler, par des dispositions figurant dans la licence ou dans l'accord, des questions similaires à celles qui se posent à propos des améliorations et perfectionnements à savoir le problème de la communication du progrès technique ou des techniques nouvelles par l'une des parties à la seconde, les droits qui doivent être accordés et la rémunération qui doit être perçue par l'innovateur et, enfin, la disponibilité de ce progrès technique ou de cette technique nouvelle pour les tiers, ainsi que la question de savoir si la licence ou l'accord existant peut être modifié ou résilié par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques au cas où le progrès ou la technique n'a pas été réalisé ou acquis par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques ou bien ne se trouve pas à sa disposition.

### 5. Recherche et développement

235. Qu'ils se traduisent par l'amélioration d'inventions ou de dessins industriels existants, par le perfectionnement du savoir-faire ou par des inventions nouvelles, les progrès techniques supposent un effort de recherche et de développement. Les donneurs de licence et les fournisseurs de techniques ont souvent les moyens de mener de vastes activités de recherche et de développement et il arrive même qu'ils proposent toute une gamme de services en la matière au preneur de licence ou à l'acquéreur de techniques dans le cadre de la transaction de transfert de techniques (voir la section H.7, paragraphes 315 à 317).

236. Si la relation entre donneur de licence ou fournisseur de techniques et preneur de licence ou acquéreur de techniques revêt aussi la forme d'une coopération en matière de recherche et de développement, certaines activités étant menées par le second, il s'agit de savoir au nom de qui et dans quel pays sera déposée une demande de brevet d'invention. On peut par exemple permettre à l'une ou l'autre des parties de prendre le brevet et l'obliger à accorder une licence gratuitement ou contre paiement, selon la contribution de chaque partie à l'activité inventive. On peut aussi prévoir qu'un brevet commun sera pris. Dans ces hypothèses, les parties peuvent aussi vouloir régler le cas où l'une d'elles voudrait conférer à des tiers le bénéfice de ses travaux de recherche — développement (voir la section F, paragraphes 222, 226, 228 et 234 ci-dessus; la section G, paragraphe 272; la section Q, paragraphes 540 à 544).

237. Mais il convient aussi de noter qu'en vertu des lois de certains pays régissant le transfert des techniques, les pouvoirs publics ne donneront pas leur agrément à des licences de propriété industrielle ou à des accords de transfert de techniques contenant des dispositions qui limiteraient les activités de recherche et de développement du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques ou qui pourraient avoir des effets préjudiciables à l'effort national de recherche et de développement sur le plan technique.

---

d'une technique nouvelle qui permet [de fabriquer le produit] [d'appliquer le procédé] de façon notablement différente ou avec des effets notablement différents, les parties ouvrent des négociations en vue de modifier les clauses de l'accord ou de conclure un nouvel accord le remplaçant. Si le progrès technique ou la technique nouvelle en cause a été réalisé ou acquis

par le donneur de licence ou se trouve en sa possession, lesdites négociations portent sur les clauses et conditions selon lesquelles ce progrès technique ou cette technique nouvelle sera mis à la disposition du preneur de licence; dans le cas contraire, le preneur de licence peut résilier le présent accord comme le prévoit l'article ... (voir note (254), *infra*).

## G. SAVOIR-FAIRE; INFORMATIONS TECHNIQUES

(Divulgarion d'informations et de connaissances spécialisées en tant que condition de brevetabilité ou de protection d'un dessin industriel ou comme clause de la licence de propriété industrielle ou de l'accord de transfert de techniques; moyens juridiques d'empêcher la communication, la divulgation ou l'utilisation d'informations et de connaissances spécialisées précieuses; reconnaissance juridique et mesures de sauvegarde concernant la divulgation du savoir-faire: divulgation pendant les négociations préliminaires, dispositions concernant la divulgation dans les licences de propriété industrielle et les accords de transfert de techniques; garantie de savoir-faire)

1. *Divulgarion d'informations et de connaissances spécialisées comme condition de brevetabilité ou de protection d'un dessin industriel; fournitures d'informations techniques au titre de la licence industrielle ou de l'accord de transfert de techniques.*

238. Selon les conditions courantes prescrites par la plupart des lois en matière de brevets, la description de l'invention doit être suffisamment claire et complète pour qu'un homme de l'art puisse exécuter l'invention. Quelques lois vont plus loin et exigent aussi que soit indiquée la meilleure méthode envisagée par l'inventeur pour exécuter l'invention; mais ces lois ne vont pas jusqu'à exiger la divulgation du meilleur procédé — c'est-à-dire le plus rentable, le plus simple, le plus rapide —, ce qui suppose fréquemment l'utilisation d'informations et de connaissances spécialisées acquises grâce à une longue expérimentation.

239. Dans bien des cas, le preneur de licence ou acquéreur de techniques potentiel peut ne pas disposer de personnel possédant des compétences suffisantes dans la technique considérée. Il aura alors besoin de la compétence du donneur de licence ou du fournisseur de techniques éventuel pour la formation du personnel nécessaire.

240. En outre, même s'il disposait de ces ouvriers spécialisés, il lui resterait de nombreux problèmes à résoudre avant de pouvoir entreprendre la fabrication. Il faudrait très vraisemblablement posséder les connaissances spécialisées indispensables pour élaborer et appliquer les plans et pour déterminer les coûts de l'usine et de sa disposition, du montage des machines nécessaires et de l'établissement de listes de pièces détachées et de programmes de maintenance, de l'élaboration d'organigrammes et de la mise au point de schémas d'assemblage, de l'application des procédures d'essai, de la programmation de la production et du contrôle de la qualité du produit fabriqué, de son emballage et, en fin de compte, de la promotion des ventes et des circuits de distribution.

241. Voilà des éléments qui, d'après la législation et les pratiques en vigueur en matière de brevets, n'ont pas à être divulgués, même pour permettre l'exécution par l'homme de l'art, et pour lesquels il n'est pas obligatoire d'indiquer la meilleure méthode pour réaliser l'invention.

242. En outre, il ne faut pas oublier qu'il peut ne pas être possible de faire passer ces informations ou ces connaissances spécialisées dans la description de l'invention ou le dessin industriel qui doit être protégé comme technique de base, ou dans le progrès technique pour lequel un brevet ou la protection d'un dessin industriel seront ensuite demandés.

243. Ainsi, dans certains cas, il se peut que les conditions de brevetabilité d'une invention ou les conditions de protection d'un dessin industriel en vertu de la loi ne puissent être remplies. Par exemple, alors qu'une formule peut être brevetable, des méthodes de production reposant sur un tour de main personnel ne le sont pas intrinsèquement, pas plus que ne le sont le rassemblement et l'application particulière de principes notoirement connus en matière de gestion commerciale et concernant la production, les dépenses et le partage des responsabilités pour leur contrôle. De même, il se peut que des éléments combinés d'une certaine façon soient couverts par un brevet existant détenu par un tiers ou qu'ils soient notoirement connus pour certains usages mais que la proportion de ces éléments nécessaire pour une composition, ainsi que les éléments complémentaires jugés nécessaires pour produire un article ayant une valeur commerciale et l'adaptation de la combinaison pour la fabrication d'un produit ne soient pas connus d'autrui, sans pour autant être brevetables dans cette combinaison.

244. Il peut arriver, dans certains cas, que les informations et les connaissances spécialisées indispensables à l'exécution la plus efficace de l'invention sur une grande échelle commerciale ou industrielle ne soient pas divulguées dans la description de l'invention, non pas parce que cela n'est pas obligatoire mais parce qu'il est trop malaisé de donner les indications voulues dans cette description, par exemple lorsque les détails d'un procédé varient largement en fonction de la situation locale ou lorsqu'il s'agit de dimensions, de listes de matériaux, de schémas d'assemblage, de procédures d'expérimentation, de programmes de maintenance, etc.



245. Plus fréquemment, si les informations ou les connaissances spécialisées ne sont pas divulguées, c'est parce qu'elles ne sont pas réunies au moment où la description est rédigée puis jointe à la documentation que l'on rassemble pour demander un brevet ou la protection d'un dessin industriel. La description repose souvent sur des travaux de recherche menés en laboratoire ou à petite échelle. Il se peut que la production commerciale ou même la production expérimentale ne débute qu'à un stade ultérieur et qu'il soit alors trop tard pour en faire état dans la description de l'invention au moment où la demande de brevet est déposée. En outre, pour ce qui est de savoir si l'invention sera d'un prix de revient compétitif ou non, il peut arriver qu'on l'ignore au moment du dépôt de la demande car l'évaluation des frais commerciaux peut ne pas être possible avant que la production commerciale ait débuté.

246. Par ailleurs, il est à noter que pour garantir un fructueux courant de techniques, il faut maintenir continuellement le dialogue entre les parties afin que les informations et les connaissances spécialisées acquises par l'une ou l'autre de celles-ci (ou par des tiers en rapport avec elles) en plus de la technique de base puissent être intégrées pour un minimum de dépenses supplémentaires. Une grande partie de ces informations et de ces connaissances spécialisées, dont certaines peuvent constituer de par leur nature même un progrès technique dans la fabrication, sont élaborées ultérieurement par le donneur de licence ou le fournisseur de technique de base (ou par des tiers en rapport avec celui-ci, par exemple d'autres preneurs de licences ou acquéreurs de techniques) et n'auraient donc pas pu figurer dans les descriptions des inventions brevetées couvrant la technique de base; elles seront pourtant nécessaires au preneur de licence ou à l'acquéreur de techniques s'il veut rester compétitif sur le plan des prix de revient. Le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques peut aussi élaborer d'autres informations et connaissances spécialisées grâce à l'expérience qu'il aura acquise en exploitant la technique de base ou en menant ses propres travaux de recherche — développement.

247. C'est pourquoi il est indispensable que les preneurs de licences ou acquéreurs de techniques potentiels des pays en développement insistent pour que l'on fasse figurer dans la licence de propriété industrielle ou l'accord de transfert de techniques une disposition qui oblige le donneur de licence ou le fournisseur de techniques éventuel à fournir au moins les informations techniques ou le savoir-faire technique nécessaires à l'exploitation industrielle de l'invention, à l'application du dessin industriel ou à toute autre utilisation de la technique de base (112) (113) (114), sinon même des informations sur les améliorations et les perfectionnements comme il est indiqué précédemment (voir la section F, les paragraphes 216 à 231).

248. D'autre part, en attendant qu'une décision soit prise et que soient entreprises les démarches nécessaires à l'obtention éventuelle d'un brevet ou de la protection d'un dessin industriel, il est risqué de communiquer ces informations et connaissances spécialisées sans prendre les précautions voulues pour en empêcher l'utilisation par des tiers non autorisés et la divulgation non autorisée à des tiers (concurrents du donneur de licence ou fournisseur de techniques mais aussi du preneur de licence ou acquéreur de techniques). Il appartient donc aux parties de prendre leurs dispositions pour en fixer le statut juridique et pour en sauvegarder le caractère confidentiel, comme il est indiqué dans une des sous-sections suivantes (paragraphes 255 à 283).

249. Il convient enfin de prêter attention aux lois de certains pays régissant le transfert des techniques, qui exigent que toutes les informations techniques nécessaires à l'exploitation du brevet ayant fait l'objet d'une licence ou liées à la technique transférée soient fournies par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques.

## 2. Moyens juridiques d'empêcher la communication, la divulgation ou l'utilisation d'informations et de connaissances spécialisées précieuses

250. Un particulier ou une entreprise peut acquérir, à l'occasion d'activités professionnelles ou commerciales, des informations et des connaissances spécialisées précieuses sur l'utilisation et la mise en œuvre de techniques industrielles qu'il (ou elle) ne souhaite pas voir communiquées ou divulguées à d'autres ou utilisées par d'autres, sauf contre rémunération.

### (112) Fourniture de savoir-faire; informations techniques

a) A compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, le donneur doit fournir au preneur [le savoir-faire] [les informations techniques], dans la mesure où il ne l'a pas encore fait.

b) Le preneur reconnaît que les informations techniques déjà fournies ou exposées par le donneur aux employés du preneur ou à ses représentants avant la date précitée sont considérées comme ayant été fournies en vertu du présent accord.

### (113) Dessins

a) Le donneur fournit au preneur un nombre suffisant d'exemplaires de chaque dessin pertinent.

b) Aux termes du présent article, le donneur accorde au preneur l'autorisation de reproduire sous une forme à trois dimensions, dans la mesure où cela est nécessaire, les dessins ainsi que tout autre document imprimé ou photographique de même nature, pendant la durée et aux fins du présent accord.

(114) Voir note (137), *infra*.

251. Il se peut néanmoins que des abus de confiance commis par des employés ou d'anciens employés ou que le vol ou l'acquisition frauduleuse d'informations par des tiers entraînent cette communication, cette divulgation ou cette utilisation.

252. La législation existante donne à ce particulier ou à cette entreprise quelques moyens (limités toutefois) d'empêcher la communication, la divulgation ou l'utilisation d'informations et de connaissances spécialisées précieuses acquises grâce à un effort de recherche et de développement. Ces moyens juridiques sont prévus par les lois concernant la propriété industrielle, le droit d'auteur, les relations employeur-employé, les secrets commerciaux ou la concurrence déloyale mais peuvent aussi découler de la mise en œuvre juridique d'engagements contractuels pris dans les licences de propriété industrielle et les accords de transfert de techniques.

253. Le particulier ou l'entreprise qui possède ces informations ou ces connaissances spécialisées peut divulguer les premières ou décrire les secondes dans une publication et, en temps qu'auteur, revendiquer le droit d'auteur sur l'œuvre publiée. Si les conditions fixées par la loi sur le droit d'auteur sont remplies, la reproduction ou la diffusion de la publication sans l'autorisation de l'auteur pourront être empêchées mais cette loi ne donne pas les moyens juridiques d'empêcher autrui d'utiliser ou de mettre en œuvre les informations contenues dans la publication ou les connaissances spécialisées qui y sont décrites.

254. Si les informations et les connaissances spécialisées n'ont pas été antérieurement publiées ou mises à la disposition du public, la législation applicable en matière de propriété industrielle peut offrir une certaine protection. Ces informations et ces connaissances spécialisées peuvent par exemple se retrouver dans la description d'une invention qui remplit les conditions fixées par la législation en vigueur sur les brevets. En outre, elles peuvent avoir servi pour un dessin industriel (qui, dans certains pays, est protégé en vertu des lois sur la propriété industrielle et, dans d'autres, en vertu de la législation sur le droit d'auteur). Les droits conférés par le brevet ou par le dessin industriel protégé permettraient au particulier ou à l'entreprise en question d'interdire à autrui d'accomplir certains actes en rapport avec ladite invention ou ledit dessin industriel et notamment, pour une invention, de fabriquer le produit ou de mettre en œuvre le procédé pour lequel le brevet a été délivré, selon les modalités divulguées par les informations et par les connaissances spécialisées contenues dans la description de l'invention.

### 3. *Divulgation du savoir-faire*

255. En dehors de la protection que les lois sur la propriété industrielle et le droit d'auteur peuvent conférer, comme il est indiqué plus haut, il est possible que dans certains cas un particulier ou une entreprise possédant des informations et des connaissances spécialisées sur l'utilisation et la mise en œuvre de techniques industrielles non publiées ou communiquées au public (« savoir-faire non divulgué ») puisse, en vertu des lois concernant les relations employeur-employé, les secrets commerciaux ou la concurrence déloyale, empêcher ses employés de communiquer ces données sans autorisation ou puisse empêcher un concurrent qui les aurait acquises de façon irrégulière de les divulguer ou de les utiliser.

256. La possibilité que ce particulier ou cette entreprise aura d'agir de la sorte ou non dépendra de l'attitude de la justice et sera fonction de facteurs aussi divers que l'étendue des connaissances (notoires ou non) répandues dans l'industrie, de la pratique que les parties peuvent avoir des informations ou des connaissances spécialisées en cause, de la somme d'argent, de temps et d'efforts investie, des précautions prises pour éviter une divulgation, des possibilités qu'il a pu exister de se procurer ces données licitement sans beaucoup de peine, des relations de confiance existant entre les parties et des présomptions de bonne foi, ainsi que la nouveauté et l'originalité des conceptions considérées.

257. L'absence générale, à l'échelon national, de législation particulière régissant le transfert ou la communication, l'utilisation et la divulgation de savoir-faire et, lorsque cette législation existe, sa diversité ainsi que l'absence de dispositions particulières relatives au savoir-faire dans les traités internationaux sur la protection des créations ou de l'activité intellectuelle compliquent à l'échelon international les problèmes qui se posent aux donneurs de licences ou aux fournisseurs de techniques d'un pays lorsqu'ils traitent avec les preneurs de licences ou des acquéreurs de techniques potentiels ou existants dans d'autres pays.

258. Il est néanmoins possible de limiter quelque peu les risques inhérents à la communication de savoir-faire en prenant des mesures de précaution définies dans les clauses et conditions d'une licence de propriété industrielle ou d'un accord de transfert de techniques ou adoptées au cours des négociations préliminaires.

259. *Divulgarion pendant les négociations préliminaires.* Outre la nature, la portée et la durée des droits qui seront concédés et des techniques qui seront fournies, les négociations préliminaires portent généralement aussi sur le problème de la divulgation du savoir-faire.

260. Le preneur de licence ou acquéreur de techniques potentiel doit recevoir des informations suffisantes pour pouvoir évaluer la technique et sa rentabilité. D'autre part, le détenteur de la technique voudra éviter de lui donner des détails qui, en raison de leur nature propre, seraient perdus en cas d'échec des négociations, ou dont la communication ou la divulgation ne pourrait pas être limitée.

261. L'une des solutions que les parties peuvent adopter pendant les négociations préliminaires consiste à ne pas donner d'informations sur les éléments et à ne décrire que les résultats obtenus.

262. Une autre solution consiste pour le détenteur de la technique à divulguer les informations sur les éléments si un accord a été préalablement conclu dans lequel le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques potentiel s'engage à ne pas communiquer, utiliser ou divulguer le savoir-faire recueilli pendant les négociations préliminaires. L'accord peut aussi accorder une option sur la technique au preneur de licence ou à l'acquéreur de techniques (voir le paragraphe 88). Un accord de divulgation préliminaire peut aussi être conclu, individuellement ou en commun, avec certains employés du preneur de licence ou acquéreur de techniques potentiel. L'accord peut prévoir une expertise initiale des informations par un responsable déterminé, occupant un rang approprié dans la hiérarchie du preneur de licence ou l'acquéreur de techniques potentiel. Cet « expert initial » indique ensuite, à la lumière des informations qu'il a recueillies, si la technique considérée est intéressante ou non et, si elle ne l'est pas, il s'engage à ne pas divulguer les informations qu'il a recueillies ; si la technique est intéressante, le preneur de licence ou acquéreur de techniques potentiel s'engage à ne pas utiliser l'information et lui-même ainsi que l'expert initial s'engagent à en limiter la divulgation jusqu'à ce que soit conclu un accord fixant les clauses et conditions de son utilisation et de l'acquisition de la technique.

263. L'accord de divulgation préliminaire peut aussi contenir des dispositions interdisant la divulgation à des tiers de toute corrélation ou identité qui peut exister entre l'information technique fournie par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques éventuel et d'autres informations techniques communiquées au preneur de licence ou à l'acquéreur de techniques potentiel par des tiers, en particulier des candidats possibles du premier (115).

264. Ces accords de divulgation préliminaire soulèvent de nombreux problèmes, le moindre n'étant pas, en cas d'échec des négociations, les possibilités d'application d'une disposition prévoyant le paiement d'une somme fixe ou, en l'absence d'une telle disposition, l'évaluation des dommages (voir la section S: Carence; conditions ou événements nouveaux; renonciation, réparations, paragraphe 571).

265. Une autre solution consiste pour le donneur de licence ou le fournisseur de techniques à exiger du preneur de licence ou acquéreur de techniques potentiel un dépôt qui servira de garantie pour l'engagement de ne pas utiliser ni divulguer les informations en question. La licence de propriété industrielle ou l'accord de transfert de techniques une fois conclu, le montant de ce dépôt est déduit de la rémunération que doit verser pour la technique le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques (voir la section N.3, paragraphe 454). Si aucune licence ou aucun accord n'est conclu, ce dépôt peut être conservé par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques ou peut être remboursé après un certain délai, en tout ou en partie. Ce système suppose, d'une part, que le montant demandé en dépôt soit suffisant pour offrir une garantie adéquate tout en restant assez limité pour ne pas dissuader le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques potentiel d'entamer des négociations et, d'autre part, que ce dernier a suffisamment confiance dans le donneur de licence ou le fournisseur de techniques pour accepter de lui remettre ce dépôt plutôt à lui qu'à un tiers qui pourrait agir en qualité de dépositaire et décider si les clauses et conditions de l'accord de non-divulgation ont été respectées.

266. *Dispositions des licences ou accords concernant la divulgation.* En ce qui concerne les clauses et conditions de la licence de propriété industrielle ou de l'accord de transfert de techniques proprement dit, les parties peuvent vouloir définir quelles fractions du savoir-faire, qu'elles soient élaborées par l'une ou l'autre d'entre elles, à tel ou tel moment, ne devront pas être divulguées, en précisant à quelles fins, à l'égard de qui et pendant combien de temps il en sera ainsi, et quels seront les effets d'une communication, d'une divulgation ou d'une utilisation non autorisée, accidentelle ou autre, ou d'une résiliation de la licence ou de l'accord.

(115) Voir note (116), paragraphe v), *infra*.

267. Deux démarches sont possibles lorsqu'il s'agit de définir le savoir-faire ne devant pas être divulgué : ou bien l'on définit le savoir-faire en cause ou bien l'on spécifie qu'aucun élément de savoir-faire ne sera divulgué, à certaines exceptions près (116). Ces exceptions concernent parfois les éléments qui, conformément à la loi, sont habituellement considérés comme exclus de toute façon du champ d'application de la protection, c'est-à-dire la fraction qui est publiée par le donneur ou par un tiers (117) ou qui fait partie du domaine public ou qui peut venir à en faire partie (118), ou encore qui est en la possession de l'une des parties au moment de la réception du savoir-faire et qui n'a pas été acquise par l'autre partie, ou qui émane de tiers de plein droit (119).

268. La définition du savoir-faire à ne pas divulguer doit également indiquer si le savoir-faire à ne pas divulguer comprend non seulement ce qui fait partie de la technique de base mais aussi ce qui peut être élaboré par la suite par l'une ou l'autre des parties ou par les deux. Dans ce contexte, il faut également tenir compte des principes de réciprocité qui jouent un rôle important dans les dispositions de la licence ou de l'accord en ce qui concerne les améliorations et les perfectionnements de la technique de base (voir la section F, les paragraphes 216 à 231) lorsqu'on met au point les clauses et conditions relatives à la non-divulgateion.

269. Il peut initialement sembler que les mesures de sauvegarde destinées à empêcher la divulgation du savoir-faire fourni par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques ne devront être appliquées que par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques. Néanmoins, ce dernier peut avoir intérêt, dès qu'il est en mesure d'exploiter le savoir-faire qui fait partie de la technique de base, et notamment lorsqu'il a obtenu des droits exclusifs, à ce que le donneur de licence ou le fournisseur de techniques applique lui aussi les mesures de sauvegarde au savoir-faire et à ses perfectionnements ultérieurs (120). De plus, lorsque la licence ou l'accord comporte des engagements réciproques similaires — échange d'informations sur les améliorations et perfectionnements et droits concernant ces derniers — le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques peut juger de son intérêt d'exiger que les mesures de sauvegarde soient appliquées par le

(116) *Divulgation, communication et utilisation des informations techniques*

Sous réserve des dispositions des articles ... (voir notes (117), (119), (120) à (126) et (131) et (134), *infra*) le preneur doit

- i) s'abstenir de divulguer ou de communiquer les informations techniques du donneur qui ont été ou qui pourraient par la suite être directement ou indirectement mises à la disposition du preneur en vertu du présent accord [et qui, au moment où elles sont fournies au preneur, sont définies par lui et par le donneur comme ne devant pas être divulguées ni communiquées à autrui];
- ii) prendre toutes mesures adéquates pour faire obstacle à la reproduction ou à la divulgation de ces informations techniques, si ce n'est à des tiers que le donneur aura expressément désignés par écrit comme étant autorisés à recevoir ces informations [et ce exclusivement dans la mesure nécessaire pour le choix d'un contractant et pour la conception, la mise en place, l'exploitation et l'entretien des installations], et qui se sont engagés envers le donneur, à des conditions jugées satisfaisantes par ce dernier, à ne pas divulguer ces informations;
- iii) veiller à ce que ces informations techniques ne soient accessibles qu'à ceux de ses employés qui ont légitimement besoin de les utiliser dans le cadre du présent accord;
- iv) s'abstenir d'utiliser ces informations techniques dans un autre but que [la fabrication du produit] [l'application du procédé] [la conception, la mise en place, l'exploitation et l'entretien des installations];
- v) s'abstenir de porter ou de faire porter à la connaissance d'un tiers toute corrélation ou analogie pouvant exister entre les informations techniques fournies par le donneur conformément au présent accord, d'une part, et, d'autre part, toute autre information technique qui est ou qui pourrait par la suite être divulguée par des tiers.

(117) *Informations rendues publiques*

L'obligation prescrite à l'article ... (voir note (116), *supra*) cesse de produire effet lors de la publication, par le donneur

ou par une tierce personne, d'informations englobant les informations techniques ou en faisant partie, dans les limites de cette publication, [ou de tout accord intervenu entre les parties stipulant que tout ou partie de ces informations sont du domaine public, ou sont tombées dans le domaine public].

(118) Voir note (117), *supra*, et note (119), *infra*.

(119) *Divulgation par le preneur d'informations techniques qui sont en sa possession ou qui peuvent être obtenues auprès des tiers*

Les présentes dispositions ne sauraient en aucun cas limiter ou affecter le droit du preneur d'utiliser, de divulguer ou d'exploiter d'une autre manière toute information technique reçue directement ou indirectement du donneur lorsque

- i) à la date de sa réception cette information est dans le domaine public, ou tombe par la suite dans le domaine public en raison de sa publication ou pour un autre motif;
- ii) le preneur peut prouver que cette information était déjà en sa possession à la date de la réception et n'a pas été acquise, directement ou indirectement, auprès du donneur; ou lorsque
- iii) après lui avoir été communiquée par le donneur, cette information est indépendamment mise à la disposition du preneur par un tiers, de plein droit, et sans l'intervention du donneur.

(120) *Divulgation par le donneur à d'autres fabricants et à des tiers*

Pendant un délai de (durée à préciser) à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, le donneur ne peut divulguer ou communiquer aucune de ses propres informations techniques [ou autres éléments de savoir-faire] à d'autres fabricants sur le territoire exclusif du preneur ni divulguer ou communiquer à des tiers aucune information technique [ou autres éléments de savoir-faire] du preneur sans l'autorisation de ce dernier.

donneur de licence ou le fournisseur de la technique de base au savoir-faire élaboré par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques (121). Ainsi, la licence ou l'accord peut prévoir expressément que les mesures de sauvegarde s'appliquent au savoir-faire initialement ou ultérieurement reçu par l'une ou l'autre des parties.

270. Il se peut aussi que les parties veuillent identifier la ou les personnes auxquelles le savoir-faire pourra être communiqué ou qui pourront l'utiliser, par exemple certains employés (122) (123) ou tiers, comme des filiales, des affiliés ou des associés de l'une ou l'autre, des instituts de recherche approuvés (124), des organismes publics de tutelle (125), des sous-traitants (126) et des sous-licenciés du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques ou d'autres preneurs de licences ou acquéreurs de techniques du donneur de licence ou du fournisseur de techniques (127), en particulier si ces tiers ne sont pas autrement couverts par des dispositions plus générales permettant de leur étendre le bénéfice de la licence ou de l'accord et exigeant dans ce cas qu'ils se soumettent aux obligations qui en découlent (128).

271. En ce qui concerne plus particulièrement les employés, les mesures de sauvegarde peuvent s'étendre à l'interdiction de publier ou de divulguer des informations concernant la technique ou d'autoriser des tiers à consulter ces informations ou encore d'utiliser ou de divulguer ces informations s'ils obtiennent un emploi auprès de concurrents de l'employeur, que ce soit pendant la durée de cet emploi ou même pendant un certain délai après la fin de leur engagement. Des mesures de sauvegarde similaires peuvent figurer dans les arrangements conclus par l'une ou l'autre des parties avec des tiers.

272. Toutefois, en ce qui concerne les tiers, la communication réciproque entre les parties à une licence ou à un accord de perfectionnement du savoir-faire peut soulever des difficultés particulières pour ce qui est de la non-divulgaration du savoir-faire, spécialement lorsque l'une des parties ou les deux ont avec d'autres entreprises des rapports qui les contraignent à communiquer à ces entreprises du savoir-faire dans des domaines connexes. Ainsi, un perfectionnement relatif à un point particulier du savoir-faire peut être appliqué tel quel ou moyennant de légères modifications à un point voisin du savoir-faire; par conséquent, l'obligation faite à la partie à laquelle ce perfectionnement est communiqué de ne pas divulguer celui-ci est incompatible avec l'engagement, pris par cette partie vis-à-vis d'un partenaire au sujet d'un point voisin du savoir-faire, de communiquer tous les perfectionnements à ce partenaire. Pour régler cette question, on peut notamment prévoir dans la licence ou l'accord conclu entre les parties — habituellement à l'endroit où il est question des droits exclusifs — que l'une ou l'autre des parties ne peut conclure d'arrangements avec des tiers pour le transfert de savoir-faire dans le même domaine ou dans des domaines voisins (129) ou que, si elle le fait, elle doit s'assurer, au moyen d'une disposition adéquate, que ces tiers appliqueront les mesures de sauvegarde (130).

(121) Voir note (120), *supra*.

(122) *Divulgaration d'informations techniques par les employés du preneur*

Le preneur doit obtenir de ses employés actuels et futurs des engagements appropriés en ce qui concerne les actes visés aux articles ... (voir note (116), *supra*, et notes (133) et (134), *infra*).

(123) *Divulgaration d'informations obtenues par le personnel du donneur au sujet des activités du preneur*

Les personnes détachées par le donneur dans l'usine du preneur afin de prêter assistance à ce dernier doivent s'abstenir de divulguer toute information technique dont elles pourraient avoir connaissance au sujet des méthodes de fabrication du preneur et ce dernier peut demander à ces personnes de s'engager par écrit à ne pas divulguer ces informations.

(124) *Divulgaration à des filiales, institutions affiliées ou associées et à des instituts de recherche agréés*

Chacune des parties peut divulguer ou communiquer toute information technique qu'elle tient de l'autre partie, moyennant l'accord de celle-ci et contre paiement, à ses filiales, institutions affiliées, associés ou instituts de recherche agréés, pour autant que ceux-ci prennent des engagements analogues à ceux qui sont mentionnés aux articles ... (voir note (115), *supra*, et notes (133) et (134), *infra*).

(125) *Divulgaration à des organismes publics de tutelle*

Chacune des parties peut divulguer ou communiquer toute information technique qu'il tient de l'autre partie à un organisme public de tutelle pour se conformer aux dispositions des lois régissant l'approbation ou l'enregistrement du présent accord ou [du produit] [du procédé].

(126) *Divulgaration en vue de la promotion des ventes ou à des sous-traitants*

Le preneur peut communiquer une partie de l'information technique dans la mesure où cette communication est réellement nécessaire pour promouvoir la vente et l'utilisation du produit et pour autant qu'elle ne dépasse pas les limites imposées par les circonstances; lorsque le preneur a l'intention de faire appel à des sous-traitants pour la fabrication du produit, il peut également divulguer les informations techniques nécessaires à propos du produit, pour autant qu'il obtienne par écrit l'engagement que ces informations ne seront pas divulguées.

(127) Voir note (120), *supra*.

(128) Voir notes (241) à (245), *infra*.

(129) Voir note (87), *supra*.

(130) Voir notes (241) à (245), *infra*.

273. Parmi les mesures de sauvegarde que les parties peuvent mettre au point (et en dehors de celles qui tiennent aux caractéristiques du type de savoir-faire qui ne sera pas divulgué et à l'identité des personnes qui pourront communiquer, divulguer ou utiliser le savoir-faire ou auxquelles celui-ci pourra être communiqué ou divulgué), figurent des contrôles portant notamment sur les informations concrètes et qui peuvent consister à fixer une classification du savoir-faire selon l'importance de la divulgation, à désigner le personnel qui y aura accès ainsi que le responsable en chef, à préciser l'emplacement et le mode de conservation, à limiter ou à interdire la fabrication de copies, à enregistrer les circonstances de chaque manipulation et à définir les mesures de sécurité à prendre en cas d'urgence.

274. S'agissant du contrôle à exercer sur le savoir-faire non concret, il n'y a pas beaucoup de mesures de sauvegarde qui puissent être prévues dans les arrangements contractuels conclus entre les parties à une licence ou à un accord ou avec des tiers. On a déjà mentionné (voir le paragraphe 262) la possibilité de conclure des accords avec les membres les plus importants du personnel. Pour le reste, les contrôles sortent du cadre des accords de gré à gré et peuvent consister à empêcher ou à limiter les défections en offrant une sécurité d'emploi et d'autres stimulants personnels ainsi qu'à préparer des plans de circonstances pour le cas où du personnel important quitterait la maison ou à renforcer autant que possible le caractère concret du savoir-faire (c'est-à-dire à lui donner une forme tangible) et à maintenir le savoir-faire sous forme de brevets et de dessins industriels protégés, lorsque c'est possible.

275. Les parties à une licence ou à un accord ne doivent pas négliger d'examiner pendant combien de temps le savoir-faire considéré ne devra pas être divulgué et doivent, si possible, fixer cette durée. Il conviendra cependant de ne pas sous-estimer la difficulté de parvenir à un accord sur cette durée.

276. Tout d'abord, le délai pendant lequel le savoir-faire ne devra pas être divulgué n'est pas nécessairement lié à l'échéance des droits conférés par le brevet ou d'autres droits conférés par la licence, ni à une prestation déterminée (telle que la fourniture de services et d'assistance techniques ou le paiement de redevances) prévue par la licence ou l'accord.

277. En général, la plus grande partie et parfois même la totalité du savoir-faire est remise au preneur de licence ou à l'acquéreur de techniques lors de la signature ou pendant les premières phases des relations entre les parties. Les experts évaluent à environ cinq ans la durée utile probable du savoir-faire simple, certains la fixant même à trois ans tandis que quelques-uns l'évaluent à plus de dix ans. Dans les cas exceptionnels, et en particulier lorsqu'il s'agit de savoir-faire plus élaboré, cette durée utile probable de vie peut être plus longue.

278. En revanche, lorsqu'il y a un courant continu de savoir-faire, le délai peut être encore plus difficile à définir mais il correspondra vraisemblablement à la nature du savoir-faire et à la durée de la licence ou de l'accord dans lequel est consigné l'engagement de fournir le savoir-faire.

279. Lorsque la durée de non-divulgaration du savoir-faire est fixée de façon à correspondre à l'échéance des droits conférés par la licence ou à la durée de la licence dans laquelle est consigné l'engagement de fournir le savoir-faire ou lorsqu'elle est fixée pour un délai déterminé prenant fin antérieurement (131), il convient d'examiner si l'engagement de ne pas divulguer les informations techniques relatives au produit ou au procédé qui fait l'objet de la licence de brevet doit rester valable encore un certain temps si le donneur de licence résilie la licence pour des motifs imputables au preneur de licence (132) ou si les droits sont annulés ou bien si le preneur de licence résilie la licence avant son terme normal (133). En outre, si le savoir-faire doit être fourni de façon permanente, il convient aussi d'examiner si l'engagement de ne pas le divulguer ne doit pas rester valable pendant un certain temps après la dernière fourniture d'informations techniques (134).

(131) *Durée de non-divulgaration des informations techniques*

Pendant la durée de la licence se rapportant à tout brevet ou brevet de perfectionnement accordé en vertu de l'article ... (voir notes (103), (106) et (107), *supra*) [ou pendant un délai de (préciser), suivant le premier terme atteint,] le preneur de licence s'abstiendra de divulguer ou de communiquer, si ce n'est dans les conditions prévues aux articles ... (voir notes (120) à (128)), informations techniques mentionnées à l'article ... (voir note (116), *supra*) qui sont nécessaires à [la fabrication du produit] [l'application du procédé] [et tout perfectionnement] auquel se rapporte la licence.

(132) Voir note (264), *infra*, et Section T.4: Effet de l'expiration ou de la résiliation, paragraphes 593 à 598.

(133) Voir note (254), *infra*, et Section T.4: Effet de l'expiration ou de la résiliation, paragraphes 593 à 598.

(134) *Durée de non-divulgaration des informations techniques*

Le preneur doit s'abstenir de divulguer ou de communiquer, si ce n'est dans les conditions prévues aux articles ... (voir notes (120) à (128), *supra*). Toute information technique mentionnée à l'article ... (voir note (116), *supra*) jusqu'à l'expiration d'un délai de (préciser) après la date à laquelle ces informations ont pour la dernière fois été communiquées ou après l'expiration du présent accord, suivant le dernier terme atteint.

280. Enfin, les parties peuvent vouloir définir ce qu'il adviendra si une ou plusieurs des mesures de sauvegarde n'ont pas été appliquées, que ce soit accidentellement ou autrement, ou si la licence ou l'accord expire ou prend fin avant son expiration prévue, en raison d'une faute de l'une ou l'autre des parties et notamment pendant la période où la non-divulgaration reste de rigueur.

281. Ainsi, les conséquences d'une divulgation d'un certain savoir-faire pourraient être précisées en ce qui concerne l'engagement de ne pas divulguer le savoir-faire, les paiements déjà faits ou à faire pour le savoir-faire divulgué (par exemple, décharge, réduction ou remboursement), la poursuite de l'exploitation de l'invention ou de l'utilisation du dessin industriel ou l'obligation générale (si elle est prévue) d'exploiter le savoir-faire, ainsi que la modification ou même la résiliation (135) de la licence ou de l'accord.

282. Il peut arriver que le terme prévu de la licence ou de l'accord ne coïncide pas avec la fin du délai fixé en ce qui concerne l'engagement de ne pas divulguer le savoir-faire. Mais la licence ou l'accord peut être résilié par l'une des parties avant le terme fixé en raison de circonstances indépendantes de la volonté des parties ou en raison d'une faute de l'autre partie (si, par exemple, le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques n'effectue pas certains paiements ou si le donneur de licence ou le fournisseur de techniques ne fournit pas le savoir-faire ou n'honore pas une garantie) et cette faculté peut être utilisée alors que la non-divulgaration est encore de rigueur. Dans ce cas, les parties peuvent vouloir préciser, dans la licence ou dans l'accord, si l'engagement de ne pas divulguer le savoir-faire continuera néanmoins de s'appliquer (136).

283. Il convient de prendre garde aux lois de certains pays en vertu desquelles, pour des raisons de sécurité nationale, des informations techniques déterminées ne doivent pas être divulguées par certaines personnes à d'autres personnes non autorisées à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, ni à quiconque dans certains pays. Un donneur de licence ou un autre fournisseur d'informations techniques visé par une telle législation voudra peut-être obtenir de son preneur de licence ou de son acquéreur de techniques des assurances au moyen d'une disposition de la licence ou de l'accord, ou d'un document séparé, garantissant que cette loi sera respectée.

#### 4. Garantie de savoir-faire

284. La question qui se pose est de savoir quels engagements du fournisseur de techniques et quels desiderata de l'acquéreur de techniques concernant l'adéquation et les qualités de la technique qui doit être fournie devront être consignés dans l'accord de transfert de techniques à la lumière des procédés que l'on compte appliquer, du produit que l'on compte fabriquer ou des autres buts que poursuivent les parties.

285. En ce qui concerne l'adéquation ou les qualités de la technique, plusieurs démarches sont possibles. La clause de garantie de l'accord de transfert de techniques peut être rédigée de façon à assurer la conformité de la technique fournie avec la description convenue d'une technique donnée, ou de façon à définir les résultats que devra donner l'utilisation d'une technique déterminée, ou encore de façon à assurer les qualités de la technique considérée eu égard aux impératifs techniques de l'acquéreur de techniques (137).

(135) Voir note (264), *infra*, et paragraphe 588.

(136) Voir note (279), *infra*, et paragraphe 598.

(137) *Garanties données par le donneur*

Sous réserve des modalités et conditions énoncées ci-après, le donneur donne au preneur les garanties suivantes:

- i) tous les éléments du savoir-faire transmis par écrit de même que toutes les informations techniques remises ou communiquées au preneur conformément aux dispositions du présent accord seront corrects, complets, récents et adaptés à [la fabrication du produit] [l'application du procédé];
- ii) [le produit] [l'application du procédé] répondra aux caractéristiques prévues à l'annexe N° ..., sous réserve des tolérances habituellement admises;
- iii) [le produit] [l'application du procédé] [l'exploitation de l'installation] respectera les prescriptions des lois et règlements en vigueur sur le territoire du preneur en matière de sécurité et de protection de l'environnement [et répondra au moins aux prescriptions en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent accord sur le territoire où le donneur mène des opérations similaires];
- iv) les installations seront conçues, construites et exploitées conformément au savoir-faire et aux informations techniques fournis ou approuvés par écrit par le donneur et seront mécaniquement aptes à répondre aux conditions d'exploitation spécifiées dans lesdites informations techniques; tous les composants des installations, y compris l'ensemble de l'équipement mécanique et électrique et du matériel auxiliaire directement lié à l'exploitation des installations et essentiel à celle-ci, seront en bonne condition mécanique et en état de marche; le matériel de l'usine répondra correctement aux contrôles et pourra fonctionner de façon intensive pendant le délai nécessaire à l'exécution des essais de fonctionnement prévus ci-après.
- v) dans un délai de ... mois à compter de la date de la mise en service, les installations auront au moins un rendement répondant aux conditions spécifiées à l'annexe N° ... et atteindront la capacité prévue;
- vi) la qualité de la formation donnée au personnel du preneur ne sera pas inférieure à celle que le donneur assure à son propre personnel et devra répondre aux besoins du preneur.

286. Lorsque la garantie réside dans une description (138), il s'agit de comparer la technique effectivement fournie à celle qui devait l'être aux termes de l'accord (ou de l'appendice, de l'annexe ou du répertoire) et de vérifier qu'elle est valable et complète. Cette forme de garantie est particulièrement utile dans le cas des informations techniques écrites, dont la teneur peut être énumérée ou autrement énoncée de façon assez détaillée.

287. En revanche, une garantie portant sur les résultats va plus loin et prévoit ou bien que la technique sera adéquate pour la fabrication d'un produit déterminé, ou bien que l'utilisation de la technique dans la mise en œuvre d'un procédé déterminé aboutira à la fabrication de ce produit particulier. La clause de garantie peut alors préciser les paramètres techniques du résultat qui doit être obtenu : Normes de qualité du produit, quantité à produire, performances minimums ou normales, dimensions particulières, tolérances (139), caractéristiques et normes de sécurité et d'environnement (140), ces dernières étant fixées par référence aux lois en vigueur sur le territoire soit du fournisseur, soit de l'acquéreur de techniques soit des deux. Ces paramètres techniques sont normalement énumérés en détail dans un appendice ou une annexe de l'accord.

288. Dans le cas d'une garantie de résultats, les conditions nécessaires pour faire jouer la garantie sont habituellement énoncées, elles aussi, en détail. Elles peuvent concerner l'utilisation de certaines méthodes, de spécifications, de matières premières, de produits semi-finis ou de composants, le choix et l'emplacement de tel ou tel matériel ou d'autres éléments de la disposition et du montage des installations, les normes de qualification, les facteurs extérieurs qui entrent en ligne de compte tels que température et humidité, etc. (141). Là encore, un appendice ou une annexe de l'accord donne habituellement des détails. Il convient cependant de noter que la portée et le coût de la garantie peuvent dépendre de la mesure dans laquelle une ou plusieurs de ces conditions doivent être remplies par le fournisseur ou l'acquéreur de techniques et de la question de savoir si elles sont soumises au contrôle ou à l'approbation de l'un ou de l'autre, ou des deux.

289. D'ordinaire, ces conditions sont celles que le fournisseur de techniques juge nécessaires et qu'il a lui-même respectées pour obtenir les résultats indiqués. Dans ce cas, l'accord peut aussi prévoir une vérification par l'acquéreur de techniques des résultats annoncés par le fournisseur de techniques et peut fixer une procédure à cette fin, y compris les clauses et conditions relatives aux essais, leur lieu, leur date et le personnel autorisé à y participer (142).

290. La garantie du fournisseur de techniques peut même, au besoin, aller plus loin et assurer que la technique répond bien aux impératifs techniques particuliers de l'acquéreur de techniques. Dans ce cas, il est bien évident que l'engagement pris par le fournisseur de techniques dépendra très vraisemblablement non seulement de sa propre aptitude technique à répondre à ces impératifs mais aussi d'une connaissance approfondie des conditions dans lesquelles l'acquéreur de techniques sera amené à poursuivre ses activités.

291. Dans le cas du montage et de l'exploitation de matériel ou d'une installation industrielle, il se peut que les parties envisagent d'inclure dans l'accord de transfert de techniques une disposition par laquelle

(138) Voir note (137), alinéa i).

(139) Voir note (137), alinéa ii).

(140) Voir note (137), alinéa iii).

(141) *Conditions applicables aux garanties*

Il est entendu et convenu que les garanties prévues à l'article ... (voir note (137), *supra*) ne sont applicables que dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies :

- i) le [produit est fabriqué] [procédé est appliqué] suivant les spécifications y relatives et à l'aide du savoir-faire, des informations techniques ainsi que des services et de l'assistance techniques devant être fournis dans le cadre du présent accord;
- ii) la qualité [de fabrication du produit] [d'application du procédé] est conforme aux normes observées par le donneur dans le cadre de ses propres activités relatives à [la fabrication du produit] [l'application du procédé];

iii) pour [fabriquer le produit] [appliquer le procédé], le preneur utilise les méthodes et les spécifications prévues dans le savoir-faire communiqué par écrit et les informations techniques fournies par le donneur ainsi que les matières premières, les produits semi-finis et les autres substances fournies aux termes du présent accord ou, sinon, le preneur utilise des méthodes, spécifications, matériaux, produits ou autres substances de son choix, qui ne sont pas incompatibles avec le savoir-faire et les informations techniques précités et qui sont manifestement appliqués ou utilisés dans le processus de fabrication du donneur, d'après les renseignements que le preneur peut avoir ou les informations qu'il peut effectivement détenir au sujet des pratiques habituellement suivies par le donneur, ou qui, bien qu'incompatibles, sont agréés par le donneur;

iv) pour [la fabrication du produit] [l'application du procédé], le preneur emploie du personnel formé par le donneur ou sous sa direction].

(142) Voir notes (146) à (160), *infra*.



le donneur de licence ou le fournisseur de techniques garantit que le matériel (143) ou l'installation (144) qu'il fournit fonctionnera à concurrence d'une certaine capacité et que les conditions de performance feront l'objet d'un essai qui aura lieu après le montage et le lancement de l'installation ou du matériel en question (145). Si c'est le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques qui doit fournir le matériel ou l'installation, le donneur de licence ou fournisseur de techniques peut néanmoins être prié, et accepter, de procéder à un essai de performance du produit considéré comme l'un des éléments de service ou d'assistance technique de l'opération de transfert de techniques (146).

292. Dans ce cas, les impératifs techniques propres aux essais de performance sont normalement mis au point par le personnel technique avant les négociations et sont souvent rassemblés dans un répertoire joint à la licence ou à l'accord (147). A cet égard, il est parfois possible de séparer, pour qu'ils soient mis à l'essai et réceptionnés individuellement, des unités de production ou des ensembles de matériel, notamment lorsque ces unités ou ces ensembles fonctionnent indépendamment ou n'ont pas été fournis par le donneur de licence ou fournisseur de techniques mais acquis ou installés par le preneur de licence ou acquéreur de techniques. Les mesures correctives à prendre lorsque la qualité et les performances du produit sont inférieures aux normes requises devront également être précisées (148).

293. Normalement, un délai est également fixé à partir de la date de livraison du matériel ou de lancement de l'installation, délai dans lequel les essais de performance doivent avoir lieu (149). Ce délai peut être prorogé si des retards sont dus à des circonstances indépendantes de la volonté du donneur de licence ou du fournisseur de techniques (150). Le début des essais de performances peut être subordonné à la livraison par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques de matières premières, de personnel, de fournitures, d'installations et de services indispensables à l'exploitation du matériel ou de l'installation et à la conduite des essais (151). Ces éléments sont habituellement énumérés dans un appendice ou une

(143) *Garantie de la capacité du matériel*

La production dans le cadre des installations sera réalisée au moyen d'un (nombre) comprenant deux (2) [matériel] effectivement utilisés et un (1) [matériel] de réserve, ayant une capacité théorique de (nombre) tonnes métriques par an de types courants, ledit matériel permettant de produire en vue de la vente (nombre) tonnes métriques de types courants par an. Les types courants sont définis à l'annexe N° ....

(144) Voir note (137), alinéa iv) et v), *supra*.

(145) Voir note (149), *infra*.

(146) *Mise à l'épreuve du produit par le donneur: examen des échantillons*

Le donneur accepte de vérifier de temps à autre en (pays du donneur) sans aucun frais supplémentaires pour le preneur, les résultats de la fabrication du produit par le preneur, en examinant des échantillons de ce produit (qui sont mis gratuitement à sa disposition) et de rendre compte de ces examens au preneur.

(147) *Mise à l'épreuve du produit par le donneur: méthodes à suivre à cet effet*

Avant toute mise à l'épreuve du produit, le donneur et le preneur arrêteront d'un commun accord et de façon détaillée les méthodes à suivre à cet effet. Ils préciseront notamment les méthodes à suivre pour déterminer la composition du produit, pour mesurer la qualité et la quantité du produit, pour prélever et composer des échantillons, etc.

(148) *Mise à l'épreuve du produit par le donneur: mesures correctives nécessaires pour atteindre la qualité et les performances requises*

Au cas où la qualité et les performances du produit fabriqué par le preneur sont inférieures à celles du produit fabriqué par le donneur, telles qu'elles sont précisées à l'annexe N° ..., le donneur enverra ses représentants visiter les installations du preneur pour déterminer les raisons de cette situation et proposera les mesures correctives nécessaires pour remédier aux insuffisances connues. Si les représentants des deux parties estiment que le donneur est responsable des défaillances constatées, ce dernier assumera tous

les frais engagés pour y remédier, à concurrence de (somme à préciser); inversement, si le preneur est jugé responsable, les frais seront à sa charge.

(149) *Essais de fonctionnement des installations: début des essais*

Le donneur doit procéder à un essai de fonctionnement des installations afin de déterminer si elles répondent aux conditions de la garantie spécifiée à l'alinéa ... de l'article ... (voir les alinéas iv) et v) de la note (137), *supra*). Cet essai de fonctionnement doit être entrepris dès que possible après la mise en service des installations, à une date acceptable par les deux parties, mais en aucun cas au-delà de (nombre à préciser) jours après la mise en service des installations [à moins que ce délai ne soit prorogé d'un commun accord par les parties].

(150) *Essais de fonctionnement des installations: retard dans l'exécution des essais*

Tout retard dans l'exécution des essais de fonctionnement des installations imputable à des raisons ou des circonstances indépendantes de la volonté du donneur, qui devront être rapidement notifiées par écrit et de façon détaillée au preneur, repoussera de manière correspondante la date fixée pour le début de ces essais.

(151) *Essais de fonctionnement des installations: procédure — Mise à disposition des matières premières, du personnel, des équipements et des services du preneur*

a) Les essais de fonctionnement des installations seront exécutés sous la supervision générale du personnel du donneur, qui ne sera tenu de fournir ou de mettre à disposition ce personnel que lorsque le preneur aura donné la garantie qu'il tient à la disposition du donneur une quantité suffisante et sûre de matières premières ainsi que tout le personnel et l'ensemble des équipements et services qu'il doit fournir dans les conditions prévues à l'annexe N° ... du présent accord, pour l'exploitation des installations et l'exécution de ces essais.

b) Si le preneur donne ces garanties et que le donneur fournit son personnel, mais que les matières premières, le personnel, les équipements et les services devant être fournis

annexe de la licence ou de l'accord. Il se peut aussi que les parties veuillent répartir les dépenses exposées par l'une ou l'autre d'entre elles (152) ou procéder à un ajustement de la garantie (153) ou encore prévoir une décharge de garantie (154) ou le paiement de dommages-intérêts (155) au cas où les essais commenceraient en retard ou bien où les conditions prévues ne seraient pas remplies.

294. Lors des essais de performances, il est normalement exigé que le matériel ou l'installation fonctionne de façon continue pendant un certain temps conformément aux impératifs techniques (156). S'il fonctionne effectivement, la licence ou l'accord peut prévoir que la garantie expire une fois les essais de performance réussis (157). Si les impératifs techniques ne sont pas respectés, le donneur de licence ou le fournisseur de techniques est habituellement tenu de procéder, à ses frais et dans un certain délai, aux modifications du matériel ou de l'installation fourni par lui (158) et de procéder à de nouveaux essais afin d'honorer la garantie (159).

295. La licence ou l'accord peut contenir une disposition exigeant du donneur de licence ou du fournisseur de techniques qu'il présente un rapport sur les résultats des essais, indiquant si les résultats garantis ont été atteints. Cette disposition peut également prévoir que si le donneur de licence ou le fournisseur de

par le preneur ne sont pas immédiatement disponibles, si bien que, sans qu'il y ait faute de sa part, le donneur n'est pas en mesure d'exécuter ces essais, le preneur doit rembourser au donneur les frais effectivement assurés par ce dernier pour fournir le personnel de lancement chargé d'exécuter ces essais.

(152) Voir note (151), alinéa b), *supra*, et note (148), *supra*.

(153) *Ajustement de la garantie des performances de production*

Au cas où le preneur n'est pas en mesure de fournir les matières premières prescrites à l'annexe ... et où le donneur estime que les matières premières mises à disposition par le preneur aboutiraient à des rendements inférieurs à ceux que garantit le donneur, le donneur et le preneur conviennent d'un ajustement approprié de la garantie prévue à l'alinéa ... de l'article ... (voir note (137), alinéa v), *supra*), sur la base des meilleures informations techniques disponibles à cet effet.

(154) *Garanties; inobservation des conditions d'exploitation; décharge*

Si, en raison de l'inobservation des conditions énoncées à l'article ... (voir note (151), *supra*), les essais de fonctionnement prévus à l'article ... (voir note (156), *infra*) ne peuvent être exécutés avec succès, le donneur le notifie au preneur qui doit remédier à cette situation dans un délai raisonnable; dans ce cas, le délai prévu pour la conduite des essais de fonctionnement est prolongé de manière correspondante. Si les essais de fonctionnement prévus à l'article ... (voir note (156), *infra*) ne peuvent être exécutés avec succès soit parce que le preneur a omis de remédier à l'inobservation desdites conditions pour une raison dépendant de sa volonté soit pour toute autre raison dépendant de la volonté du preneur, le donneur est libéré de toute obligation en vertu de la garantie spécifiée à l'article ... (voir note (137), alinéa v), *supra*).

(155) Voir notes (259) et (260), *infra*.

(156) *Essais de fonctionnement des installations: procédure — conditions d'exploitation*

Pendant les essais de fonctionnement, les conditions d'exploitation seront maintenues aux niveaux qui pourront être précisés de temps à autre par les représentants du donneur durant les essais, tout en réalisant un taux de production fixé par le preneur entre (chiffre à préciser) pour cent (... %) et (chiffre à préciser) pour cent (... %) du taux de production prévu et, à moins que la garantie précitée ne soit satisfaite

dans un délai plus bref, la durée des essais de fonctionnement ne sera pas inférieure à (nombre à préciser) jours d'exploitation quasi-continue. Si, pendant (nombre à préciser) heures d'exploitation quasi-continue, au taux choisi par le preneur pendant les essais de fonctionnement, le rendement moyen est égal ou supérieur au rendement garanti, la garantie spécifiée à l'alinéa ... de l'article ... (voir note (137), alinéa v), *supra*) sera considérée comme satisfaite. Tout essai de fonctionnement complémentaire prévu dans le cadre du présent accord sera exécuté dans les conditions prévues dans le présent article.

(157) *Observation de la garantie de fonctionnement des installations*

Lorsque la garantie du donneur précisée à l'alinéa ... de l'article ... (voir note (137), alinéa v), *supra*) aura été observée dans les conditions prévues à l'article ... (voir note (156), *supra*), elle ne sera plus applicable aux installations et le donneur sera libéré de toute obligation résultant de la garantie prévue dans ces dispositions.

(158) *Essais de fonctionnement des installations: modifications apportées aux installations par le donneur*

Au cas où les installations répondent aux conditions prévues à l'annexe N° ... mais ne peuvent au cours d'aucun essai de fonctionnement satisfaire à la garantie visée à l'alinéa ... de l'article ... (voir note (137), alinéa v), *supra*), le donneur est habilité à apporter, à ses frais, aux installations, avant l'exécution de tout essai de fonctionnement déterminé, les modifications qu'il estime souhaitables pour que ladite garantie soit satisfaite. Un délai raisonnable sera accordé au donneur pour procéder à ces modifications, et, dans la mesure où cela occasionnerait un retard de la conduite des essais de fonctionnement, le délai prévu pour l'exécution de ces essais sera prorogé de manière correspondante.

(159) *Essais de fonctionnement des installations: essais complémentaires*

Si la garantie visée à l'alinéa ... de l'article ... (voir note (137) alinéa v), *supra*) n'est pas satisfaite au cours du premier essai de fonctionnement, le donneur procédera aux essais complémentaires que le preneur pourra demander de temps à autre pour satisfaire à la garantie précitée; toutefois, le donneur n'est pas tenu d'entreprendre un essai de fonctionnement après l'expiration du délai de garantie visé à l'article ... (voir note (156), *supra*).

techniques fait état d'essais concluants et que le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques n'indique pas précisément quels résultats garantis n'ont pas été obtenus, la garantie sera considérée comme remplie (160).

296. En ce qui concerne les revendications de tiers invoquant la violation de leurs droits de propriété industrielle due à l'utilisation, par l'acquéreur, de la technique qu'il tient du fournisseur, les problèmes sont analogues à ceux qui ont été évoqués à propos de l'annulation du brevet (voir la section E: Points concernant les brevets, paragraphes 190 à 206).

297. On peut aussi inclure dans l'accord de transfert de techniques une disposition prévoyant que l'utilisation par l'acquéreur de techniques des informations techniques communiquées par le fournisseur ne porteront atteinte à aucun brevet détenu par un tiers ou que du moins, à la connaissance du fournisseur de techniques, il n'existe aucun brevet délivré à des tiers et susceptible de faire obstacle à la pleine jouissance des informations techniques fournies aux termes de l'accord (161).

298. A cet égard, il convient de prêter attention aux lois de certains pays régissant le transfert des techniques et prévoyant que l'accord ne doit pas décharger le fournisseur de techniques de sa responsabilité en cas d'action intentée par des tiers pour une violation de droits de propriété industrielle.

299. Les recours possibles au cas où la garantie n'est pas respectée font l'objet d'une autre section des présentes notes explicatives (voir la section S: Carence; conditions ou événements nouveaux; renonciation; réparations, paragraphes 557 à 576). La question du partage des responsabilités entre les parties en cas de tort ou de préjudice causé à des tiers ou à leurs biens fait également l'objet d'une autre section des notes explicatives (voir la section R: Torts ou préjudices causés à des tiers ou à leur bien; assurance, paragraphes 548 à 556).

## H. SERVICES ET ASSISTANCE TECHNIQUES

(Types de services et d'assistance techniques; formation, études et ingénierie, commercialisation et services commerciaux, gestion, planification, recherche et développement; description suffisante, dans le cadre de l'accord, du but, de la portée et du contenu de ces services et de cette assistance; spécification des conditions de fonctionnement; précisions sur le point de savoir si des services et une assistance techniques déterminés seront à la charge du fournisseur de techniques ou de l'acquéreur de techniques; fixation des frais afférents aux services et à l'assistance techniques)

### 1. Généralités

300. Plusieurs types de services et d'assistance techniques peuvent être envisagés dans le cadre d'une transaction portant sur un transfert de techniques. On peut avoir recours à différentes compétences professionnelles (ingénieurs, spécialistes, experts ou consultants) pour l'établissement de programmes de formation ou pour la fourniture de services d'études et d'ingénierie, de services techniques, de services de commercialisation et de services commerciaux, de services de gestion ainsi que pour la planification, la recherche et le développement. Ces différents types de services et d'assistance sont tous décrits succinctement dans la présente note explicative.

301. Une fois que les parties à la transaction portant sur un transfert de techniques ont déterminé les services et l'assistance techniques nécessaires, les problèmes qui se posent sont les mêmes que pour la négociation et l'élaboration d'un contrat de travail ou de services personnels.

(160) *Essais de fonctionnement des installations par le donneur: compte rendu des résultats*

Lorsque les essais de fonctionnement exécutés selon les modalités prévues à l'article . . . (voir note (149), *supra*) seront terminés, le donneur déterminera et soumettra par écrit au preneur, dans un délai raisonnable, les résultats de ces essais en indiquant si la garantie prévue à l'alinéa . . . de l'article . . . (voir les alinéas iv) et v) de la note (137), *supra*) a été satisfaite. Cette garantie sera considérée comme ayant été satisfaite si le donneur indique que les essais de fonctionnement ont été positifs et pour autant que le preneur ne

signale pas par écrit au donneur dans un délai de (nombre à préciser) jours à compter de la notification par ce dernier des résultats de ces essais, les points sur lesquels, à son sens, la garantie n'a pas été satisfaite.

(161) *Garanties du donneur afin qu'aucun tiers ne s'oppose au libre usage des informations techniques par le preneur*

Le donneur certifie qu'au (date à préciser) aucun tiers n'était, à sa connaissance, titulaire d'un brevet ou de droits de nature à faire obstacle au libre usage des informations techniques fournies en vertu du présent accord.

302. Plusieurs organisations internationales et associations nationales ont mis au point des contrats et des conditions types ainsi que des règles générales applicables aux services et à l'assistance techniques, comme par exemple un accord type international et des règles générales internationales pour la conclusion d'accords entre clients et ingénieurs-conseils, un contrat pour les services de consultants et des conditions relatives à la fourniture de personnel technique à l'étranger, qui constituent une aide précieuse pour la négociation et l'élaboration des accords juridiques appropriés (162).

303. Les principaux problèmes juridiques que l'on rencontre dans le cadre d'une transaction déterminée portant sur un transfert de techniques consistent à décrire de manière suffisante, dans la licence de propriété industrielle ou dans l'accord de transfert de techniques, le but, la portée et le contenu des services et de l'assistance techniques, à spécifier les conditions dans lesquelles ils doivent être accomplis ou exécutés, à déterminer si les dépenses afférentes à tels ou tels services et assistance doivent être à la charge du donneur de licence ou du fournisseur de techniques ou à celle du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques et, dans ce dernier cas, à fixer le montant des frais afférents aux services et à l'assistance à fournir (163). La question de la rémunération des services et de l'assistance techniques est traitée plus loin (voir la section N.3.f, paragraphes 464 à 481), tandis que les autres problèmes sont abordés dans la présente section des notes explicatives.

## 2. Formation

304. On a souvent recours aux compétences professionnelles du fournisseur de techniques pour former le personnel de l'acquéreur de techniques, de manière à ce que le personnel puisse remplacer les ingénieurs, spécialistes ou experts ainsi que le personnel de gestion mis à disposition par le fournisseur de techniques, puis assurer lui-même le fonctionnement des installations industrielles.

305. On peut considérer, d'un certain point de vue, que la formation du personnel de l'acquéreur de techniques par le fournisseur de techniques est une façon concrète, pour ce dernier, de divulguer le savoir-faire et de transférer ainsi les techniques à l'acquéreur.

306. Les services de formation assurés par le fournisseur de techniques peuvent comprendre la mise au point d'un plan de formation à long terme, au besoin l'établissement d'un programme de formation dans l'usine, l'administration d'un centre de formation en faveur des ingénieurs, techniciens et autres membres du personnel technique de l'acquéreur de techniques et la conclusion d'arrangements pour la formation du personnel de rang supérieur, comme celui qui est chargé de l'administration, des finances, de la commercialisation et de la gestion.

307. Les plans et programmes de formation préciseront généralement le type et la qualité de l'instruction à dispenser, la catégorie, les qualifications et le nombre des stagiaires, la façon dont ils sont choisis, la date, la période, le lieu et la fréquence des stages, la langue à utiliser pour la formation (164) et les

(162) Voir *Guidelines for Contracting for Industrial Projects in Developing Countries* (1975), étude de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), publication des Nations Unies ID/149, numéro de vente: E.75.II.b.3.

### (163) Services et assistance techniques

Le donneur met à la disposition du preneur, à la demande [et aux frais] de ce dernier, en (pays à préciser) les services et l'assistance techniques décrits ci-après. A cette fin le donneur doit:

- a) donner des conseils sur le plan d'implantation, le procédé de montage du produit — et les perfectionnements qui y sont apportés — au cours de ses différentes phases, ainsi que sur la manutention, la circulation et l'emménagement des composants et du produit;
- b) exécuter les essais relatifs au produit, conformément aux articles ... (voir notes (146) à (148), *supra*);
- c) donner des conseils sur le contrôle de la qualité du produit;
- d) donner des conseils sur les méthodes de sélection du personnel à employer par le preneur pour la fabrication du produit;
- e) assurer la formation du personnel du preneur, conformément à l'article ... (voir note (165), *infra*);

f) superviser le lancement et la mise en service des installations;

g) exécuter les essais de fonctionnement des installations, conformément aux articles ... (voir notes (149) à (160), *supra*);

h) mettre à disposition les services d'ingénierie prévus à l'article ... (voir note (166), *infra*);

i) détacher des ingénieurs, des spécialistes et des experts, conformément à l'article ... (voir note (167), *infra*).

### (164) Formation du personnel du preneur

a) Le personnel désigné par le preneur devra avoir la faculté d'étudier la méthode de fabrication du produit dans les usines du donneur. Ce personnel devra être mis en mesure de se familiariser avec le plan de production, la technologie de la production, les procédés de production et la mise à l'épreuve du produit ainsi qu'avec les méthodes et opérations d'atelier dans le cadre de ces usines et d'avoir à ce sujet des entretiens avec les ingénieurs et le personnel compétent du donneur, dans les usines de ce dernier. Le personnel désigné par le preneur sera autorisé à prendre des notes, à faire des croquis et à se procurer les renseignements et photographies pertinents que possède le donneur sur les sujets susmentionnés, y compris le coût des matériaux et les métho-

mesures prévues pour la réintégration des stagiaires dans le personnel de l'acquéreur de techniques, afin que ce soit ce dernier qui bénéficie de la formation et non des tiers auprès de qui les stagiaires pourraient trouver des conditions de travail plus favorables.

308. Lorsque les instructeurs du fournisseur de techniques doivent se rendre dans les établissements de l'acquéreur de techniques ou que le personnel du second doit recevoir une formation dans l'usine du premier, il sera nécessaire d'étudier les facilités à accorder à leur personnel respectif. Il faudra notamment, à cet effet, demander les visas d'entrée et les permis de travail nécessaires, adopter les mesures propres à assurer l'observation de la législation locale, en particulier en ce qui concerne la responsabilité civile (165), obtenir des assurances voyages, accidents et maladies, assurer le logement, les repas, les transports, les loisirs, les services médicaux et les communications et prévoir les dispositions applicables en cas d'incapacité ou de mort d'un instructeur ou d'un stagiaire.

309. Il convient d'attirer l'attention sur les lois régissant le transfert des techniques dans certains pays, qui exigent que la licence de brevet ou l'accord de transfert de techniques prévoient que le personnel national doit avoir reçu une formation suffisante pour assimiler et maîtriser les techniques faisant l'objet de la licence ou de l'accord.

### 3. Services d'études et d'ingénierie

310. Les services d'études et d'ingénierie sont les services de consultation « classiques » pour la mise en place ou le montage du matériel ou de l'ensemble des installations industrielles (166). Ils peuvent porter sur la conception des installations, la préparation des appels d'offres pour le matériel et le génie civil, l'évaluation des soumissions, la mise en place ou le montage du matériel, la supervision du montage, de la mise en service et de la mise à l'épreuve des installations industrielles, ainsi que sur l'assistance nécessaire à l'exploitation initiale de certains éléments du matériel ou de l'ensemble des installations industrielles (167).

des de contrôle de la qualité qui peuvent être appliquées dans le cadre de la fabrication du produit.

b) Le personnel désigné par le preneur ne comprendra pas plus de (nombre) personnes dans chaque cas, et le montant obtenu en calculant le nombre de jours consacrés par chacune de ces personnes à la visite des usines du donneur et en additionnant les sommes ainsi obtenues ne devra pas dépasser (nombre) journées-homme par an.

c) Le preneur doit communiquer à l'avance au donneur, par écrit, les noms, intérêts et qualifications des membres de son personnel désignés pour visiter les usines, ainsi que la durée probable de leur séjour, afin de ménager un délai suffisant pour la préparation de ces visites.

d) Les frais de voyage et de séjour ainsi que toutes les autres dépenses afférentes à ce personnel seront pris en charge par le preneur.

#### (165) Application de la loi locale au personnel de l'une ou l'autre partie

Pendant tout le temps de sa présence dans les locaux de l'autre partie, le personnel de l'une ou l'autre partie est soumis aux lois et règlements applicables dans lesdits locaux. Toutefois, aucun membre du personnel de l'une ou l'autre partie ne saurait être considéré comme employé de l'autre partie.

#### (166) Services d'ingénierie

a) Il est reconnu que le preneur devra disposer de conseils techniques afin d'être rapidement en mesure d'élaborer et de fabriquer le produit.

b) A cet effet, le donneur mettra à la disposition du preneur, dans sa propre usine, une équipe de techniciens spécialisés en ce qui concerne le produit faisant l'objet du présent accord ainsi que les laboratoires et autres installations connexes nécessaires.

c) Ces techniciens pourront être consultés par le preneur pendant la durée du présent accord à concurrence de (nombre à préciser) heures-homme par an réparties comme suit au cours d'une année: (nombre à préciser) heures-homme

par mois ou, si le preneur le désire (nombre à préciser), heures-homme réparties, suivant son choix, sur une période de (nombre à préciser) mois au cours de la même année. Si (nombre à préciser) des heures-homme attribuées au preneur ne sont pas utilisées au cours d'un mois donné, la différence entre le nombre d'heures-homme attribuées et le nombre d'heures-homme effectivement utilisées peut être reportée sur les mois qui suivent, dans l'année considérée et jusqu'à concurrence de (nombre à préciser) heures-homme.

#### (167) Détachement d'ingénieurs, de spécialistes ou d'experts

a) Sur demande adressée par écrit par le preneur, le donneur de licence envoie auprès de ce dernier, sous réserve de la disponibilité du personnel et de l'accord des parties, un ou plusieurs ingénieurs, spécialistes ou experts qualifiés chargés de prêter leur concours et de fournir une assistance au preneur pour [la fabrication, la vente et l'exploitation du produit] [l'application du procédé] [l'installation, l'exploitation et l'entretien des installations ou du matériel] [la formation du personnel du preneur], pendant un délai raisonnable à fixer d'un commun accord par les parties.

b) Le preneur accepte de prendre en charge les frais de voyage d'aller et retour de chaque ingénieur, spécialiste ou expert depuis les locaux du donneur, ainsi que les frais de séjour de chacune de ces personnes et les indemnités journalières qui devront leur être versées durant leur séjour et dont le montant sera préalablement fixé d'un commun accord par les parties.

c) Le détachement de chaque ingénieur, spécialiste ou expert sera subordonné, dans chaque cas, à l'approbation, par les autorités gouvernementales compétentes du pays du preneur, des modalités et conditions fixées d'un commun accord par les parties.

d) Le preneur devra assurer aux personnes détachées dans son usine par le donneur afin de lui prêter assistance, des conditions de travail adéquates et mettre à leur disposition les services de bureau, le matériel et l'outillage propres à leur permettre de s'acquitter correctement et efficacement de leurs fonctions.

#### 4. *Services techniques*

311. Les services techniques ont trait à l'évaluation et au perfectionnement des méthodes de production et des contrôles de qualité, à l'établissement de règlements et de codes pour les installations industrielles, y compris des normes de construction, des mesures de sécurité et des études et recommandations sur les aspects écologiques des installations industrielles et du produit ou du procédé.

#### 5. *Services de commercialisation et services commerciaux*

312. Les services de commercialisation et les services commerciaux peuvent consister en des études et avis sur les noms de marque, l'étiquetage et l'emballage, la publicité et d'autres techniques de promotion des ventes, les services après-vente, les canaux de distribution, les préférences des consommateurs et les possibilités d'acceptation de leur part, les techniques de commercialisation, l'emmagasiner, la maintenance, le transport, les droits de douane, les règlements à l'exportation et à l'importation, les méthodes de paiement, le chiffre d'affaires escompté sur les ventes, y compris le volume escompté des ventes sur le plan national et à l'exportation.

#### 6. *Services de gestion*

313. Les transactions complexes portant sur un transfert de techniques peuvent exiger des compétences étendues en matière de gestion et d'organisation. Les dirigeants des entreprises intéressées peuvent acquérir ces compétences soit dans l'exercice de leurs fonctions en matière de gestion et d'organisation, avec l'aide de consultants, soit uniquement par le biais de contrats de services de gestion.

314. Ces services de gestion peuvent porter sur l'examen et l'évaluation des objectifs et des buts d'un programme ou d'un projet existant de production ou de commercialisation, sur la planification et la supervision de la production et de la commercialisation du produit et l'application des règles et procédures nécessaires pour exécuter ou mettre en œuvre d'une autre manière les politiques en matière de personnel ainsi que les politiques financières et fiscales.

#### 7. *Services de planification, de recherche et de développement*

315. Les services de planification, de recherche et de développement peuvent s'appliquer au produit, aux investissements ou à l'organisation. Ils peuvent s'étendre à l'évaluation du potentiel du marché relatif à un produit perfectionné ou à de nouveaux produits, à la formulation de programmes et à la mise au point de projets destinés à apporter des perfectionnements au produit existant ou au procédé utilisé pour sa fabrication, ou à créer de nouveaux produits ou procédés; ils peuvent aussi viser à déterminer la nécessité de procéder à des investissements supplémentaires et à identifier les types d'organisation adaptés à l'exécution des programmes et des projets.

316. Ces services peuvent consister, entre autres, à réaliser des études économiques générales sur la ou les régions géographiques considérées, afin de déterminer l'évolution future probable, des études préalables sur l'industrie du marché, des études de faisabilité des projets, des analyses de projets, des prévisions d'investissements et des études sur le marché du travail disponible ainsi que sur les matières premières, pièces et autres composants, à évaluer les liens commerciaux possibles, à identifier les sources de financement et à poursuivre d'autres activités du même type relatives à la phase de préinvestissement. Ces services peuvent aussi consister à mettre en œuvre les programmes et les projets par des activités effectives de recherche et de développement en vue d'améliorer le produit ou le procédé ou de créer de nouveaux produits ou procédés, ou encore d'acquérir les techniques nécessaires à cet effet.

317. D'après les lois régissant le transfert des techniques dans certains pays, la licence de propriété industrielle ou l'accord de transfert de techniques doit définir explicitement les services et l'assistance techniques, en indiquer l'ampleur et les modalités détaillées, et préciser clairement les compétences ou le domaine d'activité, dans le pays et à l'étranger, des techniciens et des cadres qui seront effectivement chargés de fournir les services et l'assistance techniques ou d'assurer l'exécution du programme de formation du personnel. En outre, les lois de certains de ces pays exigent que les services et l'assistance techniques soient fournis soit par le donneur de licence dans le cadre d'une licence de brevet, le cas échéant, soit par le fournisseur de techniques dans le cadre d'un accord pour la fourniture du savoir-faire applicable

à la production de biens de consommation ou d'un accord pour la fourniture du savoir-faire nécessaire à la fabrication de machines, de matériel ou d'autres biens d'équipement. En outre, en vertu de ces lois, les accords portant sur les services et l'assistance techniques ne seront pas approuvés si ces services ou cette assistance peuvent être obtenus auprès de bureaux d'études ou d'ingénieurs-conseils du pays, ou par leur intermédiaire et, au cas où un contrat est conclu à l'étranger, il est nécessaire de prouver que l'acquéreur de techniques emploie, à titre permanent, suffisamment de techniciens et de cadres pour assimiler ces services à cette assistance technique.

## 1. FOURNITURE DE BIENS D'ÉQUIPEMENT, DE BIENS INTERMÉDIAIRES, DE PIÈCES DÉTACHÉES, DE COMPOSANTS OU DE MATIÈRES PREMIÈRES

(Le donneur de licence ou le fournisseur de techniques en tant que source d'approvisionnement en biens d'équipement; les fournisseurs d'outillage et les constructeurs d'installations en tant que source de techniques; lien entre les techniques à fournir et des biens d'équipement, des biens intermédiaires, des pièces détachées, des composants ou des matières premières déterminées; acquisition de ces éléments à des prix compétitifs; exclusion de ces éléments de la définition du prix de vente net; fourniture de dessins, de plans ou de spécifications; effet juridique des dispositions permettant ou exigeant que le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques se procure des biens d'équipement, des biens intermédiaires, des pièces détachées, des composants ou des matières premières d'une origine ou d'une provenance déterminée)

### 1. *Le fournisseur de techniques en tant que source d'approvisionnement en biens d'équipement*

318. Pour fabriquer le produit ou appliquer le procédé relatif à sa fabrication, le preneur de techniques peut avoir besoin de disposer d'un certain outillage ou d'un certain matériel ou d'autres biens d'équipement, sinon d'installations industrielles complètes. Le donneur de techniques auprès de qui doivent être acquises les techniques de fabrication peut aussi être à même de fournir certains biens d'équipement déterminés ou l'ensemble des installations industrielles ou peut tout au moins être en mesure de donner des avis sur les sources d'approvisionnement.

### 2. *Les fournisseurs d'outillage et les constructeurs d'installations en tant que source de techniques*

319. Les fournisseurs d'outillage et de matériel et les entreprises de construction d'installations peuvent aussi, quant à eux, constituer d'importantes sources de techniques, en ce sens qu'ils sont en mesure de fournir au preneur de techniques les services et l'assistance techniques nécessaires à l'exploitation et à l'entretien de l'outillage et du matériel. Dans le cas d'installations et de matériel techniquement complexes, les fournisseurs d'outillage et les constructeurs d'installations sont habituellement en mesure d'envoyer leur propre personnel pour assurer le lancement de la production et le fonctionnement des installations pendant une période initiale nécessaire à la formation du personnel local.

### 3. *Lien entre les techniques à fournir et des biens d'équipement, des biens intermédiaires, des pièces détachées, des composants ou des matières premières déterminés*

320. Mis à part les problèmes juridiques habituels inhérents à la négociation et à l'élaboration de tout contrat de vente ou d'achat de biens d'équipement, la difficulté juridique majeure liée à l'acquisition d'installations ou de matériel dans le cadre d'une transaction donnée portant sur un transfert de techniques est de déterminer dans quelle mesure une licence de propriété industrielle ou un accord de transfert de techniques peut comporter des dispositions exigeant que le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques achète des biens d'équipement déterminés au donneur de licence ou au fournisseur de techniques, ou limitant d'une autre manière les sources d'approvisionnement en ce qui concerne ces biens.

321. L'acquisition de biens intermédiaires, de pièces détachées et d'autres composants ou de matières premières pour le produit devant être fabriqué pose des difficultés juridiques analogues. Les considérations exposées dans la présente note explicative sont également valables en ce qui concerne l'acquisition de ces éléments, dont d'autres aspects sont traités dans une note explicative ultérieure (section J: Points concernant le stade de la production, paragraphes 331 à 344).

322. Les donneurs de licences ou les fournisseurs de techniques et même les preneurs de licences ou les acquéreurs de techniques peuvent tenir, pour des raisons techniques, à lier la licence ou l'accord à la fourniture de biens d'équipement, de biens intermédiaires, de pièces détachées ou d'autres composants ou matières premières. Il est possible, en effet, qu'une technique donnée ne puisse être exploitée, ou que la qualité du produit, notamment s'il s'agit d'un produit destiné à l'exportation ou d'un produit devant être

muni de la marque du donneur de licence, ne puisse être garantie ou encore que les garanties habituelles ne puissent être données si des machines ou tout autre matériel particulier, ou des biens intermédiaires ou composants déterminés ou encore certaines matières premières ne sont pas utilisés.

323. Il est possible, par conséquent, que les parties aient intérêt à faire en sorte que la licence ou l'accord comporte au moins l'assurance, de la part du donneur de licence ou du fournisseur de techniques, que le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques obtiendra, sur demande, des machines, du matériel ou d'autres biens d'équipement déterminés, ou les biens intermédiaires, les pièces détachées ou les autres composants ou matières premières qui peuvent être nécessaires pour exploiter les techniques ou commercialiser le produit devant répondre à une norme de qualité déterminée (168). Le donneur de licence ou le fournisseur de techniques pourrait donner cette assurance soit pour une durée limitée ou sous réserve de l'existence d'autres sources d'approvisionnement, par exemple jusqu'à ce que ces éléments soient disponibles dans le pays du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques ou pour autant qu'ils n'y soient pas disponibles soit pour une durée indéterminée, au cas où il est généralement plus avantageux d'obtenir les éléments en question auprès du donneur de licence ou du fournisseur de techniques (169). En ce qui concerne le matériel, cette assurance pourrait s'étendre à l'entretien, à la réparation et au remplacement (170).

#### 4. Fourniture des éléments à des prix compétitifs

324. Dans l'un ou l'autre cas, le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques peut juger souhaitable que le donneur de licence ou le fournisseur de techniques lui donne l'assurance que, si les éléments en question sont achetés au donneur de licence ou au fournisseur de techniques, ils seront fournis à des prix compétitifs — généralement à des prix qui ne seront pas supérieurs à ceux qui sont en vigueur sur le marché international — ou, au cas où le donneur de licence ou le fournisseur de techniques fournit ces éléments à des tiers, au prix le plus favorable (171).

#### 5. Exclusion des éléments de la définition du prix de vente net

325. Lorsque le preneur de licence ou le fournisseur de techniques incorpore, ou pourrait incorporer au produit des biens intermédiaires, des pièces ou d'autres composants ou des matières premières fournis par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques, les parties peuvent souhaiter définir le prix de vente net sur la base duquel peuvent être déterminés les paiements de redevances pour les techniques fournies par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques, de manière à calculer le prix de vente net en excluant le coût des éléments fournis par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques. (Voir, à ce propos, la section N. 3. b. 2) b), paragraphes 420 à 424 (172).)

#### 6. Fourniture de dessins, de plans ou de spécifications

326. Lorsque les biens d'équipement, les biens intermédiaires, les pièces ou autres composants ou les matières premières peuvent être obtenus ailleurs qu'auprès du donneur de licence ou du fournisseur de techniques, le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques aura intérêt à obtenir de ce dernier l'assurance que les dessins, plans ou spécifications concernant ces éléments seront, au besoin, fournis par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques (173).

##### (168) Acquisition de matériel auprès du donneur

Le donneur, à la demande du preneur, accepte de lui fournir le matériel à des prix ne dépassant pas ceux du marché international et aux autres conditions qui pourront être fixées entre les parties, en ce qui concerne notamment l'entretien, la réparation et le remplacement de ce matériel.

##### (169) Acquisition de matériel auprès de fournisseurs du pays du preneur ou sur le marché international

Le preneur peut aussi donner la préférence au matériel produit ou mis en vente par des fournisseurs en (pays du preneur) ou sur le marché international, pourvu que ce matériel soit offert à des conditions également avantageuses en ce qui concerne la qualité, le prix et la disponibilité en temps voulu et pour les quantités requises et pourvu aussi que même si ce matériel n'est pas offert en (pays du preneur) dans les mêmes conditions en ce qui concerne le prix, il

bénéficie néanmoins de ces conditions en ce qui concerne la qualité et la disponibilité.

(170) Voir note (168), *supra*.

(171) Voir note (168), *supra*.

(172) Voir aussi note (47) (définition du « prix de vente net »), *supra*.

##### (173) Communication des dessins à d'autres fournisseurs de matériel

Aux fins de l'article . . . (voir note (169), *supra*), le donneur accepte de mettre directement à la disposition du ou des fournisseurs choisis par le preneur tous les dessins détaillés, bordereaux-matières et informations techniques concernant le matériel ou des pièces de celui-ci qui peuvent être nécessaires à la fabrication.



327. Il convient de noter, toutefois, que l'existence d'autres sources d'approvisionnement dépendra de la nature du produit à fabriquer au moyen des techniques à acquérir. Dans certains cas, le donneur de licence ou le fournisseur de techniques peut être le seul ou le principal fournisseur des éléments en question ou peut détenir une position dominante en ce qui concerne les techniques qui s'y rapportent. Même lorsqu'il existe d'autres sources d'approvisionnement, il ne faut pas oublier que les dessins, les plans ou les spécifications peuvent être élaborés de telle sorte que le nombre de sources permettant de répondre aux exigences définies pour l'acquisition des éléments en question sera limité.

7. *Effet juridique des dispositions permettant ou exigeant que le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques se procure des éléments d'une origine ou d'une provenance déterminée*

328. Il convient de souligner que le fait de lier une licence de propriété industrielle ou un accord de transfert de techniques à la fourniture de biens d'équipement, de biens intermédiaires, de composants ou de matières premières a fait l'objet d'analyses critiques. On a pu objecter, en effet, que les dispositions ayant pour effet de lier la licence ou le transfert de techniques à de telles fournitures (dispositions ou clauses « liées ») tendaient à accroître les revenus du donneur de licence ou du fournisseur de techniques et à surévaluer les apports dans la transaction portant sur le transfert de techniques. En outre, si les biens d'équipement, les biens intermédiaires, les pièces détachées, les composants ou les matières premières peuvent être obtenus sur le marché mondial, le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques qui est tenu de se conformer à une clause liée lui imposant d'acheter ces éléments au donneur de licence ou au fournisseur de techniques, de même que les tiers qu'une telle disposition empêche de fournir ces éléments, ne peuvent exploiter les possibilités du marché. Cette dernière considération serait semble-t-il moins pertinente au cas où la disposition permettrait simplement, mais n'exigerait pas, que le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques se procure ces éléments auprès du donneur de licence ou du fournisseur de techniques ou d'autres vendeurs spécifiés.

329. Il faut également signaler qu'en vertu des lois concernant la propriété industrielle, contrôlant les pratiques commerciales restrictives ou régissant le transfert des techniques dans certains pays, il est possible qu'une disposition d'une licence de propriété industrielle ou d'un accord de transfert de techniques imposant au preneur de licence ou à l'acquéreur de techniques l'obligation de se procurer des biens d'équipement, des biens intermédiaires, des pièces détachées, des composants ou des matières premières d'une origine ou d'une provenance déterminée reste sans effet, même s'il s'agit d'une source d'approvisionnement située dans le pays.

330. En outre, en vertu des lois régissant le transfert des techniques dans certains pays, la licence ou l'accord ne sera pas approuvé si le donneur de licence ou le fournisseur de techniques ne s'y engage pas à procurer les biens d'équipement, les biens intermédiaires, les pièces ou autres composants, les matières premières ou les services qui sont nécessaires à la fabrication du produit ou à l'application du procédé auquel se rapportent les techniques transférées. (En vertu de ces lois, cet engagement est probablement obligatoire s'il est demandé par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques.) Ces lois précisent également que la licence ou l'accord doit comporter une garantie selon laquelle le prix des éléments ou services ainsi fournis ne sera pas supérieur aux prix en vigueur sur le marché international. En vertu de ces lois, ces éléments doivent normalement être exclus du calcul du prix de vente net sur lequel sont fondés les paiements de redevances afférents aux techniques transférées.

## J. LE STADE DE LA PRODUCTION

*Fabrication ou montage du produit ou de ses composants par un sous-traitant ou par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques; mesures visant à empêcher la divulgation des informations techniques en cas de sous-traitance; normes de qualité du produit, notamment dans le cas des produits munis d'une marque; contrôle de qualité; nécessité de transmettre le savoir-faire quant à la qualité du produit; volume de production)*

### 1. Généralités

331. En négociant ou en élaborant une licence de propriété industrielle ou un accord de transfert de techniques, il convient d'examiner plusieurs points qui intéressent directement ou indirectement le stade de la production.

## 2. *Sous-traitance*

332. Les parties à la transaction portant sur un transfert de techniques pourront juger souhaitable de déterminer si toutes les activités ayant trait à la fabrication du produit doivent être entreprises par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques ou si une partie de ces activités sera confiée à un tiers agissant en qualité de sous-traitant du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques, ou encore si le donneur de licence ou le fournisseur de techniques devra lui-même fournir certains composants du produit ou en assurer le montage. La question de la fourniture ou du montage de composants par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques a été traitée dans la note explicative précédente (section I, paragraphes 318 à 320).

333. En ce qui concerne la question de la sous-traitance, il sera de l'intérêt du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques d'avoir la possibilité de confier à des tiers la fabrication de certaines pièces ou autres composants du produit ou l'assemblage d'une partie du produit. A cette fin, les dispositions concernant la portée de la licence ou de l'accord doivent être examinées et rédigées de manière à ne pas interdire cette sous-traitance. Dans la clause d'octroi d'une licence de brevet, la formule visant à conférer au preneur de licence le droit de « fabriquer ou faire fabriquer » le produit (174) implique généralement l'intention d'autoriser la sous-traitance (voir également la section Q.4, paragraphe 544).

334. Au cas où la sous-traitance est autorisée, le donneur de licence ou le fournisseur de techniques souhaitera obtenir l'assurance que le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques et le sous-traitant adopteront des mesures appropriées en vue d'empêcher la divulgation des informations techniques ou d'autres éléments du savoir-faire fournis par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques (voir la section G.3, paragraphe 270) (175).

## 3. *Normes de qualité du produit*

335. Une autre question intéressant les deux parties est celle du maintien des normes de qualité du produit. La qualité du produit est l'un des facteurs déterminants de la clientèle du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques et du maintien d'une position concurrentielle sur le marché. Elle est aussi importante du point de vue de la réputation du donneur de licence ou du fournisseur de techniques si le produit est commercialisé sous la marque de ce dernier. Pour le public, un produit muni d'une marque est un produit auquel est attaché une certaine réputation de qualité, d'uniformité, etc., dont quelqu'un, qu'il soit identifié ou non, est responsable. Même au cas où le produit n'est pas muni d'une marque, si le paiement des redevances relatives aux techniques transférées est fonction de l'ampleur des ventes du produit sur un marché concurrentiel, la qualité du produit aura également une incidence sur la demande afférente au produit et, par voie de conséquence, sur les ventes du produit.

## 4. *Contrôles de qualité*

336. Le contrôle de la qualité peut s'exercer de diverses façons, faisant chacune l'objet d'une disposition appropriée de la licence ou de l'accord. Les parties peuvent convenir de certaines normes de qualité. Dans le cas de produits munis de la marque du donneur de licence ou du fournisseur de techniques, ces normes correspondront généralement à la norme de qualité concernant les matériaux et la finition du travail fixée d'entente entre le donneur de licence ou le fournisseur de techniques, d'une part, et le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques, d'autre part, en tenant compte également de la réglementation gouvernementale applicable, pour obtenir un produit de qualité comparable à celui que fabrique lui-même le donneur de licence ou le fournisseur de techniques (176). Les parties pourront également juger utile de déterminer si ces normes doivent être différentes lorsque le produit muni de la marque n'est destiné à être commercialisé qu'à l'échelon national et non à l'échelon régional ou international. Dans l'un et l'autre cas, la norme de qualité peut être un facteur important sinon déterminant, si le marché est très concurrentiel.

337. Il existe aussi d'autres moyens, indirects, de s'assurer que le produit répondra à certaines normes de qualité, par exemple en excluant la possibilité d'utiliser d'autres techniques que celles qui sont fournies par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques, ou en prévoyant que les techniques ne pourront faire l'objet d'aucune modification (voir également la section D.6, paragraphes 186 à 189), que certaines procédures de production devront être observées, que le donneur de licence ou le fournisseur de techniques pourra contrôler les opérations et tester le produit, que le personnel désigné par le donneur de licence ou

(174) Voir note (77), *supra*.

(175) Voir aussi note (126), *supra*.

(176) Voir note (45) (définition de la « norme de qualité »), *supra*.

le fournisseur de techniques sera chargé de superviser certaines phases de production, ou encore que du matériel, des biens intermédiaires, des pièces ou autres composants ou des matières premières déterminées seront utilisés dans la fabrication ou le montage du produit. La plupart, sinon l'ensemble, de ces moyens indirects d'atteindre une norme de qualité déterminée ont été critiqués, en faisant valoir, notamment, qu'ils s'opposaient aux possibilités d'acquérir d'autres techniques et d'adapter les techniques acquises du donneur de licence ou du fournisseur de techniques et le produit à la demande locale et aux possibilités d'utilisation des ressources locales.

338. A ce propos, il faut signaler qu'en vertu des lois sur la propriété industrielle de certains pays, les exigences de qualité sont considérées comme s'inscrivant dans le cadre des droits conférés par un brevet et, par conséquent, une disposition de la licence de brevet visant à assurer le contrôle de la qualité peut être admise. En outre, en vertu des lois sur les marques de certains pays, une licence de marque peut être nulle en l'absence de liens ou de stipulations entre le titulaire enregistré de la marque et le preneur de licence garantissant que le titulaire enregistré de la marque contrôlera effectivement la qualité des produits ou des services du preneur de licence avec lesquels la marque est utilisée.

339. Une solution comparable a été adoptée dans les lois régissant le transfert des techniques dans certains pays, qui disposent qu'une licence de propriété industrielle ou un accord de transfert de techniques doit comporter une disposition garantissant la qualité des produits et des services devant être fournis par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques ou prévoyant que la licence de marque doit stipuler que les produits ou services que la marque ou le slogan publicitaire servira à distinguer auront des spécifications identiques et seront de même nature et de même qualité que les produits et services provenant du donneur de licence lui-même, sous réserve des normes publiées à l'échelon international par les autorités compétentes à cet égard. Dans un autre pays au moins, une disposition imposant des spécifications de qualité ou des mesures visant à uniformiser la qualité qui sont incompatibles avec celles que prévoit la législation de ce pays doit être considérée comme défavorable sauf au cas où le produit est essentiellement destiné à des marchés pour lesquels ces normes et qualités sont nécessaires.

340. D'autre part, les exigences de qualité ne s'opposent pas nécessairement aux prescriptions des lois régissant le transfert des techniques dans certains autres pays, qui interdisent que la licence ou le contrat comporte une disposition limitant la production.

341. En ce qui concerne les effets que les lois régissant le transfert des techniques dans certains pays peuvent avoir sur les dispositions d'une licence de propriété industrielle ou d'un accord de transfert de techniques concernant la fourniture de biens d'équipement, de biens intermédiaires, de pièces ou autres composants, de matières premières ou de services pour la fabrication du produit ou l'application du procédé, voir la section I, paragraphes 328 à 330.

##### 5. *Nécessité de transmettre le savoir-faire quant à la qualité du produit*

342. Il s'ensuit que sur les territoires où la qualité du produit muni d'une marque doit être soumise à un contrôle approprié et par ailleurs, en dehors de toute exigence de cette nature, dans tous les cas où des normes de qualité ont été convenues, les parties à un accord de licence auraient intérêt à prévoir une disposition stipulant que le titulaire de la marque ou le donneur de licence pour cette marque fera connaître au preneur de licence ou à l'acquéreur de techniques les modalités selon lesquelles le produit doit être fabriqué pour répondre aux normes de qualité requises (177). Il faudrait aussi inclure des dispositions prévoyant la mise à l'épreuve d'échantillons du produit et la vérification de sa fabrication (178) ainsi que le retrait ou la rectification du produit s'il ne répond pas aux normes de qualité (179).

(177) *Fourniture d'informations techniques par le donneur de licence en vue d'atteindre les normes de qualité*

Afin de garantir que le produit sur lequel ou en rapport avec lequel la marque est utilisée correspond aux normes de qualité, le donneur de licence fournit au preneur de licence toutes les informations techniques nécessaires concernant les normes de qualité.

(178) *Possibilité pour le donneur de licence de recevoir des échantillons du produit et de visiter les installations du preneur de licence*

Il n'est pas nécessaire pour le donneur de licence de superviser constamment la fabrication du produit par le preneur de licence. Il suffit que le preneur de licence fournisse de

temps à autre, sur demande, et à ses frais, des échantillons du produit prélevés au hasard au donneur de licence et que ce dernier puisse, moyennant un préavis raisonnable donné par son représentant autorisé, pendant les heures de travail, visiter les installations du preneur de licence en vue d'examiner les méthodes de fabrication, les matériaux utilisés ainsi que l'emmagasinage et l'emballage du produit.

(179) *Non-respect des normes de qualité*

Tout produit, destiné à être commercialisé sous la marque, qui ne répond pas aux normes de qualité doit être, aux frais du preneur de licence, retiré de la chaîne de production puis rectifié ou détruit [ou bien peut être vendu à condition de ne porter aucune référence à la marque].

## 6. *Volume de production*

343. Une autre question méritant un examen attentif de la part des parties à la transaction portant sur un transfert de techniques est celle qui consiste à déterminer dans quelle mesure le volume de production du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques peut, ou devrait être limité. Le volume de production peut être restreint au moyen de dispositions de la licence ou de l'accord prescrivant un contingent de production minimum ou maximum, ou stipulant que les techniques ne peuvent être utilisées ou que le produit ne peut être fabriqué ou monté que dans le cadre de certaines installations déterminées, ou limitant les dimensions ou l'emplacement des moyens de production. Le volume de production peut aussi être restreint indirectement si des redevances plus élevées doivent être versées au-delà d'un certain contingent de production, ou si le preneur de techniques doit fournir des produits présentés sous un emballage déterminé et d'un certain poids.

344. Ces restrictions peuvent avoir pour but d'atteindre des normes de qualité fixées d'un commun accord, auquel cas les considérations exposées ci-dessus sont pertinentes. D'autre part, ces restrictions peuvent être destinées à renforcer la position concurrentielle du donneur de licence ou du fournisseur de techniques ou de tierces personnes. Si les dispositions ont pour objet, ou ont effectivement pour effet de maintenir les prix ou de répartir les marchés, il est possible qu'elles ne résistent pas à un examen approfondi dans le cadre des lois contrôlant les pratiques commerciales restrictives. Les dispositions des licences de propriété industrielle ou des accords de transfert de techniques visant à contrôler, limiter ou restreindre la production peuvent être dépourvues d'effet en vertu des lois régissant le transfert des techniques dans certains pays.

## K. ASPECTS PARTICULIERS AUX MARQUES

(Problèmes analogues à ceux qui ont été abordés à propos des brevets: identification de la marque; refus d'octroi et annulation de l'enregistrement, domaine d'utilisation ou d'activité, spécification et exclusivité du territoire, normes de qualité, mesures de commercialisation; modalités selon lesquelles sont conférés les droits d'utilisation de la marque; forme et mode d'utilisation de la marque; marques associées et combinées)

### 1. *Généralités*

345. Les aspects juridiques des marques peuvent être abordés de différents points de vue. Toutefois, dans le cadre d'une transaction portant sur un transfert de techniques, le rôle de la marque au stade de la commercialisation sera la principale préoccupation du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques. C'est de ce point de vue que se placeront les parties pour examiner un certain nombre de problèmes au cours de la mise au point et de l'élaboration des licences de propriété industrielle et des accords de transfert de techniques appropriées.

### 2. *Problèmes analogues à ceux qui se posent dans le cas des brevets*

346. Certains de ces problèmes sont analogues à ceux qui se posent dans le cas de la licence de droits de brevets et qui ont été traités assez longuement dans d'autres notes explicatives. Il va sans dire, par conséquent, que, comme dans le cas des brevets ou des demandes de brevets sur lesquels sont fondées les licences de brevets (voir la section D.1, paragraphes 133 à 142), la ou les marques à utiliser devront être clairement identifiées dans la licence de marque (180), tout enregistrement effectué dans le pays auquel s'applique la licence sera indiqué et il faudra procéder à des recherches pour déterminer si d'autres marques similaires ont été enregistrées préalablement. Il conviendra d'étudier les conséquences d'un refus ou de l'annulation de l'enregistrement de la marque et de prévoir des solutions appropriées, en s'inspirant éventuellement de celles qui ont été suggérées en cas de refus ou d'annulation de l'octroi du brevet (voir la section E.1, paragraphes 190 à 206).

347. De même, d'autres questions qui ne sont pas particulières aux marques ont déjà été abordées dans les notes explicatives. Il s'agit notamment du domaine d'utilisation ou d'activité (section D.3,

---

(180) Voir notes (16) et (29), *supra*.

paragraphe 147 à 160) (181), de la spécification du territoire (section D.4, paragraphes 161 à 164) et de l'exclusivité ou de la non-exclusivité du territoire (section D.5, paragraphes 165 à 185) sur lequel le produit muni de la marque peut être utilisé ou vendu (182).

348. De la même manière, la question des normes de qualité d'un produit devant être muni de la marque du donneur de licence est examinée dans le cadre du problème général des normes de qualité du produit (section J.3, 4, 5, 6, paragraphes 335 à 344). Les difficultés particulières que soulèvent les mesures visant à aider le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques à commercialiser le produit, y compris lorsqu'il est muni de la marque du donneur de licence, sont traitées à la section L, paragraphes 360 à 387. Le calcul des redevances est examiné à la section N, paragraphes 390 à 496.

349. Il reste néanmoins certains aspects juridiques des marques qui sont différents de ceux qui ont trait aux brevets et qui méritent d'être spécialement étudiés dans la présente section des notes explicatives.

### 3. Modalités selon lesquelles sont conférés les droits d'utilisation de la marque

350. Les modalités ou mécanismes selon lesquels sont conférés les droits d'utilisation de la marque devront être examinés avec soin. Dans certains pays, la loi reconnaît la concession de licences de marques et peut prévoir l'enregistrement de la licence, avec ou sans examen des documents nécessaires, et son approbation en fonction d'exigences déterminées.

351. S'il n'existe pas de dispositions sur l'octroi de licences, les parties peuvent se trouver dans l'obligation d'avoir recours à des expédients tels que l'enregistrement de la marque à l'échelon local par son titulaire, la cession de cet enregistrement local à l'utilisateur, suivie d'une nouvelle cession, signée mais non datée, au titulaire ou, inversement, l'enregistrement de la marque par l'utilisateur, suivi de la cession de cet enregistrement au titulaire (183). D'après la législation sur la propriété industrielle de certains pays, la cession elle-même n'est autorisée que dans la mesure où elle s'accompagne du transfert de tout ou partie de l'entreprise utilisant la marque. Le titulaire peut aussi être en mesure de désigner l'utilisateur à la fois comme son sous-traitant et comme agent mandataire exclusif.

352. A ce propos, il convient de signaler les dispositions législatives régissant, dans certains pays, l'utilisation de marques étrangères, et qui s'inscrivent parfois dans le cadre des lois de ces pays applicables au transfert des techniques. Ces dispositions exigent que les accords juridiques prévoyant l'acquisition à titre exclusif de droits ou de licences pour l'utilisation ou l'exploitation des marques soient soumis à l'approbation des pouvoirs publics. Ces accords ne seront approuvés que s'ils comportent certains engagements de la part du donneur ou du preneur de licence, par exemple que le preneur de licence mette au point une marque locale de remplacement, que le donneur de licence autorise la libre utilisation de la marque étrangère sur le marché national, ou que le donneur de licence octroie des licences pour l'exportation du produit muni de la marque dans d'autres pays et accepte que la redevance à verser pour l'utilisation de la marque corresponde à un certain pourcentage des gains en devises étrangères résultant des exportations du produit muni de la marque. (En ce qui concerne les marques associées ou combinées, voir le paragraphe 357.)

### 4. Forme et mode d'utilisation de la marque

353. Lorsqu'une marque est enregistrée, les législations sur les marques de certains pays imposent parfois au titulaire de la marque enregistrée, à titre de condition du maintien de la validité de la marque, l'obligation d'utiliser ladite marque, par exemple par voie de fabrication et de vente d'un produit muni de la marque. En vertu de ces lois, l'utilisation de la marque par le preneur de licence est assimilée à son utili-

#### (181) *Permission d'utiliser la marque*

Le donneur de licence accorde au preneur de licence, selon les clauses et conditions du présent accord, la permission d'utiliser comme marque [mais non pas comme partie du nom commercial ou de la raison sociale du preneur de licence ou de l'un de ses associés] la marque sur ou en relation avec le produit qui est mis sur le marché aux fins d'utilisation ou de consommation en (territoire à préciser).

#### (182) *Utilisation exclusive de la marque*

Le preneur de licence est le seul concessionnaire de la

marque et le donneur de licence convient de ne pas commercialiser lui-même le produit en (territoire à préciser).

#### (183) *Enregistrement sur le territoire de l'utilisateur*

Lorsqu'il est ou devient souhaitable qu'une demande d'enregistrement de la marque soit faite dans (territoire à préciser), l'utilisateur prête son concours au (titulaire) pour cette démarche. S'il est souhaitable que cette demande soit faite au nom de l'utilisateur, elle est faite par ce dernier aux frais du (titulaire). Tout enregistrement ainsi obtenu est cédé sans délai au (titulaire).

sation par le titulaire enregistré. Il n'est pas surprenant par conséquent que le donneur de licence souhaite inclure dans la licence de marque des dispositions stipulant que le preneur de licence ne se contentera pas d'utiliser la marque en faisant de la publicité dans le pays, ce qui est normalement considéré comme une utilisation suffisante, mais qu'il vendra le produit sous cette marque dans le pays.

354. En outre, le donneur de licence peut juger souhaitable de prévoir le mode d'utilisation de la marque sur le produit ou en rapport avec le produit, en prescrivant par exemple les caractères des lettres, la forme, la dimension et la couleur de la marque et son emplacement sur le produit (184) et en précisant s'il faut indiquer que l'utilisation de la marque a lieu « avec » ou « selon » l'autorisation du titulaire (voir les paragraphes 362 et 363).

355. A cet égard, il convient de signaler les lois régissant les licences de marques dans certains pays, qui prévoient que les marques enregistrées au nom de titulaires à l'étranger ne peuvent être utilisées que si l'élément verbal est traduit dans la langue nationale du pays. En outre, une disposition d'un accord de savoir-faire imposant, comme condition de la fourniture des techniques et des services, l'utilisation d'une marque étrangère ou d'un slogan publicitaire étranger ne peut être approuvée en vertu des lois de certains de ces pays. Enfin, selon les lois d'un autre de ces pays, l'utilisation d'une marque étrangère sur un produit fabriqué en vertu d'un accord de collaboration étrangère n'est pas autorisée si le produit en cause est destiné au marché national, mais est admise, en revanche, si ce produit est destiné à l'exportation.

### 5. *Marques associées et combinées*

356. Il est possible que le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques veuille utiliser un certain nombre de marques différentes ayant une caractéristique commune (« marques associées »), les différences correspondant à des variations mineures dans la composition du produit qui peut faire l'objet de différentes applications. De même, il est possible que le preneur de licence veuille utiliser sa propre marque avec la marque du donneur de licence (« marques combinées »). Dans ces cas, les parties prévoient dans la licence une disposition appropriée relative à l'utilisation de ces marques associées ou combinées, ainsi que les procédures à suivre par l'une ou l'autre partie pour obtenir l'enregistrement de ces marques (185).

357. Il convient de signaler les lois régissant les licences de marques dans certains pays, qui prévoient que la licence doit comporter une clause stipulant que le preneur de licence a la faculté, s'il le juge approprié, d'utiliser sa propre marque ou son propre slogan publicitaire soit avec la marque ou le slogan publicitaire qui lui est concédé sous licence, soit séparément, lorsqu'il fabrique ou commercialise d'autres produits ou fournit d'autres services que ceux qui sont spécifiquement distingués par la marque ou le slogan publicitaire auquel s'applique la licence. Dans un autre pays au moins, la loi prévoit qu'une licence portant sur l'utilisation d'une marque initialement enregistrée à l'étranger, ou dont le titulaire est une personne physique ou morale étrangère, doit stipuler que la marque doit obligatoirement être utilisée avec une marque initialement enregistrée dans le pays et appartenant au preneur de licence. En outre, cette loi prévoit que l'obligation d'utiliser conjointement les deux marques doit être remplie dans un délai déterminé et fixe les modalités et autres conditions d'utilisation de ces marques.

### 6. *Utilisation de marques étrangères*

358. Les dispositions législatives visées aux paragraphes 352 et 357 ci-dessus sont destinées à corriger certains abus résultant de la concession sous licence de marques qui ont été enregistrées dans le pays mais qui émanent de l'étranger, où elles ont été pour la première fois utilisées ou enregistrées. Le donneur d'une licence relative à une telle marque étrangère peut invoquer la clientèle de son entreprise et le prestige de la marque associée à cette entreprise pour s'implanter sur les marchés du pays en développement. Le donneur de licence peut faire enregistrer la marque dans le pays, concéder des licences à des entreprises locales pour l'utilisation de la marque, autoriser cette utilisation pendant une période suffisante pour assurer d'importants débouchés au produit muni de la marque, puis refuser de renouveler la licence en faveur

#### (184) *Conditions d'utilisation de la marque*

Le preneur de licence est tenu d'utiliser la marque telle qu'elle est orthographiée ou dessinée par le donneur de licence et d'observer toutes les directives raisonnables du donneur de licence en ce qui concerne la couleur et les dimensions de la représentation de la marque ainsi que sa disposition sur le produit ou son contenant.

#### (185) *Marques associées et combinées*

Le preneur de licence a le droit d'utiliser la marque du donneur de licence pour le produit, en combinaison ou en association avec sa propre marque, pourvu que les modalités d'utilisation soient fixées d'avance en commun par le donneur et le preneur de licence.

du preneur de licence. Or, ce dernier a souvent investi des sommes importantes dans les installations de production et les circuits de distribution et découvre, à l'expiration de la licence, que celle-ci n'est pas renouvelée. Le donneur de licence peut aussi exporter directement dans le pays du preneur de licence ou opérer par l'intermédiaire d'entreprises qu'il détient ou contrôle entièrement, ou encore concéder une licence à un tiers, dans le même pays, pour l'utilisation de la marque. Dans ces cas, par conséquent, lorsqu'une marque locale a été utilisée en même temps que la marque étrangère pendant la durée de la licence, il est parfois possible de limiter, dans une certaine mesure, les pertes qui, sinon résulteraient du retrait de la marque étrangère, notamment si la marque locale a elle-même acquis une certaine notoriété associée à la qualité du produit et à sa fabrication par le preneur de licence.】

### 7. Contrôle de qualité

359. Comme il est indiqué au paragraphe 348 ci-dessus, la question de la qualité d'un produit muni d'une marque concédée sous licence est examinée dans le cadre de la section J, paragraphes 335 à 344.

## L. AUTRES ASPECTS CONCERNANT LE STADE DE LA COMMERCIALISATION

(Indication du numéro du brevet et du fait qu'il s'agit d'une fabrication sous licence; étiquetage du produit et activités de promotion; canaux de distribution; prix et autres conditions de revente; importation du produit fabriqué à l'étranger par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques ou par des tiers)

### 1. Indication du numéro du brevet et du fait qu'il s'agit d'une fabrication sous licence

360. La législation sur les brevets de certains pays exige que le numéro du brevet délivré ou de la demande de brevet figure sur le produit faisant l'objet de l'invention à laquelle se rapporte le brevet ou la demande de brevet. Ces clauses prescrivant l'indication du numéro du brevet sont destinées à faire connaître les droits du titulaire du brevet. On trouve des dispositions similaires dans d'autres types de législation sur la propriété industrielle, par exemple dans les lois concernant la protection des dessins et modèles industriels, des appellations d'origine, des indications de provenance ou d'autres désignations commerciales.

361. Compte tenu de ce qui précède, les parties à une licence de brevet donnée peuvent juger utile de prévoir une disposition au sujet de l'indication du numéro du brevet (186), et le titulaire du brevet-donneur de licence peut donner des instructions précises quant à l'emplacement de ce numéro sur le produit (187).

362. Lorsque le produit fabriqué n'est pas couvert par une invention brevetée ou par un procédé breveté, et même s'il l'est, la question se pose de savoir s'il faut faire figurer sur le produit une indication précisant qu'il est « fabriqué sous licence », suivie de l'indication du donneur de licence ou d'autres mots similaires (188) (189). Une telle indication peut aider le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques à commercialiser le produit puisqu'elle identifie également l'origine des techniques utilisées pour la fabrication des marchandises et qu'elle fait appel à la réputation et à la clientèle du donneur de licence ou du fournisseur de techniques pour renforcer la réclame et les activités publicitaires destinées à la promotion du produit.

363. Il convient d'attirer l'attention sur les lois de certains pays, d'après lesquelles il ne semble pas possible d'inclure dans des accords concernant des transactions portant sur un transfert de techniques qui ne s'accompagnent pas de licences de brevets ou de marques des dispositions visant à préciser que le produit est « fabriqué sous licence » ou d'autres mots analogues se rapportant à des droits de propriété industrielle.

#### (186) *Marquage; indemnité*

Le preneur de licence doit indemniser le donneur de licence pour toute infraction aux lois du pays relatives au marquage du produit fabriqué en application du brevet ou du dessin ou modèle industriel ou vendu sous la marque faisant l'objet de la licence accordée en vertu du présent accord.

#### (187) *Marquage du produit*

Lorsqu'il en est prié par écrit par le donneur de licence, le preneur de licence est tenu de marquer sur le produit, à l'endroit approprié, les numéros de brevets et les indications de provenance de fabrication.

#### (188) *Indication du fait que la fabrication, l'utilisation ou la vente a lieu sous licence*

Le preneur de licence peut utiliser l'expression « licence concédée par (nom du donneur de licence) » ou une expression équivalente sur ou en relation avec la fabrication, l'utilisation, la vente ou tout autre utilisation du produit selon les modalités et les conditions autorisées et approuvées par le donneur de licence.

#### (189) Voir aussi note (190), *infra*.

## 2. *Étiquetage du produit et activités de promotion*

364. Mis à part l'indication du numéro du brevet et du fait que le produit est fabriqué sous licence du donneur de licence ou en vertu d'arrangements avec le fournisseur de techniques, les parties peuvent juger utile d'étudier dans quelle mesure elles devraient poursuivre en commun diverses activités relatives à la réclame ou à la publicité ou mettre en œuvre d'autres mesures destinées à promouvoir la vente du produit.

365. S'il s'agit d'un produit devant être muni de la marque du donneur de licence, l'étiquetage du produit et les modalités de coopération pour l'élaboration d'une publicité appropriée, y compris manuels d'instructions, brochures, catalogues, clichés, illustrations et autres documents de promotion, ainsi que les arrangements relatifs à la participation aux dépenses de promotion des ventes, seront normalement prévus dans les dispositions de la licence de marque (190).

366. Dans d'autres cas, l'étiquetage du produit et les activités de promotion des ventes du produit peuvent être des questions relevant des services et de l'assistance en matière de commercialisation et en matière commerciale, que les parties à une transaction portant sur un transfert de techniques souhaiteront examiner au cours de leurs négociations.

## 3. *Canaux de distribution*

367. L'utilisation par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques des canaux de distribution mis en place à l'étranger par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques peut être avantageuse pour les deux parties à la transaction portant sur le transfert de techniques, en particulier si la capacité de production du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques tend à dépasser, ou dépasse effectivement, la demande locale.

368. Les compétences en matière de commercialisation et les ressources financières du donneur de licence ou du fournisseur de techniques, qui peut aussi être un acheteur potentiel, notamment si la production locale porte sur des matières premières, des produits intermédiaires ou des composants, peuvent compléter utilement les efforts déployés par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques pour réaliser le potentiel d'exportation du produit. En même temps, la production d'exportation du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques peut représenter pour le donneur de licence ou le fournisseur de techniques une source d'approvisionnement sûre, lui garantissant la possibilité de répondre à la demande dont le produit fait l'objet dans d'autres régions.

369. Les arrangements conclus en matière d'exportation entre le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques et le donneur de licence ou le fournisseur de techniques peuvent revêtir différentes formes : le premier peut désigner le second comme concessionnaire exclusif du produit à l'exportation et convenir de lui vendre toute la production destinée à l'exportation; il peut aussi donner au second une option pour l'achat de tout ou partie de la production d'exportation, ou bien, le second peut convenir, si le premier le lui demande, de commercialiser tout ou partie de la production d'exportation (191).

370. Ces accords de distribution exclusive ou d'option pour la fourniture ou l'achat de la production d'exportation du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques peuvent comporter des dispositions spécifiant le territoire des ventes à l'exportation, déterminant le volume de la production à mettre à disposition en vue de l'exportation, fixant le prix auquel le produit sera vendu ou régissant d'autres conditions de vente à l'exportation (192).

### (190) *Publicité et autres éléments de promotion*

Chacune des parties au présent accord accepte de coopérer pour l'élaboration de messages publicitaires appropriés, pour l'échange de clichés et autres articles répondant aux impératifs locaux. Les articles fournis sont facturés à leur prix de revient plus le transport. Les messages publicitaires comportent en temps opportun des indications précisant que le donneur de licence est le propriétaire et que le preneur de licence est le concessionnaire de la marque.

### (191) *Commercialisation du produit par le donneur de licence à la demande du preneur de licence*

Le donneur de licence accepte de faire de son mieux pour commercialiser le produit s'il en est prié par le preneur de licence en (territoire à préciser) à des prix au moins égaux à ceux du marché international et selon les autres clauses

et conditions fixées entre le donneur de licence et le preneur de licence.

### (192) *Commercialisation par le donneur de licence: cas où le preneur de licence peut obtenir un prix plus avantageux*

Au cas où le donneur de licence est prié de commercialiser le produit et où le preneur de licence peut obtenir un prix plus avantageux pour ce produit, le preneur de licence en avise le donneur de licence. Ce dernier peut notifier au preneur de licence son intention de s'aligner sur le prix plus avantageux. Faute d'une telle notification, le preneur de licence commercialise le produit. Aussi longtemps que le preneur de licence commercialise le produit mentionné ci-dessus, il rend des comptes au donneur de licence sur la base du prix plus avantageux.



371. Il convient de signaler les lois régissant le transfert des techniques dans certains pays, en vertu desquelles les licences de propriété industrielle et les accords de transfert de techniques ne peuvent être approuvés s'ils contiennent des dispositions exigeant que le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques vende le produit exclusivement au donneur de licence ou au fournisseur de techniques ou à des tiers déterminés, ou qu'il conclue des accords exclusifs de vente ou de représentation sur le territoire national avec le donneur de licence ou le fournisseur de techniques, ou qu'il offre au donneur de licence ou au fournisseur de techniques une option pour l'achat de tout ou partie de sa production. Dans un pays, les licences ou accords par lesquels le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques convient de vendre tout ou partie de la production au donneur de licence ou au fournisseur de techniques peuvent être autorisés en vertu de ces lois si le prix du produit n'est pas inférieur aux prix en vigueur sur le marché international.

372. D'autres questions se rapportant aux accords de distribution exclusive ou d'option pour la fourniture ou l'achat du produit fabriqué par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques sont traitées dans d'autres parties des présentes notes explicatives. C'est notamment le cas des questions ayant trait à la spécification du territoire de vente (voir la section D.4, paragraphes 161 à 164), à l'exclusivité ou la non-exclusivité du territoire (voir la section D.5, paragraphes 165 à 185) ou au volume de production (voir la section J.6, paragraphes 343 et 344) et au prix ou à d'autres conditions de vente (voir ci-après la section L.4, paragraphes 373 et 374).

#### 4. *Prix et autres conditions de revente*

373. Dans certaines transactions portant sur un transfert de techniques, les parties peuvent juger utile de stipuler à l'avance les conditions auxquelles le produit fabriqué par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques doit être vendu à des tiers. En plus du prix, ces conditions peuvent porter, le cas échéant, sur les garanties concernant la qualité du produit qui doivent être données par chacune des parties à des tiers, notamment au cas où le produit doit être muni de la marque du donneur de licence ou du fournisseur de techniques, ainsi que sur les arrangements concernant les services après vente, y compris les services de réparation, d'entretien et de fonctionnement.

374. Il convient également de signaler qu'en vertu des lois contrôlant les pratiques commerciales restrictives ou régissant le transfert des techniques dans certains pays, les dispositions des licences de propriété industrielle ou des accords de transfert de techniques peuvent être dépourvues d'effets si elles stipulent le prix de revente du produit, payable par des grossistes ou des détaillants ou par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques, ou appliquent à des tiers, au détriment de leur compétitivité, des conditions différentes pour la vente de marchandises équivalentes.

#### 5. *Importation du produit fabriqué à l'étranger par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques ou par des tiers*

375. Pendant une certaine période, il peut être nécessaire de préparer le marché national à recevoir le produit qui doit être fabriqué localement. En particulier, avant de commencer la production, il peut être nécessaire de faire connaître le produit aux consommateurs ou même de créer une demande pour ce produit. En outre, au cas où des produits semblables peuvent être obtenus à l'échelon local, par la voie d'importations, il peut être nécessaire de tenter de modifier les préférences des consommateurs, lorsque celles-ci vont à des produits concurrents, pour leur faire accepter le produit en question. Lorsque le produit lui-même n'est pas disponible à l'échelon local, il peut être nécessaire d'importer celui qui est fabriqué à l'étranger et de déterminer à partir de quel stade la production locale suffira à répondre à la demande nationale.

376. Dans ces conditions, les parties à la transaction portant sur le transfert de techniques examineront si le donneur de licence ou le fournisseur de techniques devrait être tenu de mettre à disposition, à la demande du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques, des quantités suffisantes du produit fabriqué à l'étranger par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques jusqu'à ce que la production locale suffise à répondre à la demande nationale. En outre, les parties pourront juger utile d'étudier les mesures qui peuvent être prises pour s'assurer qu'une fois que la production locale répondra à la demande nationale, le même produit, fabriqué ailleurs par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques

ou par d'autres preneurs de licences ou acquéreurs de techniques ou par des tiers, ne sera pas importé en des quantités ou à des prix portant atteinte, ou de nature à porter atteinte, aux ventes du produit fabriqué à l'échelon local.

377. En ce qui concerne le problème des possibilités d'obtention du produit pour répondre à la demande nationale tant que les activités du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques n'atteignent pas leur plein rendement, une disposition de la licence de propriété industrielle ou de l'accord de transfert de techniques obligeant le donneur de licence ou le fournisseur de techniques à remettre au preneur de licence ou à l'acquéreur de techniques une certaine quantité du produit fabriqué à l'étranger, pour un volume et à des dates à préciser par ce dernier, peut s'avérer utile au début de la production et de la commercialisation, étant donné que, pour le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques, l'importation de ces produits peut être un moyen permettant d'exploiter au maximum la demande nationale relative au produit.

378. D'autre part, les mesures visant à écarter la concurrence qui peut résulter, pour le produit fabriqué localement, de l'importation du même produit ou de produits similaires fabriqués à l'étranger peuvent être plus difficiles à concevoir ou à appliquer et dans certains cas peuvent même être dépourvues d'effet en vertu des lois concernant la propriété industrielle, la concurrence déloyale ou le transfert des techniques.

379. Lorsque, par exemple, le produit qui fait l'objet de la licence de propriété industrielle ou de l'accord de transfert de techniques conclu avec un preneur de licence ou un acquéreur de techniques du pays A est fabriqué à l'étranger dans le pays B, par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques (qu'il convient de distinguer d'un autre preneur de licence ou acquéreur de techniques du pays B), une disposition de la licence ou de l'accord stipulant que le donneur de licence ou le fournisseur de techniques ne concurrencera pas le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques du pays A en important le produit dans le pays A sera très vraisemblablement exécutoire dans le pays A. Lorsqu'elle figure dans une licence de propriété industrielle, une telle disposition confère à celle-ci un caractère exclusif et le pouvoir d'accorder une telle licence est normalement considéré comme relevant des droits conférés par l'octroi d'un brevet ou de la protection accordée aux marques ou aux dessins et modèles industriels. En outre, une disposition d'un accord de transfert de techniques par laquelle le fournisseur de techniques convient de ne pas concurrencer l'acquéreur de techniques sera aussi, très vraisemblablement, exécutoire en vertu des lois de certains pays contrôlant les pratiques commerciales restrictives ou régissant le transfert des techniques.

380. Un cas à distinguer du précédent est celui où le produit est fabriqué à l'étranger, non pas par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques, mais par un autre preneur de licence ou acquéreur de techniques du pays B et que ce preneur de licence ou acquéreur de techniques cherche à l'exporter dans le pays A ; on peut aussi citer le cas où le produit est fabriqué ou acheté dans le pays B par un tiers n'ayant aucun lien avec le donneur de licence ou le fournisseur de techniques, pour être ensuite importé et vendu dans le pays A.

381. Les problèmes qui se posent lorsque le donneur de licence ou le fournisseur de techniques tente de contrôler les exportations, à partir du pays B, du produit fabriqué par un preneur de licence ou un acquéreur de techniques du pays B ont été étudiés dans une autre section des présentes notes explicatives (voir la section D.5 : Exclusivité et non-exclusivité du territoire, paragraphes 165 à 185).

382. En ce qui concerne les mesures qui pourraient être prises dans le pays A en vue de contrôler l'importation et la vente dans ce pays du produit fabriqué et vendu dans le pays B, il est très important de savoir d'une part si le produit est ou non muni d'une marque et, dans l'affirmative, si la marque est identique ou similaire à la marque apposée sur le produit fabriqué et vendu dans le pays A et, d'autre part, quelle est l'étendue de la protection accordée aux titulaires de marques et aux détenteurs de brevets en vertu des lois sur la propriété industrielle de ce pays.

383. Lorsque le produit fabriqué dans le pays A et le produit fabriqué dans le pays B sont munis de marques identiques, que ces marques appartiennent ou non à la même personne, ou lorsque les produits sont munis de marques similaires, le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques peut avoir la possibilité d'empêcher l'importation du produit fabriqué dans le pays B en invoquant la contrefaçon de la marque reconnue dans le pays A ou en se fondant sur les lois relatives à la concurrence déloyale et en faisant valoir que le produit fabriqué dans le pays B ne répond pas aux normes de qualité fixées par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques pour le produit fabriqué et vendu dans le pays A ou que la marque apposée sur le produit importé sera source de confusion dans l'esprit du public du pays A.

384. Lorsque le produit à importer du pays B ne comporte pas de marque ou est muni d'une marque identique, similaire ou différente par rapport à la marque qui est apposée sur le produit fabriqué dans le pays A, mais que les lois sur les marques ou sur la concurrence déloyale ne prévoient pas de moyens de recours, le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques du pays A doit invoquer tous les droits que le donneur de licence ou le fournisseur de techniques, c'est-à-dire le titulaire du brevet (et, par conséquent, le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques) peut avoir, en vertu des lois sur les brevets du pays A, d'interdire l'importation, dans ce pays, de produits fabriqués ailleurs, qui incorporent l'invention ou qui ont été réalisés à l'aide du procédé qui fait l'objet d'un brevet accordé dans le pays A. En vertu des lois sur les brevets de la plupart des pays, l'octroi du brevet confère au titulaire du brevet (et par conséquent au preneur de licence) le droit d'interdire l'importation de ces produits dans le pays. Bien que la question soit controversée, il semblerait que ce droit d'interdire l'importation s'étende même aux produits fabriqués et vendus à l'étranger, par exemple dans le pays B, et qui incorporent une invention ou qui sont réalisés à l'aide d'un procédé faisant l'objet d'un brevet correspondant délivré dans le pays B, notamment lorsqu'il est possible de démontrer que le brevet délivré dans le pays A est exploité dans le pays A.

385. Il est possible toutefois que pour les pays appartenant à une communauté économique régionale constituant un marché commun, le droit d'interdire l'importation ne s'étende pas aux produits lancés sur le marché dans un pays membre de la communauté, en application du principe de la libre circulation des marchandises à l'intérieur du marché commun.

386. Compte tenu de ce qui précède, il est possible qu'il soit de l'intérêt des parties d'inclure dans la licence ou l'accord une disposition prévoyant que, à la demande du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques, le donneur de licence ou le fournisseur de techniques convient de prendre les mesures qui sont en son pouvoir pour interdire l'importation dans le pays de produits fabriqués à l'étranger qui sont de nature à concurrencer le produit fabriqué par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques.

387. Il convient de signaler, toutefois, que très souvent, d'autres facteurs que la portée des droits de propriété industrielle interviendront dans la réglementation commerciale des conditions d'importation d'un pays à l'autre, comme par exemple la compétitivité du prix du produit, les droits à l'importation, les contrôles des changes ou d'autres règlements du pays A destinés à garantir que les produits fabriqués dans le pays seront achetés avant qu'il soit possible d'avoir recours aux produits fabriqués à l'étranger.

## M. SERVICES DE GESTION

(Types de services de gestion; modalités de gestion prescrites par les lois régissant le transfert des techniques)

388. Les types de services de gestion pouvant être offerts par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques au preneur de licence ou à l'acquéreur de techniques sont décrits dans une autre section des notes explicatives, qui traite des différents types de services et d'assistance techniques qui peuvent être prévus dans une transaction portant sur un transfert de techniques (voir la section H.6, paragraphes 313 et 314).

389. La présente note explicative a pour but d'attirer l'attention sur les lois régissant le transfert des techniques dans certains pays, qui auront une incidence sur les modalités de gestion pouvant être envisagées par les parties à la transaction portant sur le transfert de techniques. En vertu de ces lois, les licences de propriété industrielle ou les accords de transfert de techniques ne seront pas approuvés s'ils comportent des dispositions permettant au donneur de licence ou au fournisseur de techniques de contrôler la gestion, ou d'intervenir dans la gestion du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques ou exigeant que ce dernier emploie à titre permanent le personnel désigné par le premier.

## N. DÉDOMMAGEMENT; RÉTRIBUTION; PRIX; RÉMUNÉRATION; REDEVANCES; HONORAIRES

(Généralités; notions et terminologie; paiement forfaitaire; redevances: reposant sur le volume de la production sur les ventes — prix de vente brut, prix de vente net et éléments divers entrant dans son calcul, valeur loyale et marchande, moment de la vente et de la remise de fonds — ou sur les bénéfices, redevances minimums, redevances dégressives, choix du mode de calcul des redevances, comparaison entre le paiement forfaitaire et les redevances, paiement forfaitaire et les redevances, paiement forfaitaire et redevances combinés, paiement de redevances « hors taxes » ou « nettes de taxes »; honoraires afférents aux services et à l'assistance technique en rapport avec la licence de brevet ou de marque ou avec l'accord de savoir-faire technique — coût de la formation, des experts techniques, des services techniques concernant les biens d'équipement; honoraires afférents aux services de gestion, de planification, de recherche et de développement; dédommagement ou dépenses indirects et non pécuniaires: revenu des opérations connexes, dividendes et plus-value de la participation financière, capitalisation du paiement forfaitaire ou des redevances, transfert ou partage des dépenses, fourniture en retour d'informations techniques, droits relatifs aux progrès techniques, acquisition de données sur le marché, réduction de coût et économies bénéficiant au preneur de licence ou à l'acquéreur de techniques; montant maximum du prix ou du coût des droits de propriété industrielle ou de la technique; taxation séparée des différents éléments de la technique)

## 1. Généralités

390. L'une des questions les plus délicates et les plus complexes sur lesquelles devront porter les négociations entre le donneur éventuel et le preneur potentiel est celle du « prix » ou du « coût » des droits de propriété industrielle qui doivent être acquis (que ce soit de façon directe ou par le biais d'une licence), et de la technique qui doit être transférée.

391. Ce « prix » ou ce « coût » sera fonction de plusieurs facteurs, notamment la nature des droits de propriété industrielle et de la technique et le rapport des forces entre les deux parties en matière de négociation. Le donneur éventuel évalue d'ordinaire soigneusement la technique considérée ou les besoins y relatifs, les techniques de remplacement disponibles, les perspectives de progrès technologiques ainsi que la production et la rentabilité probables du preneur potentiel. Il établit aussi des projections détaillées de production et de revenu pour d'autres preneurs de licence ou acquéreurs de techniques potentiels.

392. De son côté, le preneur potentiel compare le total des paiements qu'il aura probablement à faire pour une technique déterminée et pour le développement de cette technique à la rentabilité de l'entreprise pendant un certain laps de temps et évalue l'importance de ces paiements par rapport au prix de revient d'une autre technique ou aux paiements effectués pour des transactions similaires.

393. L'analyse des aspects économiques de ces facteurs de prix et de coût n'entre pas dans le cadre du présent guide. En revanche, certains aspects juridiques de la question, touchant à la position de négociation du preneur potentiel, peuvent être évoqués ici. Il s'agit essentiellement des diverses formes possibles de paiement pour le transfert ou l'utilisation de droits de propriété industrielle et l'acquisition d'une technique, de la distinction à faire entre ces diverses formes, de la façon dont elles peuvent être fixées dans la licence de propriété industrielle ou l'accord de transfert de techniques et des effets juridiques qui leur seront donnés en vertu des lois applicables, spécialement celles de certains pays régissant le transfert des techniques.

394. Il convient de noter tout d'abord, à cet égard, que les lois de certains pays régissant le transfert des techniques traitent expressément de divers aspects touchant au prix et au coût des techniques, y compris la taxation séparée des différents éléments de la transaction de transfert de techniques, du montant et de la forme des paiements, de la période pendant laquelle des paiements peuvent être effectués et de l'effet qui doit être donné à ces paiements du preneur de techniques au donneur de techniques lorsqu'il existe entre eux deux une relation particulière, pour ne mentionner que quelques-uns de ces aspects. Les présentes notes explicatives traitent de chacun d'eux et de quelques autres.

## 2. Notions et terminologie

395. L'une des difficultés à surmonter pour examiner la question du « prix » ou du « coût » de droits de propriété industrielle ou d'une technique réside dans le choix de la terminologie que l'on va employer pour décrire les notions mêmes de « prix » ou de « coût » et leurs éléments constitutifs.

396. Ce que le donneur de licence ou le fournisseur de techniques reçoit et ce que le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques donne pour ces droits ou ces techniques peut se traduire en termes directement pécuniaires. Ainsi, ce que va recevoir le donneur éventuel peut être dénommé « dédommagement », « rétribution », « revenu », « prix », « rémunération », ou « recette » et ce que va donner le preneur potentiel peut être dénommé « paiements », « redevances », « honoraires », « charges », « commissions » ou « coûts », pour ne mentionner que les termes les plus courants, qui ne sont pas nécessairement utilisés toujours dans le même sens ou de la même façon que dans le présent paragraphe à propos du donneur de licence ou du fournisseur de techniques, d'une part, et du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques, d'autre part.

397. En outre, le « prix » ou le « coût » de droits de propriété industrielle ou d'une technique peut subir l'influence d'autres facteurs, pécuniaires ou non, dont il n'est pas question dans la licence ou l'accord mais qui peuvent néanmoins se traduire par un revenu ou une dépense, soit pour le donneur de licence ou le fournisseur de techniques, soit pour le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques.

398. On examinera donc en détail, dans les paragraphes qui suivent, les diverses formes de dédommagement pécuniaire direct dont il peut être question dans les dispositions d'une licence de propriété industrielle ou d'un accord. Seront ensuite brièvement évoqués les diverses mesures ou les divers systèmes qui peuvent donner lieu indirectement à des revenus ou à des dépenses pour l'une ou l'autre des parties à la transaction de transfert de techniques.

### 3. *Dédommagement pécuniaire direct: paiement forfaitaire; redevances; honoraires*

399. Le dédommagement pécuniaire direct relatif à des droits de propriété industrielle ou à une technique peut revêtir diverses formes: a) « paiement forfaitaire » — montant calculé d'avance, à payer en une fois ou par fractions; b) « redevances » — paiements successifs calculés a posteriori et déterminés en fonction de l'usage économique ou du résultat (unités de production, unités de service, ventes du produit, bénéfices); c) « honoraires » — dédommagement relatif aux services et à l'assistance fournis par des experts techniques ou professionnels, d'un montant déterminé ou calculé par personne ou par durée de service. Dans les présentes notes explicatives, le terme « rémunération » sert à désigner une ou plusieurs de ces trois formes.

400. Ces trois formes de rémunération peuvent être combinées dans une licence de propriété industrielle ou un accord de transfert de techniques déterminé (193) (194) (195) (196). Dans certains cas, le paiement

#### (193) *Rémunération: licence de brevet, Exemple 1*

En contrepartie de la licence de brevet accordée par le donneur de licence au preneur de licence, le preneur de licence accepte

i) de payer au donneur de licence une somme forfaitaire de (montant et désignation de la monnaie) dans les (nombre en lettres) (nombre en chiffres) jours qui suivront la validation du présent accord par les pouvoirs publics en (pays à préciser);

ii) de payer au donneur de licence pendant la durée de la présente licence ou pendant la durée des brevets, selon celle qui débutera le plus tôt, des redevances représentant [(chiffre) %] du prix de vente net du produit fabriqué et vendu dans le territoire exclusif de fabrication et de vente par le preneur de licence et vendu ou autrement écoulé dans le territoire non exclusif de vente dans la mesure où, lors de la fabrication, le produit inclut une invention revendiquée dans les brevets ou si et dans la mesure où ce produit inclut ou fait intervenir, lorsqu'il est vendu ou autrement écoulé, une invention revendiquée dans l'un des brevets.

#### (194) *Rémunération: licence de brevet, Exemple 2*

a) Pour l'utilisation des brevets mentionnés dans l'état récapitulatif des brevets qui figure en annexe N° ..., le preneur de licence accepte de payer au donneur de licence, pendant la durée de la présente licence ou pendant la durée des brevets, selon celle qui débutera le plus tôt, une somme lui ouvrant

i) ou bien le droit d'utiliser n'importe lequel ou la totalité desdits brevets (qu'ils soient effectivement utilisés ou non), au taux uniforme de (chiffre) pour cent du prix de vente net global du produit vendu en (territoire à préciser);

ii) ou bien le droit d'utiliser certains groupes de brevets pendant le temps où, pour chaque groupe, subsistera un brevet valable utilisé par le preneur de licence, y compris les brevets de perfectionnement, les différents taux applicables à ce groupe étant ceux qui figurent en regard des groupes mentionnés dans l'annexe N° ... pour les brevets existants (et sans majoration du taux pour un groupe au titre de l'addition d'un brevet de perfectionnement), le pourcentage obtenu étant appliqué au prix de vente net global du produit vendu en (territoire à préciser).

b) Le choix de l'un des taux prévus aux points i) et ii) ci-dessus appartient au preneur de licence.

c) Pour plus de commodité dans la comptabilité, le preneur de licence a demandé au donneur de licence d'accorder la licence de brevet à un taux uniforme pour tous les droits découlant des brevets, nonobstant le fait que le preneur de licence peut ne pas utiliser ou exercer tous ces droits en permanence.

d) Le preneur de licence se réserve le droit de convertir ce paiement à un taux uniforme en l'obligation de payer à différents taux pour chaque groupe de brevets selon la répartition qui figure dans l'annexe N° ..., dans chaque cas pour la durée des brevets de chaque groupe respectivement, et à un taux différent pour l'utilisation de chaque groupe, selon l'utilisation réelle.

e) Le preneur de licence, s'il paie un taux uniforme, a le droit de demander une liste de tous les taux qui ne figurent pas déjà dans l'annexe N° .... Après réception de ces taux d'utilisation par groupe, le preneur de licence peut opter pour le taux global du total des taux de groupes de certains groupes de brevets énumérés par le preneur de licence, au lieu du taux uniforme, pourvu qu'il avise le donneur de licence au moins (soixante (60)) jours avant, par écrit, ce préavis expirant un jour de terme, de son intention de payer certains taux à compter de l'expiration du préavis au lieu du taux uniforme; s'il paie selon des taux de groupes séparés, il peut donner un préavis de (soixante (60)) jours par écrit, expirant un jour de terme, annonçant son intention de payer selon le taux uniforme.

#### (195) *Rémunération: information technique se rapportant à la licence de brevet*

En contrepartie des informations techniques fournies par le donneur de licence au preneur de licence, le preneur de licence paie au donneur de licence, pendant une période de (préciser) ou pour la durée de la licence de brevet, selon celle qui débutera le plus tôt, le montant suivant:

1) la somme de (montant indiqué en lettres et en chiffres) dans les (soixante) (60) jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord;

2) une redevance de (chiffre) pour cent (... %) du prix de vente net de chaque produit fabriqué et vendu, loué ou autrement écoulé par le preneur de licence.

#### (196) *Rémunération: licence de marque*

En contrepartie de la licence de marque accordée en vertu du présent accord et:

a) pour la fourniture d'informations et de matériaux nécessaires à l'acquisition d'une connaissance complète des normes de qualité, le preneur de licence paie au donneur de licence une somme de (montant en chiffres et en lettres);

b) pour la fourniture de services et d'assistance techniques par des ingénieurs, des spécialistes ou des experts du donneur de licence chargés de former le personnel du preneur de licence aux méthodes employées par le donneur de licence pour atteindre les normes de qualité, le preneur de licence paie au donneur de licence une somme suffisante à couvrir la fraction correspondante des traitements et autres avantages habituels payés ou attribués à ce personnel qualifié, compte tenu du temps de travail consacré par ce personnel à cette formation, ainsi que les frais de voyage, de séjour et autres si ce personnel qualifié est amené à se déplacer pour rejoindre les installations du preneur de licence;

c) pour la supervision des normes de qualité ainsi que pour l'inspection et la mise à l'épreuve d'échantillons et des méthodes de fabrication, d'emmagasinage et d'emballage, le preneur de licence paie au donneur de licence, pendant la durée de la présente licence ou pour la durée de l'enregistrement de la marque, selon celle qui débutera le plus tôt, [une somme de (montant en chiffres et en lettres) par an] [(chiffre) pour cent (... %) du prix de vente net du produit vendu par le preneur de licence en (territoire à préciser)].

forfaitaire peut remplacer purement et simplement le système des redevances (197) tandis que dans d'autres cas, les deux systèmes peuvent être combinés d'une façon ou d'une autre, par exemple, lorsque le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques peut choisir de verser un paiement forfaitaire au lieu de telle ou telle forme de redevances (198). Dans d'autres cas, le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques peut avoir la possibilité de choisir de payer des redevances sur les unités de production plutôt que sur les ventes (199). Les honoraires relatifs aux services et à l'assistance techniques peuvent être déterminés séparément en étant soit fixés d'avance (200), soit négociés au fur et à mesure (voir les paragraphes 464 à 481).

401. Il est à noter, cependant, que, comme cela est indiqué plus précisément par la suite, les lois de certains pays régissant le transfert des techniques peuvent exiger que les divers droits ou éléments de technique soient taxés ou évalués séparément et même, qu'ils fassent l'objet de licences ou d'accords distincts.

#### a. Paiement forfaitaire

402. La somme forfaitaire peut être payée en cas de transfert ou de cession de droits de propriété industrielle, au moment du transfert ou de la cession de ces droits ou bien, s'il s'agit d'une licence de propriété industrielle ou d'un accord de transfert de techniques, lors de la conclusion de la licence ou de l'accord ou peu après, ou quelque temps après, soit en un seul versement soit en plusieurs fractions. Ces versements fractionnés peuvent être échelonnés en fonction de certains événements tels que l'exécution de la licence ou de l'accord, la communication de certaines informations techniques, etc.

403. Le paiement forfaitaire est souvent utilisé pour l'acquisition directe de droits de propriété industrielle, que ce soit par voie de vente ou de cession, ainsi que pour une licence de droits de propriété industrielle ou pour le transfert de savoir-faire, lorsque la technique peut être transférée en une seule fois et que le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques est en mesure de l'assimiler facilement et en entier. Ce paiement est fait pour le transfert de droits et de savoir-faire concernant une technique moins perfectionnée et il peut être tout à fait indiqué du point de vue du preneur de licence ou de l'acquéreur de

#### (197) Rémunération: paiement forfaitaire

En contrepartie de l'octroi de la licence de propriété industrielle, de la communication de savoir-faire et d'informations techniques et de la fourniture de services et d'assistance techniques et de l'exécution des servitudes correspondantes, les parties au présent accord fixent un montant de (somme en chiffres et en lettres) comprenant:

i) Licence de propriété industrielle	.....
ii) Savoir-faire	.....
iii) Informations techniques	.....
iv) Services et assistance techniques	.....
Total	.....

#### (198) Rémunération: paiement forfaitaire au lieu de redevances

a) Au lieu de payer les redevances prévues à l'article ... (voir notes (193), (194), (195), (196)), le preneur de licence peut, en avisant le donneur de licence par écrit [à tout moment] [avant (date déterminée, par exemple date de mise en service de l'installation)], choisir d'acquiescer une licence entièrement libérée de fabrication d'une quantité non limitée du produit en versant une redevance forfaitaire de (montant à préciser en lettres et en chiffres). Ce versement peut être effectué en (nombre à préciser) fractions.

b) Le preneur de licence a droit à un crédit, à valoir sur les paiements afférents à la licence entièrement libérée de fabrication, pour chacune des années (ou fractions d'année) pour lesquelles les redevances en cours ont été payées conformément aux dispositions de l'article ... (voir notes (193), (194), (195), (196) *supra*), pour un montant égal à (chiffre) pour cent (...%) des redevances en cours payées antérieurement pour cette année (ou cette fraction d'année).

#### (199) Rémunération: Préférence du preneur de licence pour un calcul des redevances fondé sur l'unité de production et non sur le prix de vente net

Au lieu de payer les redevances selon l'article ... (voir notes (193), (194), (195), (196)) à raison de (préciser le chiffre) % du prix de vente net du produit, le preneur de licence peut,

en avisant le donneur de licence par écrit [à tout moment] [avant (préciser la date)], choisir de payer comme redevance pour (période déterminée fixée par le donneur et le preneur de licence) [la somme de (chiffre)] [une somme convenue entre le donneur et le preneur de licence] par produit fabriqué et vendu comme indiqué dans ledit article.

#### (200) Rémunération: services et assistance techniques

a) En contrepartie des services et de l'assistance techniques fournis en vertu du présent accord, le preneur accepte de payer au donneur, conformément aux clauses et conditions du présent accord, et sous réserve des ajustements prévus dans les conditions générales, le prix de base de l'accord sur les services et l'assistance techniques (montant en lettres et en chiffres), somme qui se compose notamment des divers éléments suivants:

i) Services de formation rendus en (pays du donneur)	.....
ii) Services de formation rendus en (pays du preneur)	.....
iii) Services d'ingénierie rendus en (pays du donneur)	.....
iv) Services d'ingénierie rendus en (pays du preneur)	.....
v) Services d'installation et de mise à l'essai rendus en (pays du preneur)	.....
vi) Services de gestion	.....
Total	.....

b) Le prix de base de l'accord sur les services et l'assistance techniques comprend un montant suffisant pour couvrir tous les salaires et avantages accessoires applicables à la date de signature du présent accord; toutefois, si après cette date, le barème de ces salaires ou avantages est relevé ou si un avantage est ajouté, le prix de base de l'accord sur les services et l'assistance techniques sera majoré de façon correspondante.

techniques si ce dernier n'a pas à attendre du donneur de licence ou du fournisseur de techniques la communication régulière d'informations techniques relatives aux progrès techniques ou la commercialisation du produit ou des services et une assistance techniques d'appui. Par exemple, on peut verser une somme forfaitaire pour acquérir les droits relatifs à un produit breveté, ou à un procédé breveté, ou à un ensemble de dessins, de spécifications ou d'autres informations techniques qui suffisent par eux-mêmes à permettre au preneur de licence ou à l'acquéreur de techniques de fabriquer et de vendre certains produits.

404. Aux termes des lois de certains pays régissant le transfert des techniques, le recours au système du paiement forfaitaire pour l'acquisition de droits de propriété industrielle ou de techniques est subordonné à certaines conditions. L'une de ces lois dispose que, sous réserve de l'autorisation d'un service administratif déterminé, une somme forfaitaire peut être payée si elle est déterminée d'avance selon le volume estimatif des ventes pendant la durée de la licence ou de l'accord et à la condition qu'elle ne dépasse pas le plafond éventuellement fixé pour le secteur, l'activité ou le produit. Une autre de ces lois dispose que les paiements forfaitaires sont autorisés en cas d'acquisition de droits de brevet par voie de transfert ou d'achat et pour certains types de services et d'assistance techniques (voir les paragraphes 478 à 480); dans les autres cas, la rémunération doit revêtir la forme de redevances pour une licence de brevet ou de marque ou pour un accord de fourniture de savoir-faire devant servir à la production de biens de consommation ou de matériaux en général ou à la fabrication d'outillage, de matériel ou d'autres biens d'équipement. Dans ce dernier cas, toutefois, un montant forfaitaire peut, certes, être fixé pour les informations techniques initialement fournies, mais il doit représenter une avance sur la rémunération par redevance.

#### b. *Redevances*

405. Comme on l'a déjà vu, les redevances sont constituées par des paiements successifs calculés a posteriori en fonction d'une utilisation ou d'un résultat économique. Tel est le sens des mots « redevance(s) » ou « paiement de redevance(s) » dans le présent Guide (voir le paragraphe 399).

406. Pour établir ce lien tangible entre les versements successifs et l'utilisation ou le résultat économique, la disposition pertinente de la licence ou de l'accord peut se référer au volume de la production, au prix de vente du produit dont la fabrication fait intervenir la technique (ou, pour une licence de marque, du produit qui est vendu sous la marque) ou aux bénéfices du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques.

407. Ainsi qu'on l'a observé précédemment, les lois de certains pays régissant le transfert des techniques font des redevances la seule forme de rémunération prévue pour certains types de licence de propriété industrielle ou d'accords de transfert de techniques. En particulier, ces lois exigent que les redevances soient déterminées ou bien en pourcentage ou bien selon un montant fixe par unité de produit mais, dans un cas comme dans l'autre, elles doivent être directement ou indirectement liées au prix de vente ou, le cas échéant, également liées aux bénéfices procurés par les ventes du produit.

#### 1) *Production*

408. Les redevances peuvent être liées à l'unité ou au volume de production et calculées selon un montant fixe, soit par produit fabriqué, soit au poids (par tonne ou par kilogramme), au volume (par gallon ou par litre), ou proportionnellement à un autre indicateur de la production (par exemple, la quantité d'énergie produite).

409. Il peut être indiqué d'exprimer les redevances selon un montant fixe par unité de production et non pas en fonction du prix de vente du produit, en particulier lorsque le prix de vente national du produit a des chances d'être très élevé par rapport au prix de vente international, lorsque les prix sont de nature à augmenter à long terme en raison de l'inflation, lorsque le prix est fonction d'un rapport offre-demande inhabituel ou lorsque l'augmentation du prix du produit ne repose pas forcément sur une utilisation accrue de la technique.

410. Les redevances ainsi calculées sont indépendantes de l'évolution du coût, des ventes ou des bénéfices relatifs au produit ou à la production. Chaque unité de production donne lieu au versement d'une somme déterminée qui n'est pas subordonnée aux fluctuations des coûts, des prix et des monnaies. Pour fixer cette somme, il convient toutefois de s'assurer que le donneur de licence ou le fournisseur de techniques n'y fait pas figurer le prix d'éléments qu'il fournit ou qui ne se rapportent pas à la technique à fournir (voir le paragraphe 422). Sinon, les problèmes les plus importants consistent à définir exactement la mesure de référence de l'unité de production et à prévoir des moyens de lutter contre l'inactivité du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques.

411. Aux termes des lois de certains pays régissant le transfert des techniques, en vertu desquelles certains types de licences ou d'accords doivent prévoir des redevances directement ou indirectement liées au prix de vente du produit qui fait l'objet de la licence de brevet ou de marque ou qui est issu de la mise en œuvre de la technique, il semblerait que des redevances calculées en fonction du volume de la production ne soient pas licites. Dans un pays, cependant, la loi permet que la redevance soit calculée à partir d'un montant fixe par unité de production lorsque le prix de vente national du produit a des chances d'être très élevé par rapport au prix de vente international.

## 2) *Ventes*

412. Les redevances liées aux ventes ne sont payées que lorsque le produit est effectivement vendu. Ce type de lien ne tient habituellement pas compte du fait que les ventes ont dégagé un bénéfice ou n'en n'ont pas dégagé, de telle sorte que lorsqu'on détermine le montant des redevances, il convient de bien s'assurer que l'opération laissera en définitive un bénéfice au preneur de licence ou à l'acquéreur de techniques une fois les redevances payées.

413. La méthode de la redevance « ad valorem » est la plus couramment utilisée lorsqu'on veut déterminer le taux d'une redevance en fonction du volume des ventes. Elle consiste par exemple à fixer le taux de la redevance à  $x$  % du prix de vente du produit.

414. Il convient toutefois de noter que la fixation d'un taux de redevance peu élevé pour un volume de ventes important peut tenir au fait que le prix de la technique a été initialement calculé en fonction d'un certain volume de production.

415. En outre, comme il est indiqué plus haut, il peut être préférable, dans certains cas, d'utiliser l'autre système consistant à déterminer la redevance à partir d'un montant fixe par unité de production (voir les paragraphes 409 et 411).

416. Lorsque la redevance est liée aux ventes, le critère de calcul de la redevance est important. Ce critère peut être constitué soit par le prix de vente brut, soit par le prix de vente net, soit, dans certains cas, par la valeur loyale et marchande.

### a) *Prix de vente brut*

417. Des redevances calculées d'après le prix de vente brut laissent moins de place au doute puisqu'elles peuvent être déterminées par l'examen et l'inspection des livres. Pour le donneur de licence ou le fournisseur de techniques, cette méthode est tout à fait avantageuse tandis que pour le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques, elle comporte un inconvénient puisqu'elle est fondée non seulement sur le prix de la partie du produit fabriquée à l'aide de la technique fournie par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques, mais aussi sur le prix de l'autre partie.

418. A propos de cette méthode de calcul de la redevance, les parties peuvent juger souhaitable de définir l'expression « prix de vente brut » étant donné que sa signification peut varier d'un pays à l'autre. En outre, il conviendra d'examiner si la production rendue possible par des sous-licences du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques doit être prise en compte dans les calculs.

419. Aux termes des lois de certains pays régissant le transfert des techniques, on entend par prix de vente brut, le prix facturé « départ usine » des produits effectivement vendus ou des services rendus. Toutefois, comme on le verra plus loin, ces lois exigent que les redevances soient calculées sur le prix de vente net obtenu une fois le coût ou la valeur de certains éléments ou d'autres dépenses déduits du prix de vente brut.

### b) *Prix de vente net*

420. On utilise le prix de vente net pour le calcul des redevances afin d'éviter les inconvénients que comporte pour le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques l'utilisation d'un prix de vente qui comprendrait des éléments sans rapport avec la technique, ou des éléments qui, bien que se rapportant à la technique, doivent être fournis par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques ou par des tiers et sur lesquels un bénéfice aura déjà été perçu aux dépens du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques. Le prix de vente net représente donc le prix de vente moins le coût, la valeur ou les dépenses



liées à certains éléments (201). Les éléments qui doivent entrer dans cette déduction opérée à partir du prix de vente dépendent de la nature du produit, du système de vente en vigueur pour le produit et des dispositions de la législation de certains pays régissant le transfert des techniques, qui fixent des normes à cet égard.

421. Le but évident de cette déduction est de calculer la redevance en fonction de la valeur ajoutée, lors de la fabrication du produit ou de l'application du procédé, par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques utilisant la technique fournie par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques.

422. Parmi les divers éléments sur lesquels les parties peuvent être amenées à négocier ou qu'elles peuvent inclure dans la déduction figurent les suivants :

- a) frais d'emballage (éventuellement fixés en pourcentage du prix du produit);
- b) primes d'assurance;
- c) frais de transport (éventuellement fixés en pourcentage du prix du produit);
- d) taxes à l'exportation et à l'importation, droits de douane;
- e) impôts sur le chiffre d'affaires ou les ventes;
- f) remises commerciales ordinaires;
- g) marchandise retournée;
- h) frais d'installation à l'endroit où le produit est utilisé;
- i) prix des matières premières, des biens intermédiaires, des pièces détachées ou autres composants, y compris les composants courants entièrement vendus, fournis par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques ou par des personnes se trouvant en relations particulières avec lui, ou par d'autres;
- j) valeur de l'apport de matériel pour la fraction du produit pour laquelle la technique fournie par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques n'est pas utilisée;
- k) fraction du prix du produit qui reflète les redevances;
- l) taxes payées par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques pour le maintien en vigueur de brevets ou de marques.

423. En fixant les redevances d'après la production (soit par rapport à la production totale, soit par unité produite), il peut être nécessaire de tenir compte aussi du coût ou de la valeur de l'un ou plusieurs des éléments précités.

424. Aux termes des lois de certains pays régissant le transfert des techniques, les termes « prix de vente net » excluent, par leur définition, presque tous les éléments énumérés au paragraphe 422; mais ces lois diffèrent, en particulier en ce qui concerne la déduction du prix ou de la valeur des apports acquis localement ou auprès de personnes qui ne sont pas en relations particulières avec le donneur de licence ou le fournisseur de techniques.

#### c) *Valeur loyale et marchande*

425. Lorsque le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques vend le produit à un tiers avec lequel il est en relations particulières à un prix anormalement bas, le donneur de licence ou le fournisseur de techniques est désavantagé si ce prix de vente sert à calculer les redevances. Pour éviter cette situation, les parties peuvent stipuler qu'en pareil cas, les redevances seront calculées sur la base de la valeur loyale et marchande du produit (202).

426. La valeur loyale et marchande peut donc être définie dans la licence ou dans l'accord selon l'une ou plusieurs des méthodes suivantes: 1) la méthode du prix objectif, à savoir le prix proposé à ou par un acheteur du produit qui n'est pas en relations particulières avec le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques, ou le prix de vente convenu avec un tel acheteur ou le prix d'un produit comparable fixé lors d'une vente entre des tiers n'ayant ni l'un ni l'autre de relations particulières avec le preneur de licence ou

(201) Voir note (47), *supra*.

(202) Voir note (47), *supra*, et note (203), *infra*.  
Voir aussi notes (168) et (191), *supra*.

l'acquéreur de techniques ni avec le donneur de licence ou le fournisseur de techniques (203); 2) la méthode du prix de revente, à savoir le prix qu'obtient l'acheteur du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques en revendant le produit, déduction faite d'une partie de la marge bénéficiaire de l'acheteur-vendeur dans cette revente; 3) la méthode du coût augmenté de la marge bénéficiaire, à savoir le coût de production du produit du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques majoré d'un pourcentage déterminé ou d'un montant forfaitaire représentant le bénéfice du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques sur cette vente.

427. A ce propos, il convient d'attirer l'attention sur les lois régissant le transfert des techniques dans certains pays qui, bien que ne comportant pas de définition des termes « valeur loyale et marchande » pour le calcul des redevances, évoquent les « prix en vigueur sur le marché international » ou se réfèrent à une expression équivalente comme critère ou méthode d'évaluation des prix à l'occasion de l'achat de biens d'équipement, de matières premières ou de services au donneur de licence ou au fournisseur de techniques (voir la section I, paragraphe 330); ces lois peuvent par là-même donner une indication du critère à suivre pour le calcul des redevances sur le prix de vente du produit, notamment sur les ventes du produit au donneur de licence ou au fournisseur de techniques ou à des tiers en relations particulières avec le donneur de licence ou le fournisseur de techniques.

#### d) *Moment des ventes et de la remise de fonds*

428. *Moment de la vente.* Lorsque les redevances sont liées aux ventes, la question se pose de savoir à quel moment le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques a vendu le produit. Une opération de vente s'étend habituellement sur une certaine période qui va de l'envoi de la commande à la réception du paiement fait par l'acquéreur du produit en passant par la fabrication, la livraison et la facturation. Comme la longueur de cette période varie, la détermination du moment de la vente peut soulever des difficultés.

429. Bien que le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques puisse être laissé libre de juger lui-même à quel moment la vente a eu lieu, ce moment est précisé dans certains cas dans la licence ou dans l'accord, et la vente sera par exemple considérée comme faite lorsque le produit est expédié en vertu d'un contrat de vente ou accepté par un acquéreur en l'absence d'un contrat (204). Quant aux produits qui se trouvent en stock au moment où la licence ou l'accord expire ou est résilié, il est habituel de préciser qu'ils sont considérés comme vendus à ce moment (205) (voir aussi la section T.4, paragraphe 600).

430. *Moment de la remise de fonds.* Le moment de la remise des redevances est précisé dans la licence ou l'accord. Habituellement, la période pour laquelle les ventes doivent être calculées correspond à un trimestre, un semestre ou une année. Le montant total des redevances afférentes à cette période est alors calculé. Le dernier jour de la période est défini et la remise des redevances doit avoir lieu dans un délai déterminé après l'expiration de cette période, par exemple dans les trente ou les soixante jours après le 31 mars, qui marque la fin d'un trimestre (voir aussi la section O.1, paragraphe 497).

### 3) *Bénéfices*

431. Si les redevances sont liées aux bénéfices de l'entreprise du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques, aucun paiement n'est dû avant que l'entreprise ne réalise un bénéfice grâce aux ventes du produit.

432. Il peut arriver que les ventes doivent se faire moyennant un bénéfice limité ou même à perte, en particulier pendant les premières années de la production, lorsque les compétences locales et le marché sont en cours de développement. Toutefois, le donneur de licence ou le fournisseur de techniques peut

(203) *Prix du produit non vendu mais écoulé autrement*

Pour tout produit qui n'est pas vendu isolément mais incorporé ou autrement écoulé, le prix du tarif ou de la facturation est évalué comme si le produit avait été vendu dans des conditions ordinaires à un tiers au moment de cet écoulement.

(204) *Moment de la vente du produit*

La vente est considérée comme effective lorsque le produit est expédié conformément à un contrat de vente ou accepté par un acquéreur en l'absence d'un contrat.

(205) *Produit considéré comme vendu à l'expiration ou à la résiliation de l'accord*

a) A l'expiration ou à la résiliation du présent accord, tout produit en stock et non vendu par le preneur de licence est considéré comme vendu le jour où cette expiration ou résiliation prend effet.

b) Les redevances sont payables sur tous les produits fabriqués avant la date d'expiration du [désignation] brevet [N° ...] et invendus à cette date et elles sont calculées et payées selon les modalités et aux moments prévus aux articles ... (voir notes (218) et (219), *infra*).

répugner à accepter un tel système, à moins d'être directement chargé de la gestion de l'entreprise et d'être convaincu qu'il peut compter sur des bénéfices (ce qui est typiquement le cas d'une entreprise commune) ou à moins que le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques ne bénéficie d'une position de négociation très forte, comme cela peut être le cas s'il a la maîtrise de matières premières rares. Le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques n'en doit pas moins tenir compte de la rentabilité escomptée en examinant si les paiements qui sont négociés pour la technique sont raisonnables.

433. Etant donné que la notion de « bénéfice » peut être ambiguë et contestée, il se peut que les parties veuillent définir le terme dans la licence ou l'accord et prévoir des mesures particulières pour la détermination et la vérification des bénéfices du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques.

#### 4) *Redevances minimums*

434. Le système de la redevance minimum consiste à prévoir le paiement d'un certain montant indépendant du fait que le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques aura fabriqué une quantité déterminée du produit ou aura réalisé des ventes ou des bénéfices déterminés. Lorsque le montant des redevances calculées d'après la production, les ventes ou les bénéfices réels n'atteint pas le minimum fixé, le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques doit couvrir la différence.

435. Il convient cependant de distinguer entre le système de la redevance minimum et l'engagement de payer un montant précis et fixé d'avance en cas d'incapacité du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques d'obtenir les résultats convenus.

436. Les systèmes de redevance minimum sont particulièrement usuels dans les licences exclusives du fait que le donneur de licence ou le fournisseur de techniques veut avoir certaines garanties étant donné qu'il est dans l'impossibilité d'accorder d'autres licences et qu'il va dépendre des capacités de production et de commercialisation du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques.

437. Il y a des cas où la redevance calculée d'après la production, les ventes ou les bénéfices diminue en raison d'une évolution imprévue de la situation, par exemple l'apparition d'un produit compétitif, une baisse de la demande ou des difficultés entravant la production ou les ventes. Dans ce cas, à moins que le montant des redevances minimums n'ait été déterminé à partir d'une estimation soignée de la demande, le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques peut être désavantagé par un paiement excessif. Pour éviter cette situation, on peut plafonner les redevances minimums à un pourcentage déterminé des redevances prévisibles ou à un montant fixe en plus des redevances réelles. En outre, on fixe d'ordinaire des redevances minimums selon un barème progressif reposant sur l'hypothèse que dans la période de démarrage, la production, les ventes ou les bénéfices seront moins importants que dans les années suivantes de la licence ou de l'accord.

438. En outre, dans certains cas, le paiement de redevances minimums peut être considéré comme un acompte ou une avance sur les redevances. Le paiement réel des redevances n'est pas fait tant que le montant global des redevances ne dépasse pas le montant de l'avance ou de l'acompte. Avant ce montant, on ne fait que reporter le montant obtenu pour les redevances afférentes à chaque période de paiement. Le paiement réel commence pour la période de paiement au cours de laquelle le montant global dépasse le montant des acomptes ou avances.

439. Le système de la redevance minimum peut aussi permettre, par exemple, la résiliation de la licence ou de l'accord ou son passage du régime d'exclusivité au régime de non-exclusivité, soit automatiquement soit au choix du donneur de licence ou du fournisseur de techniques, si le montant minimum de la redevance n'est pas atteint, ou la poursuite de la licence ou de l'accord, au choix du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques, une fois que le minimum est atteint.

440. Comme on l'a vu, les systèmes de redevances minimums peuvent offrir certaines garanties au donneur de licence ou au fournisseur de techniques. Ils tendent aussi à inciter le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques à exploiter le brevet ou la technique ou à vendre le produit sous la marque concédée sous licence. Toutefois, si le donneur de licence ou le fournisseur de techniques détient une partie du capital social d'une entreprise commune avec le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques, on peut soutenir que la rémunération qu'il recevra reflètera directement le succès ou l'échec de l'entreprise commune dont il est au moins en partie responsable et qu'il ne sera, par conséquent, pas question de redevances minimums.

441. En vertu des lois de certains pays régissant le transfert des techniques, lorsque le paiement du prix de la technique est lié à la production, aux ventes ou aux bénéfices, le système de la redevance minimum n'est pas approuvé.

#### 5) *Redevances dégressives*

442. On peut inclure dans la licence ou dans l'accord une disposition prévoyant des redevances dégressives calculées d'après le nombre d'unités produites ou vendues: le taux des redevances diminuera donc à mesure que les quantités augmentent. Ce système peut ne pas être parfait lorsque le donneur de licence ou le fournisseur de techniques est le partenaire étranger d'une entreprise commune ou doit appuyer l'effort de vente étant donné qu'il peut ainsi être tenté de ne pas encourager l'effort d'expansion maximum dès que les ventes ou la production ont atteint un certain niveau. En outre, ce système peut avoir les effets d'un système de redevances minimums.

443. Aux termes des lois d'un pays régissant le transfert des techniques, dans le cas d'un accord de fourniture du savoir-faire nécessaire à la fabrication de biens d'équipement et de fourniture des services et de l'assistance techniques connexes, la rémunération doit diminuer pendant la durée autorisée de l'accord de façon à permettre une participation plus grande des services locaux d'ingénierie.

#### 6) *Redevances maximums*

444. Le système de la redevance maximum dispense le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques de payer l'excédent lorsque le montant des redevances calculé d'après la production, les ventes ou les bénéfices dépasse un montant déterminé. Ainsi, tout ce qui vient en sus du montant maximum grâce aux efforts de vente du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques procure à celui-ci un revenu. Ce système sauvegarde les intérêts du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques, en particulier lorsque l'expansion du marché est sans rapport avec la technique fournie ou avec le soutien fourni pour les ventes par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques ou encore lorsqu'il est probable que le prix de vente ne cesse d'augmenter, à long terme.

445. Aux termes des lois d'un pays régissant le transfert des techniques, dans le cas d'un accord de fourniture de savoir-faire destiné à servir à la production de biens de consommation ou de matériaux en général, lorsque le montant des redevances payées atteint un plafond déterminé avant l'expiration de l'accord ou si les paiements n'ont pas atteint le montant estimatif avant l'expiration de l'accord, aucun autre paiement n'est dû.

#### 7) *Choix du mode de calcul des redevances*

446. Il est difficile de dire quelle base (production, ventes, bénéfices) est la meilleure pour le calcul des redevances du point de vue du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques d'un pays en développement. Certaines des questions qu'il faut examiner ont déjà été évoquées dans la description des divers types de systèmes de redevances. Il en est encore d'autres, méritant d'être prises en considération, qui sont les suivantes.

447. Dans la plupart des cas qui font intervenir des entreprises communes, une redevance fondée sur le prix de vente net est probablement préférable à une redevance fondée sur la production ou sur le prix de vente brut parce qu'elle incite le donneur de licence ou le fournisseur de techniques à faire tout son possible pour pousser les ventes au maximum et, par conséquent, les bénéfices de l'entreprise commune et que cette dernière n'aura aucun paiement à faire si des produits fabriqués restent invendus.

448. Lorsque l'un des buts de la relation d'affaires est de favoriser les exportations à partir du pays du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques et que le donneur de licence ou le fournisseur de techniques offre des débouchés d'exportation ou appuie les ventes à l'exportation ou fait les deux, le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques peut s'adjuger une bonne position de négociation en payant des redevances différentielles pour les ventes à l'exportation. Des redevances plus élevées payées sur le prix de vente net des produits exportés (par opposition aux produits vendus sur place) peuvent favoriser une coopération plus active du donneur de licence ou du fournisseur de techniques pour la mise en valeur des marchés étrangers ou pour l'acquisition de droits permettant initialement au preneur de licence ou à l'acquéreur de techniques d'exploiter ces marchés.

c. *Comparaison entre le paiement forfaitaire et les redevances*

449. Le paiement forfaitaire est caractérisé par le fait que l'obligation de payer est accomplie immédiatement ou assez rapidement. En outre, les parties n'ont pas à tenir des comptes réguliers ou à exercer un contrôle sur les calculs ou sur les remises de fonds comme dans le cas des redevances.

450. Par comparaison avec les redevances, le paiement forfaitaire peut éventuellement présenter certains avantages sur le plan fiscal. Le paiement régulier de redevances est considéré comme un revenu du donneur de licence ou du fournisseur de techniques sur le plan de l'imposition et, en tant que telles, les redevances sont frappées par l'impôt sur le revenu. Le paiement forfaitaire unique et même le montant forfaitaire payable par fractions peuvent être considérés comme la contrepartie ou le résultat financier d'une opération de vente ou d'achat, la cession ou le transfert des droits de propriété industrielle et la communication de savoir-faire étant assimilés à la vente de biens commerciaux. Le donneur de licence ou le fournisseur de techniques aura aussi à payer des impôts sur le paiement forfaitaire. Le paiement forfaitaire unique, cependant, peut être taxé différemment (souvent plus fortement) que les revenus revêtant la forme de redevances. Aux termes de certaines réglementations fiscales, il est parfois possible d'alléger le barème d'imposition plus fort ou progressif qui frappe le paiement forfaitaire si ce dernier est réparti en fractions et s'échelonne sur plusieurs exercices, ce qui permet d'appliquer des barèmes moins élevés.

451. Lorsqu'une prestation plus ou moins unique en constitue la contre-valeur, le paiement forfaitaire peut donner des résultats économiquement plus justifiés entre les parties. Si, par exemple, les ventes atteignent un niveau imprévu, en particulier sous l'effet de fluctuations monétaires ou d'autres circonstances économiques, le système des redevances procure au donneur de licence ou au fournisseur de techniques des recettes inespérées et injustifiées. Avec le système du paiement forfaitaire, le donneur de licence ou le fournisseur de techniques ne recevra pour sa prestation unique que la contre-valeur qui paraît justifiée au moment de la conclusion de l'accord.

452. En revanche, le paiement forfaitaire peut aussi comporter des risques pour le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques si la production ou les ventes du produit sont inférieures aux prévisions et si ce paiement est disproportionné par rapport à la valeur économique des prestations du donneur de licence ou du fournisseur de techniques.

d. *Paiement forfaitaire et redevances combinés*

453. Dans de nombreux cas, la rémunération de droits de propriété industrielle ou de savoir-faire combine un paiement forfaitaire et des redevances (206).

454. Le paiement forfaitaire est souvent considéré comme un paiement initial pour la divulgation d'informations permettant au preneur de licence ou à l'acquéreur de techniques potentiel d'évaluer la technique (voir la section G.3: Divulgation du savoir-faire, en particulier les paragraphes 259 à 265). Le donneur de licence ou le fournisseur de techniques considère fréquemment ce paiement comme une rémunération initiale des travaux de recherche et de développement de base consacrés à la technique. Le montant du paiement initial varie largement selon les transactions et peut aller d'une petite somme pour la communication d'informations techniques initiales à un montant très important pour une technique perfectionnée ayant nécessité beaucoup de recherche et de développement. Dans certains cas, le paiement forfaitaire initial peut être considéré comme un paiement minimum ou comme un acompte ou une avance sur les redevances (voir le paragraphe 438). En outre, le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques peut avoir la possibilité d'effectuer un paiement forfaitaire supplémentaire, fixé d'avance ou négocié au moment du choix d'effectuer ce paiement, au lieu de verser des redevances, le montant des redevances déjà versées étant à déduire de ce paiement (207).

455. Pour négocier une rémunération combinant un paiement forfaitaire et des redevances, le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques a besoin d'évaluer soigneusement le débours total et l'incidence des paiements à prévoir pour diverses combinaisons. Par exemple, la charge représentée par les intérêts est importante lorsqu'on veut déterminer l'ampleur du montant forfaitaire, tandis qu'il est indispensable de faire des projections des estimations de production et du «cash-flow» à partir des ventes pendant la période couverte par la licence ou l'accord pour évaluer le taux des redevances en pourcentage.

(206) Voir note (193), (195) et (196), *supra*.

(207) Voir note (198), *supra*, et paragraphe 400.

e. *Paiement de redevances « hors taxes » ou « nettes de taxes »*

456. Une question importante se pose à propos des paiements pour l'acquisition de droits de propriété industrielle ou de techniques, à savoir celle des impôts perçus dans le pays du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques et dans celui du donneur de licence ou du fournisseur de techniques.

457. Comme l'indiquent par ailleurs les présentes notes explicatives (voir la section O.7: Règlement du paiement — imposition, paragraphe 511 à 527), l'assujettissement à l'impôt dépend de l'impôt sur le revenu en vigueur dans chaque pays ainsi que de l'existence éventuelle d'accords fiscaux entre le pays du donneur de licence ou du fournisseur de techniques et celui du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques.

458. En calculant le montant des redevances, il faut tenir compte de l'effet des dispositions qui peuvent rendre obligatoire, dans le pays du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques, un paiement « hors taxes » ou « net de taxes ». Il faut tenir compte de considérations similaires à propos du calcul du paiement forfaitaire ou des taxes afférentes aux services et à l'assistance techniques. L'exemple suivant, relatif aux redevances, illustre les problèmes d'imposition des revenus et l'incidence de ces dispositions.

459. Si l'on a prévu le paiement d'une redevance « nette » de 1 dollar et que le pays du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques prélève à la source un impôt de 15 % sur toutes les redevances payées à des étrangers ou à des non-résidents, le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques aura à payer un total d'environ 1,18 dollar pour que la redevance nette soit de 1 dollar. Si l'on suppose que le donneur de licence ou le fournisseur de techniques est imposé à 50 % sur les redevances perçues dans son propre pays mais qu'il peut profiter d'une disposition sur les crédits en matière d'impôts étrangers, il percevra 59 cents net, tous impôts payés, soit 18 cents (c'est-à-dire 15 % de 1,18 dollar) pour les impôts perçus dans le pays du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques et 41 cents (c'est-à-dire 1,18 dollar moins 50 % de 1,18 = 0,59 moins 0,18 de crédit d'impôts = 0,41) dans son propre pays. En revanche, si l'on a prévu une redevance « brute » au lieu d'une redevance « nette » de 1 dollar, le donneur de licence ou le fournisseur de techniques recevra, après impôts, un montant net de 50 cents, puisque 15 cents (c'est-à-dire 15 % de 1 dollar) auront été déduits pour les impôts perçus dans le pays du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques et 35 cents (c'est-à-dire 1 dollar moins 50 % de 1 dollar = 0,50 moins 0,15 de crédit d'impôts = 0,35) dans son propre pays.

460. Ainsi, avec la formule de la redevance nette, le donneur de licence ou le fournisseur de techniques reçoit effectivement 9 cents de plus, tandis que le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques paie 18 cents de plus qu'avec la formule de la redevance « brute », la différence représentant l'impôt prélevé dans les pays considérés (3 cents, d'une part, et 6 cents de l'autre); toutefois, un montant de 6 cents est effectivement pris en charge par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques.

461. Avec la formule de la redevance nette, le fisc du pays du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques perçoit encore un impôt plus élevé à la source (18 cents contre 15 avec la formule de la redevance brute) et le fisc du pays du donneur de licence ou du fournisseur de techniques perçoit, lui aussi, un montant supérieur (41 cents contre 35 avec la formule de la redevance brute). Mais pour le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques, l'adoption de la formule de la redevance nette entraîne non seulement le paiement d'une redevance plus élevée au donneur de licence ou au fournisseur de techniques (1,18 dollar contre 1,15 avec l'autre formule), mais aussi le paiement d'un impôt au pays de ce dernier (soit 6 cents, à savoir la différence entre 41 cents et 35 cents). Il se peut aussi, avec ce système, que le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques ait besoin d'une plus grande quantité de devises, ce qui accroît sa dépense et grève davantage les réserves de devises de son pays.

462. Pour éviter cette situation ou au moins pour y remédier partiellement, certains arrangements fiscaux entre les parties prévoient que le donneur de licence ou le fournisseur de techniques rembourse au preneur de licence ou à l'acquéreur de techniques une fraction du montant de l'impôt éventuel, qu'il présente ensuite comme crédit d'impôt ou comme déduction du revenu pour le calcul de l'impôt prélevé dans son propre pays sur les redevances qu'il perçoit. Aux termes de cet arrangement, les pouvoirs publics des pays intéressés reçoivent toujours le même montant au titre de l'impôt. On peut cependant faire valoir que ce remboursement par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques devrait se traduire par la perte du droit au crédit d'impôts ou à la déduction et qu'il devrait être considéré comme un « revenu » du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques et être, par conséquent, imposé dans un pays ou dans l'autre.

463. Ainsi qu'on l'a noté dans une autre section des présentes notes explicatives (voir la section 0.7, paragraphes 511 à 527), aux termes des lois de certains pays régissant le transfert des techniques, la licence ou l'accord doit stipuler quelle partie est assujettie au paiement des impôts sur le revenu. Aux termes des lois de certains autres pays, aucune disposition de la licence ou de l'accord ne peut prévoir de paiement « hors taxes » ou « nets de taxes », du moins, d'après les lois d'un pays, lorsqu'il s'agit de licences ou d'accords négociés avec des services publics de ce pays.

f. *Honoraires afférents aux services et à l'assistance techniques*

1) *Honoraires afférents aux services et à l'assistance techniques en rapport avec la licence de brevet ou de marque ou avec l'accord de savoir-faire technique*

a) *Généralités*

464. Il se peut que des services et une assistance techniques particuliers devant être fournis par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques soient nécessaires dans le cadre du transfert des techniques ou de la commercialisation du produit sous une marque déterminée et qu'ils doivent être payés séparément.

465. Les honoraires afférents à des services et à une assistance techniques particuliers en rapport avec une licence de brevet ou de marque ou avec un accord de savoir-faire technique peuvent être examinés sous trois rubriques principales: a) le coût des programmes de formation du personnel du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques; b) les honoraires afférents aux services et à l'assistance techniques du donneur de licence ou du fournisseur de techniques au preneur de licence ou à l'acquéreur de techniques, dans les installations industrielles de celui-ci, pendant la durée de la licence ou de l'accord; c) les honoraires afférents aux services et à l'assistance techniques concernant l'outillage, le matériel ou d'autres biens d'équipements nécessaires à la mise en œuvre de la technique dans les installations industrielles du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques (208).

b) *Coût de la formation*

466. Les divers aspects de la formation sont évoqués dans une autre section des présentes notes explicatives (voir la section H.2, paragraphe 309). En ce qui concerne le coût de la formation, il s'agit de savoir quelle partie va prendre en charge les dépenses afférentes aux programmes de formation qui peuvent être mis sur pied soit dans les installations industrielles du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques, soit dans les locaux du donneur de licence ou du fournisseur de techniques.

467. D'un certain point de vue, étant donné que la formation en cours d'emploi constitue l'un des moyens d'acquérir le savoir-faire que le donneur de licence ou le fournisseur de techniques s'est engagé à fournir au preneur de licence ou à l'acquéreur de techniques, c'est le premier qui devrait prendre toutes les dépenses à sa charge. D'un autre côté, il semble que les traitements et les frais de voyage, de séjour et de transport sur place des instructeurs, ainsi que les frais concernant leur matériel didactique, que ce soit dans le pays du donneur de licence ou du fournisseur de techniques ou dans celui du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques devraient être pris en charge par le premier tandis que ces traitements, frais de voyage et de séjour devraient être pris en charge par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques si son personnel est formé en cours d'emploi chez le donneur de licence ou le fournisseur de techniques (209). En revanche, si une formation particulière est demandée par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques, c'est ce dernier qui doit prendre à sa charge les frais de préparation correspondants, y compris l'acquisition du matériel didactique (210).

468. On peut rappeler qu'aux termes des lois de certains pays régissant le transfert des techniques, une licence de brevet ou un accord de fourniture de savoir-faire devant être utilisé pour la production de biens de consommation ou de matériaux ou pour la fabrication de biens d'équipement doit contenir une disposition relative à la formation du personnel technique spécialisé du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques (voir la section H.2, paragraphe 309). Il semble découler implicitement des lois de certains de ces pays que, en dehors de la rémunération à verser pour la licence de brevet ou l'accord de savoir-faire technique, le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques n'a aucun autre paiement

(208) Voir note (200), *supra*.  
(209) Voir note (164), *supra*.

(210) Voir note (167), *supra*.

à faire pour ces services ou cette assistance en matière de formation tandis que, en vertu des lois d'autres pays de cette catégorie, une rémunération peut être demandée pour les services rendus par des techniciens dans l'exécution du programme de formation du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques. Les lois en question fixent des critères pour l'estimation du montant de la rémunération et précisent la forme que doit revêtir le paiement (voir le paragraphe 471 pour les renseignements détaillés concernant ces critères et la forme du paiement).

c) *Experts techniques fournis par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques*

469. Il se peut que le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques ait besoin des services et de l'assistance techniques des experts techniques du donneur de licence ou du fournisseur de techniques. Ces services et cette assistance peuvent être nécessaires dans l'installation industrielle du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques pour l'exploitation effective de l'invention brevetée ou du procédé breveté ou pour l'utilisation du savoir-faire fourni ou pour la commercialisation du produit portant la marque concédée sous licence (211).

470. La licence ou l'accord précise normalement le nombre d'experts, la durée de leur détachement et le coût de chaque catégorie de personnel. Il peut être demandé au preneur de licence ou à l'acquéreur de techniques de payer le salaire normal touché par ces experts dans leur pays, ainsi que leurs frais de voyage et de séjour, ou d'assurer leur logement et de leur fournir d'autres services sur place (212). Les principales questions à régler pour fixer la rémunération de ces experts techniques concernent habituellement leur indemnité journalière, la monnaie de paiement et la durée de leurs services. D'autres questions peuvent se poser notamment pour la disponibilité de logements et les soins médicaux ou l'assurance.

471. En vertu des lois de certains pays régissant le transfert des techniques, l'estimation du montant total de la rémunération des experts techniques payable au donneur de licence ou au fournisseur de techniques en monnaie étrangère doit reposer sur certains critères, notamment le nombre d'experts, et l'indemnité journalière individuelle — ne comprenant pas les frais de séjour — doit être conforme aux normes en usage dans leur pays d'origine et être fixée d'après la spécification et la catégorie de chaque expert et la nature de ses services. En outre, l'estimation doit reposer sur une évaluation de la durée jugée suffisante pour la prestation des services et de l'assistance techniques. Par ailleurs, il est à noter que ces lois disposent que les frais de séjour des experts techniques dans le pays, qui doivent être estimés pour chaque cas individuellement, sont payables en monnaie locale. Enfin, certaines de ces lois précisent aussi la forme de paiement des taxes afférentes aux services des experts techniques et disposent, par exemple, que le prix facturé doit être conforme au harème effectivement appliqué pour les services et figurer sur une facture délivrée par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques, dûment détaillée et certifiée conforme.

d) *Services techniques concernant les biens d'équipement nécessaires dans l'installation industrielle du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques*

472. Les services techniques peuvent éventuellement aussi être nécessaires pour l'outillage, le matériel ou d'autres biens d'équipement nécessaires à l'utilisation de la technique dans l'installation industrielle du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques.

473. Ces services peuvent se rapporter à la préparation de dessins, de spécifications, de soumissions et d'autres documents concernant l'achat de ces biens d'équipement. Cette documentation est distincte des informations techniques fournies au titre de la licence de brevet ou de l'accord de savoir-faire technique. Elle peut être préparée normalement chez le donneur de licence ou le fournisseur de techniques (213).

474. Les services techniques peuvent concerner également le montage, l'exploitation et l'entretien de l'outillage, du matériel ou d'autres biens d'équipement dans les installations industrielles du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques. Dans ce cas, les services seront rendus par des experts techniques et professionnels envoyés sur place (214).

(211) Voir note (167), *supra*.

(212) Voir note (167), *supra*.

(213) Voir note (166), *supra*.

(214) Voir note (167), *supra*.



475. Les services techniques peuvent aussi faire partie d'une transaction globale de transfert de techniques comprenant une licence de propriété industrielle ou un accord de savoir-faire technique et un accord qui prévoit la prestation de services spécialisés d'études et d'ingénierie ou de conseil par des experts techniques et professionnels pour l'achat, le montage, l'exploitation et l'entretien d'outillage, de matériel et d'autres biens d'équipement nécessaires à la construction de l'installation industrielle dans laquelle la technique doit être utilisée (voir la section H.3, paragraphe 310, et la section I, paragraphes 318 à 330).

476. Les charges afférentes aux services techniques rendus chez le donneur de licence ou le fournisseur de techniques sont habituellement calculées selon un horaire ou journalier ou bien le donneur de licence ou le fournisseur de techniques peut accepter de fournir un certain nombre d'heures de ces services moyennant une taxe déterminée (215).

477. Les questions qui entrent en ligne de compte pour l'établissement de la rémunération des experts techniques et professionnels envoyés dans les installations industrielles du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques ont été traitées plus haut (voir le paragraphe 471).

478. Les lois de certains pays régissant le transfert des techniques traitent expressément de l'établissement de la rémunération et de la forme du paiement relatif aux services techniques nécessaires pour le montage, l'assemblage et l'exploitation d'outillage, de matériel et d'autres biens d'équipement ou relatif aux services spécialisés d'ingénierie et de conseil rendus par des experts techniques et professionnels ou encore relatif à l'emploi d'experts chargés de certains travaux spécialisés pendant une durée fixe (voir la section H.3, 4 et 5, paragraphes 310 à 317).

479. Aux termes de ces lois, la rémunération doit être d'un montant fixe, déterminé à partir du coût établi, compte tenu de la nature des services, de l'importance du projet, du montant total des investissements ainsi que des normes et critères habituellement utilisés en la matière. Le paiement du montant fixé doit se faire par fractions pendant l'exécution du projet et la fourniture des services, sur présentation d'une facture qui doit préciser les services rendus et le montant correspondant. Il doit aussi être subordonné à l'utilisation complète et appropriée des services et à l'obtention de résultats tangibles grâce à ces services.

480. En ce qui concerne les services et l'assistance techniques qui doivent être fournis par les experts du donneur de licence ou du fournisseur de techniques, il semblerait qu'en vertu des lois de certains de ces pays, la rémunération correspondante doit être évaluée séparément et que la forme de paiement fixée pour ces services doit être celle qui est indiquée plus haut (voir le paragraphe 471).

#### 2) *Honoraires afférents aux services de gestion, de planification, de recherche et de développement*

481. Il est question par ailleurs, dans les présentes notes explicatives, des différents types de services de gestion, de planification, de recherche et de développement (voir la section H.6 et 7, paragraphes 313 à 317). Il est à noter que les lois de certains pays régissant le transfert des techniques fixent également des critères à appliquer pour la détermination des honoraires afférents à ces services et précisent la forme que doit revêtir leur paiement, comme il est indiqué plus haut (voir les paragraphes 479 et 480).

#### 4. *Dédommagement et dépenses indirectes et non pécuniaires*

482. Il se peut que certains éléments d'une transaction déterminée de transfert de techniques procurent directement ou indirectement un revenu supplémentaire au donneur de licence ou au fournisseur de techniques ou se traduisent soit par une augmentation du coût des droits de propriété industrielle ou de la technique, soit par un abaissement de ce coût pour le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques. Ces éléments sont brièvement évoqués dans les paragraphes ci-après.

##### a. *Revenu des opérations connexes*

483. Le donneur de licence ou le fournisseur de techniques peut tirer des revenus de diverses opérations: commissions sur les ventes du produit faites par l'intermédiaire de ses propres circuits de distribution pour le compte du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques, bénéfices réalisés sur la vente du produit fourni dans le cadre d'arrangements d'achats exclusifs, bénéfices réalisés sur la vente au preneur

(215) Voir note (166), *supra*.

de licence ou à l'acquéreur de techniques de produits connexes qui complètent son programme de commercialisation, bénéfices réalisés sur la vente au preneur de licence ou à l'acquéreur de techniques de matières premières, de biens intermédiaires, de pièces détachées ou d'autres composants et location d'outillage, de matériel ou d'autres biens d'équipement au preneur de licence ou à l'acquéreur de techniques.

b. *Dividendes et plus-value de la participation financière; capitalisation du paiement forfaitaire ou des redevances*

484. Si le donneur de licence ou le fournisseur de techniques prend une participation financière dans l'entreprise du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques ou si l'un et l'autre fondent une entreprise commune, le premier recevra, en cas de réussite des opérations commerciales, des dividendes sur sa participation financière. Si une partie essentielle des opérations commerciales dépend des droits de propriété industrielle ou de la technique du donneur de licence ou du fournisseur de techniques, il peut y avoir un lien direct entre le montant des redevances et le montant des dividendes. Plus les redevances sont élevées, moins les dividendes sont importants, et inversement. L'ampleur de la participation ainsi que divers facteurs d'ordre fiscal et financier peuvent déterminer l'importance relative à attribuer à chaque élément ainsi que la constitution de réserves ou la non-répartition des bénéfices, ce qui peut conduire à une augmentation de la valeur de la participation financière.

485. Il convient à cet égard de tenir compte des lois de certains pays régissant le transfert des techniques, qui assimilent à des bénéfices les paiements qui sont faits pour des droits de propriété industrielle ou pour des techniques entre une filiale et la société mère ou entre filiales, ou lorsqu'il existe une unité économique ou une communauté d'intérêts entre les parties, ou lorsque la gestion technique, administrative, financière et commerciale est effectivement assurée par le donneur de techniques, ou lorsque ce dernier fournit des matières premières ou des produits intermédiaires utilisés dans le procédé pour un montant dépassant un pourcentage déterminé du coût total du produit. Certaines de ces lois prévoient aussi qu'en pareil cas, le paiement forfaitaire ou les redevances ne peuvent pas être assimilés à un apport de capital ni constituer une participation aux bénéfices ou au capital de l'entreprise du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques, ni être déduits pour le calcul de l'impôt sur son revenu.

486. En vertu des lois de certains autres pays régissant le transfert des techniques, bien que des redevances puissent être payées par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques au donneur de licence ou au fournisseur de techniques même lorsque ce dernier détient une participation financière dans l'entreprise du premier, le montant des redevances doit être sensiblement réduit lorsque le donneur de licence ou le fournisseur de techniques détient une participation majoritaire chez le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques; en outre, il est interdit à une filiale à 100 % de payer des redevances ordinaires à une société mère étrangère.

c. *Transfert ou partage des dépenses*

487. Certaines mesures de transfert ou de partage des dépenses, par exemple les dépenses engagées pour le maintien ou la défense des droits découlant du brevet ou de la marque, peuvent avoir pour effet de réduire les dépenses du donneur de licence ou du fournisseur de techniques et d'accroître le coût d'une transaction de transfert des techniques pour le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques.

d. *Fourniture en retour d'informations techniques; droits relatifs au progrès technique*

488. Le savoir-faire technique du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques qui doit être cédé au donneur de licence ou au fournisseur de techniques peut également constituer une forme de revenu pour ce dernier. Les clauses et conditions concernant la fourniture en retour d'informations techniques sur les améliorations, perfectionnements ou techniques nouvelles et l'acquisition de droits relatifs à ces progrès techniques sont examinées dans une autre section des présentes notes explicatives (voir la section F, paragraphes 216 à 237).

e. *Acquisition de données sur le marché*

489. Le donneur de licence ou le fournisseur de techniques peut bénéficier de données fournies par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques au sujet de la commercialisation du produit dans la région, y compris les nouvelles techniques de promotion des ventes, qui peuvent se révéler utiles pour la commercialisation du produit dans d'autres régions.

f. *Réduction de coût et économies bénéficiant au preneur de licence ou à l'acquéreur de techniques*

490. Certains éléments d'une transaction déterminée de transfert de techniques peuvent avoir pour effet de réduire les frais d'exploitation du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques ou conduire d'une autre manière à des économies pour le bénéficiaire de la technique transférée.

491. On peut aussi mentionner des mesures comme l'utilisation par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques des circuits de distribution du donneur de licence ou du fournisseur de techniques, l'utilisation gratuite de la marque du donneur de licence ou du fournisseur de techniques, l'accès du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques aux informations sur les perfectionnements des inventions existantes ou du savoir-faire, ou sur les inventions nouvelles du donneur de licence ou du fournisseur de techniques ou encore sur des droits relatifs à ces progrès techniques et, enfin, la possibilité de bénéficier d'informations de commercialisation et d'autres services et assistance techniques du donneur de licence ou du fournisseur de techniques.

5. *Montant maximum du prix ou du coût des droits de propriété industrielle ou de la technique*

492. La question d'ensemble concernant le prix ou le coût des droits de propriété industrielle ou de la technique ainsi que les éléments constitutifs du prix ou du coût et, par conséquent, le montant du paiement forfaitaire, des redevances ou des honoraires afférents aux services et à l'assistance techniques a été évoquée au début de la présente section (paragraphe 390 à 394). Le problème plus particulier qui se pose ici est de déterminer le prix ou le coût maximum de ces droits ou de cette technique.

493. Il est à noter que les lois de certains pays régissant le transfert des techniques réglementent aussi le prix des droits de propriété industrielle ou de la technique.

494. En vertu des lois de certains de ces pays, la licence ou l'accord ne sera pas approuvé si le prix ou la rétribution est supérieur aux avantages que procurera la technique devant être acquise ou s'il grève de façon injustifiée l'économie nationale. Dans d'autres pays, un service gouvernemental particulier peut établir par secteur, par activité ou par produit des plafonds applicables au prix ou à la rétribution que doivent verser les preneurs de licence ou les acquéreurs de techniques. En vertu des lois de l'un de ces pays, lorsque ces plafonds n'ont pas été fixés, il faut une approbation particulière de la licence ou de l'accord si le prix dépasse la valeur estimative nette des ventes de plus d'un certain montant. En vertu des lois d'autres pays de cette catégorie, les redevances fixées doivent se situer à l'intérieur de certains pourcentages déterminés en fonction de l'industrie. Dans d'autres pays encore, le prix doit avoir été fixé par les parties en fonction de certains paramètres. Dans un autre pays, au moins, l'approbation d'une licence ou d'un accord n'est donnée initialement que pour un volume déterminé de production et si la production dépasse ce quota, il faut une approbation préalable pour les conditions de paiement des redevances relatives à la production excédentaire.

6. *Taxation séparée des différents éléments de la technique*

495. La question se pose de savoir dans quelle mesure, dans une transaction de transfert de techniques, les différents éléments de la technique peuvent ou doivent être distingués et taxés séparément (216). Le problème est particulièrement ardu dans le cas d'une licence couvrant plusieurs brevets qui relèvent du même domaine ou se rapportent à un produit ou à un procédé complexe. Pour quelques-uns des brevets, pris individuellement, en groupe ou en sous-groupe, il se peut qu'il soit possible ou réalisable de fixer un prix séparé ou de savoir s'ils sont indispensables (217). Les points de vue divergent à ce sujet, tant en ce qui concerne les considérations juridiques, commerciales et économiques que l'incidence de ces transactions ou licences de brevet intégrées sur le transfert des techniques aux pays en développement.

496. Il y a lieu à cet égard de tenir compte des lois de certains pays régissant le transfert des techniques, aux termes desquelles le prix des différents éléments de la technique couverte par une licence de propriété industrielle ou un accord de transfert de techniques doit être indiqué séparément, lorsque la ventilation est possible, ou aux termes desquelles les différents éléments de la technique doivent faire l'objet de licences ou d'accords distincts, le prix de chacun étant indiqué séparément et régi par des normes fixées dans la loi. Il convient enfin de noter qu'en vertu des lois de certains de ces pays, la licence ou l'accord ne doit pas prévoir le paiement de redevances pour les brevets ou des marques qui ne sont pas ou ne seront sans doute pas utilisés ou qui ne présentent aucun intérêt économique.

(216) Voir notes (197) et (200), *supra*, et paragraphe 523. (217) Voir note (194), *supra*.

## O. RÈGLEMENT DU PAIEMENT

(Compte rendu; tenue, inspection et examen des archives; fixation de la monnaie de référence ou de paiement; monnaie de référence, monnaie de paiement; taux de change; contrôle des changes; fixation des modalités d'envoi de fonds et de réception des paiements; effet de l'adoption de nouvelles lois ou de la modification des lois en vigueur en ce qui concerne le paiement)

### 1. *Compte rendu*

497. Lorsque des redevances doivent être payées, la licence ou l'accord prévoit une méthode permettant de rendre compte du volume de la production, des ventes ou des bénéfices, ainsi que du montant des redevances déterminées sur cette base (218). La période sur laquelle portent cette production, ces ventes ou ces bénéfices est définie et les dates auxquelles les redevances calculées pour cette période doivent être payées sont indiquées (219) (voir aussi la section N.3, paragraphe 430).

### 2. *Tenue, inspection et examen des archives*

498. Généralement, on prévoit aussi dans la licence ou dans l'accord que le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques devra tenir des archives (220) et que le donneur de licence ou le fournisseur de techniques aura la possibilité de les examiner afin de déterminer si le calcul des redevances effectué par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques est bien exact. Il est possible, en particulier, que les livres de compte, dossiers et autres archives du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques, indiquant le nombre d'unités produites, le montant des ventes ou les bénéfices, doivent être mis à la disposition du donneur de licence ou du fournisseur de techniques ou des représentants qu'il aura désignés (221) ou d'un tiers, par exemple d'un comptable ou d'un vérificateur des comptes (222), choisi d'un commun accord (223). Une disposition de la licence ou de l'accord précisera le but de l'inspection, les archives à examiner, la date à laquelle ou le lieu où cet examen peut être effectué et la répartition des frais d'inspection (224) et prévoira la certification du prix de vente net (225).

### 3. *Fixation de la monnaie de référence et de paiement*

499. Il faut distinguer deux aspects de la question de la fixation de la monnaie. Le premier a trait à la détermination de la monnaie qui servira à mesurer l'obligation de paiement et le second a trait au choix de la monnaie dans laquelle les paiements sont effectués pour s'acquitter de cette obligation. La monnaie de référence et la monnaie de paiement peuvent être les mêmes mais cela n'est pas obligatoire et elles peuvent en fait être différentes, comme c'est souvent le cas dans une transaction commerciale internationale.

#### (218) *Compte rendu du preneur de licence*

Dans les 30 jours qui suivent le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de chaque année où le présent accord est en vigueur, le preneur de licence est tenu de présenter au donneur de licence ou à toute personne ou organe désigné en temps opportun par ce dernier un état, dûment certifié par les vérificateurs des comptes du preneur de licence, indiquant les quantités et le chiffre d'affaires net en (monnaie à préciser) du produit fabriqué par le preneur de licence et vendu ou loué ou autrement écoulé au cours du trimestre précédent ainsi que les montants dus par le preneur de licence à ce titre en vertu de l'article ... (voir notes (193), (194), (195), (196), (199), *supra*).

#### (219) *Moment de la remise de fonds*

Le preneur de licence paie au donneur de licence en (pays à préciser) en (monnaie à préciser), dans les soixante (60) jours qui suivent les dates des 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre mentionnées à l'article ... (voir note (218), *supra*), les redevances dues aux termes du présent accord.

#### (220) *Tenue des archives par le preneur de licence*

Le preneur de licence tient des dossiers, livres de comptes ou autres pièces exacts et véritables contenant toutes les données normalement nécessaires au calcul et à la vérification complets des montants à payer ainsi que les informations qui doivent figurer sur les états prévus par le présent accord.

#### (221) *Examen des archives par le donneur de licence ou par un tiers*

Le preneur de licence doit, pendant les heures normales de travail, permettre au donneur de licence ou à son repré-

sentant d'inspecter ces documents de façon suffisante pour qu'il puisse déterminer les montants payables par le preneur de licence. Au lieu d'une inspection du représentant du donneur de licence, le preneur de licence a la possibilité de faire faire cette inspection aux frais du donneur par des experts comptables indépendants ayant l'agrément des deux parties.

#### (222) *Inspection des archives par un vérificateur des comptes indépendant*

Le preneur de licence doit permettre à un vérificateur des comptes indépendant désigné à cet effet par le donneur de licence et par lui-même d'inspecter ses archives afférentes au présent accord aux fins des états mentionnés à l'article ... (voir note (218), *supra*) à un moment raisonnable pendant la durée du présent accord ou dans les six mois qui suivent sa résiliation. Cette inspection a lieu aux frais du donneur de licence, étant entendu toutefois que si une différence ou une erreur représentant plus de trois pour cent du montant réellement dû est relevée dans les calculs, le coût de cette inspection passe à la charge du preneur de licence.

(223) Voir notes (221) et (222), *supra*.

(224) Voir notes (221) et (222), *supra*.

#### (225) *Certification du prix de vente net*

Le prix de vente net du preneur de licence est certifié par les vérificateurs des comptes désignés par les deux parties.

a. *Monnaie de référence*

500. En ce qui concerne le premier aspect — la monnaie de référence — dans le cas d'un paiement forfaitaire, la monnaie indiquée peut être celle du pays du donneur de licence ou du fournisseur de techniques ou celle du pays du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques ou encore celle d'un autre pays (226).

501. Dans le cas de redevances, si le montant de la redevance est lié au volume de production et ne dépend pas de la valeur de l'unité produite, la monnaie choisie peut être soit celle du pays de production soit celle d'un autre pays. Si le montant de la redevance est lié aux ventes, la monnaie choisie peut être celle du pays où ont lieu les ventes. En cas de possibilité de ventes à l'exportation, on peut choisir plusieurs monnaies — à savoir la monnaie du pays du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques où ont lieu la production et les ventes nationales, et la ou les monnaies du ou des pays où ont lieu les ventes à l'exportation. Si les redevances sont liées aux bénéfices de l'entreprise du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques, la monnaie du pays où cette entreprise est légalement constituée peut alors être choisie.

502. En ce qui concerne les frais afférents aux services et à l'assistance techniques, il s'agira le plus souvent de choisir entre la monnaie du pays et l'expert et celle du pays où les services sont rendus; toutefois, dans le cas de services rendus par des experts envoyés dans le pays du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques, le montant des frais sera normalement déterminé dans la monnaie du pays de l'expert, le paiement étant effectué en tout ou en partie dans la monnaie de ce pays et le solde éventuel, plus la partie imputable aux frais de subsistance et autres facilités accordées dans le pays du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques, payé dans la monnaie du pays du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques (227).

503. Les lois régissant le transfert des techniques dans certains pays prévoient que la monnaie de référence doit être celle du pays du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques, bien que les envois de fonds à l'étranger puissent être effectués en devises étrangères; d'après les lois d'autres pays, en revanche, bien que la monnaie de référence puisse être exprimée en devises étrangères, il faut au moins que les dépenses liées au séjour d'experts dans le pays du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques soient payées dans la monnaie de ce pays (voir la section N.3, paragraphe 471).

b. *Monnaie de paiement*

504. Le second aspect de la question de la fixation de la monnaie est le choix de la monnaie dans laquelle le montant de l'obligation sera converti aux fins du paiement, c'est-à-dire de la transmission des fonds. Comme on l'a indiqué, cette monnaie peut être la même que la monnaie de référence mais, le plus souvent, il s'agit d'une monnaie différente.

505. De nombreux facteurs peuvent jouer un rôle dans le choix de la monnaie de paiement, par exemple le fait que la monnaie de référence puisse être utilisée dans le pays de cette monnaie par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques, le taux d'inflation dans le pays de la monnaie de référence, la stabilité de cette monnaie par rapport à d'autres sur les marchés monétaires internationaux, l'existence d'un contrôle des changes dans le pays de la monnaie de référence ou dans le pays d'où le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques tire ses revenus et l'application des lois fiscales qui peuvent prévoir des avantages particuliers en faveur de l'une ou l'autre des parties.

c. *Taux de change*

506. Au cas où la monnaie de paiement choisie n'est pas la même que la monnaie de référence, le taux de conversion fera normalement l'objet d'une disposition de la licence ou de l'accord (228). Différents

(226) *Fixation de la monnaie utilisée pour le calcul du montant de la redevance*

Le montant du paiement dû par le preneur de licence au donneur de licence en vertu des dispositions de l'article ... (voir note (218), *supra*) est calculé en (monnaie à préciser du pays du preneur de licence).

(227) *Paiements en monnaie locale*

Dans la mesure où le donneur de licence peut payer ses frais aux termes de l'article ... (voir note (167), *supra*) en (monnaie à préciser du pays du preneur de licence), il accepte que le preneur de licence règle ses paiements dans cette monnaie.

(228) *Paiement en monnaie étrangère*

a) Hormis le cas prévu à l'article ... (voir note (227), *supra*) et sous réserve des dispositions de l'article ... (voir note (223), *supra*), tous les paiements dus au donneur de licence et mentionnés à l'article ... (voir notes (193) à (200), *supra*) sont effectués par transfert de (monnaie à préciser du pays du donneur de licence) ou, au choix du donneur de licence, d'une autre monnaie convertible au sens de l'article VIII des Statuts du Fonds monétaire international, au bénéfice du donneur de licence auprès de la banque qu'il aura désignée en temps voulu, par écrit, et au taux de change spécifié à l'article ... (voir note (229), *infra*).

b) Chaque paiement constitue une décharge valable dans la mesure où il est mis irrévocablement à la libre disposition du donneur de licence en (pays à préciser).

taux de change peuvent être choisis, par exemple, le taux officiel fixé par les autorités monétaires nationales ou internationales, ou une moyenne de ces taux ou un taux commercial, comme le taux applicable aux transferts réalisés par voie télégraphique ou tout autre taux appliqué par une banque commerciale déterminée, qu'elle soit nationale ou étrangère (229).

#### 4. *Contrôle des changes*

507. Dans certains pays, les lois régissant les transactions portant sur les transferts de devises exigent que les mesures applicables au paiement d'obligations financières en devises étrangères soient approuvées par la banque centrale ou par toute autre autorité financière.

508. En outre, en vertu des lois régissant le transfert de techniques dans certains pays, les envois de fonds à l'étranger exigés aux termes des dispositions d'une licence de propriété industrielle ou d'un accord de transfert de techniques ne peuvent être effectués que dans les conditions prescrites par la réglementation des changes édictée par les autorités financières. Dans certains de ces pays, les lois précisent que l'autorisation des autorités financières en ce qui concerne l'envoi de fonds est indispensable pour que la licence ou l'accord puisse produire effet. Dans d'autres, l'approbation de la licence ou de l'accord par les pouvoirs publics responsables de l'application des lois régissant le transfert des techniques est nécessaire pour que les autorités financières puissent donner leur autorisation.

#### 5. *Fixation des modalités d'envoi de fonds et de réception des paiements*

509. Compte tenu des liens qui peuvent exister entre le donneur de licence ou le fournisseur de techniques et des institutions bancaires nationales et étrangères, ainsi que des liens de ces institutions avec le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques ou les établissements bancaires de ce dernier, divers facteurs peuvent entrer en ligne de compte pour déterminer les intermédiaires à choisir pour l'envoi ou la réception de fonds. Le donneur de licence ou le fournisseur de techniques, de même que le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques peuvent avoir certaines préférences quant aux institutions bancaires à utiliser comme intermédiaires pour la transmission de fonds. Quelle que soit la solution retenue, les parties peuvent juger utile de préciser dans la licence ou dans l'accord les moyens choisis pour l'envoi ainsi que pour la réception des fonds destinés au paiement des obligations financières découlant de la licence ou de l'accord et d'indiquer à quel moment et en quel lieu, au cours de la transmission des fonds, une obligation de paiement donnée est considérée comme acquittée (230).

#### 6. *Effet de l'adoption de nouvelles lois ou de la modification des lois en vigueur en ce qui concerne le paiement*

510. Il peut être souhaitable de prévoir dans la licence ou dans l'accord des dispositions signalant les mesures à prendre au cas où de nouvelles lois seraient adoptées ou au cas où les lois en vigueur seraient modifiées en ce qui concerne le mode ou le lieu de paiement ou d'autres éléments du paiement effectué par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques. Parmi les mesures qui pourraient être prévues, on peut citer les suivantes: notification par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques de ces nouvelles lois ou modifications (231), disposition exigeant que le donneur de licence ou le fournisseur

##### (229) *Taux de change*

Le taux de change est

##### *Exemple 1*

pour les montants fixes mentionnés dans l'accord, le cours officiel calculé à partir du pair en dollars E.-U. au Fonds monétaire international ou dans l'organisation qui lui a succédé, le jour du transfert.

##### *Exemple 2*

pour la redevance calculée au pourcentage, la moyenne entre le taux de change le plus élevé et le taux de change le plus faible enregistrés pendant le mois civil qui précède la date de l'état mentionné à l'article ... (voir note (218), *supra*).

##### *Exemple 3*

pour la redevance calculée au pourcentage, le cours vendeur par transfert télégraphique de (monnaie à préciser du pays du donneur de licence) (ou autre monnaie convertible, le cas échéant) libellé en (monnaie à préciser du pays du preneur de licence) pour les paiements des transactions courantes le jour du transfert.

##### *Exemple 4*

le taux de change en vigueur dans une grande banque de change en (pays du preneur de licence) le jour du paiement.

(230) Voir note (228), alinéa a), *supra*.

##### (231) *Mode de paiement: effet de lois nouvelles ou modifiées*

a) Le preneur de licence avise le donneur de licence par écrit et immédiatement si des lois ou règlements nouveaux ou des modifications des lois ou règlements existants sont adoptés ou décrétés par le gouvernement de (pays à préciser) et que, pour n'importe quelle raison, ils se rapportent au mode de paiement défini par les dispositions de l'article ... (voir note (228), *supra*) du présent accord.

b) Dans les (trente (30) jours) qui suivent la réception de cet avis, le donneur de licence avise le preneur de licence par écrit de toute révision du mode de paiement aux termes de l'article ... (voir note (228), *supra*) qu'il juge nécessaire. Lorsque le donneur de licence et le preneur de licence s'entendent sur cette révision, le cas échéant, le présent accord est amendé pour refléter cette révision.

de techniques fasse des propositions en vue de la revision de l'élément de paiement en question (232), possibilité pour le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques de s'acquitter de son obligation de paiement par un autre moyen déterminé, par exemple en déposant des fonds dans une banque de son pays (233), et résiliation de la licence ou de l'accord par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques si, par l'effet des nouvelles lois, on se trouve en présence de conditions qui augmentent sensiblement les risques lors du règlement du paiement (234).

## 7. *Imposition*

(Principes déterminant le lieu d'imposition; impôts sur le chiffre d'affaires; retenue à la source; effet des traités concernant les doubles impositions; détermination de l'origine du revenu, énumération détaillée et évaluation distincte; paiement des impôts, crédits d'impôt et répartition des paiements et des crédits; questions propres au cas où il existe un lien particulier entre le donneur de licence et le preneur de licence)

511. La question des impôts et, en particulier, des impôts sur la rémunération provenant d'une transaction portant sur un transfert de techniques entre le donneur de licence ou le fournisseur de techniques d'un pays et un preneur de licence ou acquéreur de techniques d'un autre pays présentera un intérêt particulier pour les parties, dans la mesure où cette rémunération pourra être assujettie à l'impôt sur le revenu dans différents pays.

512. Les lois fiscales d'un pays peuvent prévoir que l'impôt sur le revenu frappera tous les revenus imposables des entreprises constituées selon les lois de ce pays, quelle qu'en soit l'origine. D'après ces lois, le lieu de constitution détermine le lieu d'imposition.

513. Dans d'autres pays, le lieu d'imposition est déterminé en fonction de la gestion et du contrôle; l'élément à prendre en considération n'est pas le lieu de constitution de l'entreprise mais le lieu où siègent son conseil d'administration et la direction. Par conséquent, dans ces pays, une entreprise constituée selon les lois du pays A, dont le conseil d'administration et la direction exercent leurs activités dans le pays B, sera imposée par le Gouvernement du pays B sur la base de ses revenus, sur lesquels un impôt sera également perçu par le Gouvernement du pays A.

514. Dans certains autres pays, le lieu d'imposition est déterminé en fonction d'un autre principe, à savoir celui de l'imposition fondée sur la territorialité. Selon ce principe, les sommes gagnées dans le pays sont imposées par le Gouvernement de ce pays et les sommes qui y sont dépensées peuvent venir en déduction de ces impôts, mais les sommes dépensées en dehors du pays ne peuvent venir en déduction des impôts prélevés sur les sommes gagnées dans ce pays.

515. Dans d'autres pays, l'imposition des revenus repose encore sur un autre principe. Ces pays appliquent la doctrine du lien économique, en vertu de laquelle ils prélèvent un impôt proportionnel sur les transactions qui ont lieu aussi bien dans le pays qu'en dehors du pays.

516. Dans le cas d'une transaction portant sur un transfert de techniques aux pays en développement, deux pays au moins sont généralement impliqués, à savoir le pays où le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques, qui utilise les techniques du donneur de licence ou du fournisseur de techniques, applique le procédé ou fabrique, utilise ou vend le produit (et peut-être également un autre pays où le produit est aussi vendu) ainsi que le pays (ou les pays) d'après les lois duquel l'entreprise du donneur de licence ou du fournisseur de techniques est constituée ou dans lequel se déroulent ses activités.

517. En l'absence de conventions en matière fiscale, la rémunération perçue par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques peut être assujettie à l'impôt sur le revenu dans le pays où l'entreprise du donneur de licence ou du fournisseur de techniques est constituée, selon le taux d'imposition en vigueur dans ce pays, ainsi que dans le pays d'origine de la rémunération, selon le taux d'imposition qui y est en vigueur.

(232) Voir note (231), alinéa b), *supra*, et note (257), *infra*.

(233) *Mode de paiement: effet d'une modification de la législation sur le contrôle des changes*

Si, en vertu d'une loi, d'un règlement ou d'un décret, le preneur de licence n'est pas en mesure d'effectuer les paiements qui sont dus conformément à l'article ... (voir note (228), *supra*), il peut s'en acquitter valablement en déposant auprès

d'une banque du pays du preneur de licence, au bénéfice du donneur de licence (ou de deux personnes ou de (personne morale déterminée) ayant qualité de mandataire(s) du donneur de licence ou en vertu de toute autre disposition prévue) mais le donneur de licence peut alors notifier par écrit qu'il résilie le présent accord (nombre à préciser) jours après le préavis ainsi motivé.

(234) Voir note (264), *infra*.

518. En plus de l'imposition de la rémunération en tant que revenu, plusieurs pays d'origine prélèvent d'autres types d'impôts, par exemple un impôt sur le chiffre d'affaires ou la taxe à la valeur ajoutée. En outre, l'administration fiscale du pays d'origine exige généralement que le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques retienne à la source les impôts payables par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques.

519. Afin d'éviter les doubles impositions, certains pays ont conclu des traités en matière fiscale, aux termes desquels certains types de revenus sont exonérés d'impôts par l'un des pays en cause, ou selon lesquels un crédit est au moins accordé pour l'impôt payé dans le pays d'origine sur les revenus en question. Ces traités fiscaux sont généralement connus sous le nom de traités concernant les doubles impositions.

520. Dans certains cas, les traités concernant les doubles impositions prévoient que les revenus ne seront imposés que dans le pays où l'entreprise du bénéficiaire des revenus est constituée. Dans d'autres cas, ils prévoient que le revenu sera imposé uniquement dans le pays d'origine de la rémunération. Si le bénéficiaire dont l'entreprise est constituée dans un pays perçoit des revenus provenant d'activités commerciales qu'il exerce dans un autre pays où il a un établissement permanent, ces traités concernant les doubles impositions prévoient généralement que les revenus seront imposés dans le pays où est situé l'établissement permanent. L'expression « établissement permanent » est généralement définie dans ces traités et, bien que les définitions varient quelque peu d'un traité à l'autre, elle s'entend généralement d'un centre d'activité fixe dans le pays en question. Si le donneur de licence ou le fournisseur de techniques ne poursuit pas dans le pays en question d'activités équivalant à celles d'un établissement permanent, la rémunération sera généralement exonérée de l'impôt sur le revenu dans ce pays.

521. Les lois fiscales nationales et les traités concernant les doubles impositions posent un certain nombre de problèmes. Le premier est l'assimilation de la rémunération à un « revenu » ou à un type particulier de « revenu », pouvant être soumis à un taux différent de celui d'autres types de revenus. Ainsi, la vente de droits de propriété industrielle et le transfert de savoir-faire moyennant un paiement forfaitaire ou un paiement par versements échelonnés qui n'est pas subordonné à l'ampleur de l'utilisation des droits ou des techniques peut être considérée comme une vente de biens de capital, ne devant être imposés comme revenus que dans la mesure où la rémunération perçue excède la valeur du capital. Ce revenu peut à son tour être imposé à un taux différent (supérieur ou inférieur) à celui de la rémunération qui doit être payée périodiquement et qui est subordonnée à l'ampleur de l'utilisation des droits ou des techniques. Les taux différents applicables aux divers types de revenus peuvent influencer le choix des parties lorsqu'elles définissent le type de transaction portant sur le transfert de techniques et le mode de rémunération.

522. En second lieu, il faut déterminer l'« origine » des revenus. En cas de vente de droits de propriété industrielle, l'origine des revenus peut être considérée comme le pays où le titre change de main (par exemple, le pays où l'instrument de cession ou de transfert est signé ou le pays où les droits sont enregistrés et où une cession doit aussi être enregistrée), tandis qu'en cas de fourniture de savoir-faire dont le paiement n'est pas fonction de l'ampleur de l'utilisation, le lieu où sont remises les informations techniques ou le lieu où s'exercent les compétences techniques ou professionnelles peut être considéré comme le lieu d'origine. D'autre part, lorsqu'une licence de propriété industrielle est en jeu ou lorsque le savoir-faire est fourni moyennant une rémunération subordonnée à l'ampleur de l'utilisation, par exemple au volume de la production ou des ventes, le lieu de la production ou des ventes peut être considéré comme l'origine.

523. Afin de se prévaloir des dispositions sur l'origine des revenus qui figurent dans les lois fiscales nationales ou dans les traités et réduire ainsi les risques de double imposition, le donneur de licence ou le fournisseur de techniques peut juger préférable d'énumérer et d'évaluer séparément certaines des prestations et d'indiquer le lieu de prestation. Une telle disposition est souvent utile généralement pour les pouvoirs publics du pays du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques qui s'occupent non seulement de questions fiscales mais aussi d'autres questions relevant des lois régissant le transfert des techniques, lorsqu'il s'avère opportun, voire indispensable, de décomposer la valeur des éléments de la transaction portant sur le transfert de techniques (voir le paragraphe 496).

524. Un troisième problème a trait au paiement des impôts, aux demandes de crédits d'impôt et à la répartition de ces paiements et du bénéfice de ces crédits entre les parties à la transaction portant sur le transfert de techniques. Si un impôt frappant la rémunération doit être payé à la source, c'est-à-dire au lieu de fabrication ou de vente, le donneur de licence ou le fournisseur de techniques qui, selon la loi fiscale du lieu, doit supporter le paiement de l'impôt et en est responsable peut juger préférable, pour des



raisons administratives et pour plus de commodité, que l'impôt soit payé à son nom par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques et que ce dernier lui apporte la preuve de ce paiement et fasse état de celui-ci dans les relevés de compte relatifs à la rémunération et dans les envois de fonds (235). Dans certains cas, les lois du pays du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques peuvent exiger que l'impôt applicable à la rémunération soit retenu à la source et payé au Gouvernement de ce pays. La preuve de ce paiement est utile pour le donneur de licence ou le fournisseur de techniques, non seulement dans ses relations avec ce Gouvernement mais aussi pour demander un crédit (ou une déduction sur le revenu imposable) en calculant les impôts qu'il doit au Gouvernement du pays d'après les lois duquel son entreprise est constituée et tous les revenus de cette entreprise, quelle qu'en soit la source, sont imposables.

525. Lorsqu'un tel crédit ou une telle déduction sont autorisés (et même si ce n'est pas le cas), le donneur de licence ou le fournisseur de techniques peut s'efforcer d'obtenir du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques l'engagement que la rémunération qu'il demande, et que ce dernier doit lui payer, sera exempté d'impôt, c'est-à-dire s'efforcer de mettre l'impôt et son paiement à la charge du preneur de licence ou de l'acquéreur de technique. Dans ces cas, le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques est invité soit à procéder à un nouvel envoi de fonds d'un montant équivalent à l'impôt ou à accroître d'emblée le montant de l'envoi de fonds de telle sorte que ce montant moins l'impôt soit égal à la rémunération demandée. Pour le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques, cela équivaut à une augmentation du paiement qui est à sa charge, à concurrence du montant de l'impôt payé; toutefois, ce montant pourrait être réduit par la suite, selon une formule envisageant le remboursement, par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques, de l'impôt ainsi payé par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques, dans la mesure où cet impôt peut être utilisé par le premier comme crédit ou peut venir en déduction du revenu imposable lors du calcul de l'impôt imposé par le Gouvernement du donneur de licence ou du fournisseur de techniques sur les revenus de son entreprise ayant leur source dans le pays du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques (voir l'exemple donné à la section N.3, paragraphe 459).

526. Un autre problème résulte des questions fiscales particulières qui peuvent se poser entre un donneur de licence et un preneur de licence lorsqu'il existe entre eux des liens d'entreprise mère à filiale ou lorsqu'ils sont associés d'une autre manière en tant que copropriétaires ou en exerçant un contrôle en commun ou en ayant des intérêts financiers communs. Les paiements que ces preneurs de licence versent à ces donneurs de licences peuvent être considérés, en vertu des lois fiscales du pays du donneur de licence, comme des revenus devant être imposés à des taux différents (c'est-à-dire supérieurs) ou soumis à d'autres règles particulières et, en vertu des lois applicables dans le pays du preneur de licence, il est possible que ces paiements effectués par le preneur de licence ne soient pas déductibles pour calculer l'impôt sur le revenu du preneur de licence.

527. Il convient de signaler les lois régissant le transfert des techniques dans certains pays, qui exigent que les parties déterminent qui sera responsable du paiement de l'impôt sur le revenu exigible dans le pays du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques, ou qui refusent de donner effet aux accords contenant une disposition exigeant que la rémunération soit payée tous impôts déduits alors que dans le pays de l'acquéreur la rémunération est considérée comme un versement imposable.

## P. CLAUSES ET CONDITIONS LES PLUS FAVORABLES

(Traitement discriminatoire, abus de position dominante ou autre action préjudiciable lorsqu'un preneur de licence ou acquéreur de techniques bénéficie de clauses et de conditions plus favorables; mérites des dispositions sur les clauses et conditions les plus favorables; avantage de ces dispositions lorsque les techniques sont en cours d'élaboration ou lorsqu'une concurrence sur le même marché est probable; clause exigeant que le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques soit tenu informé des licences ou accords conclus par la suite)

### 1. Généralités

528. Lorsque le donneur de licence accorde une licence pour les mêmes droits de propriété industrielle à plusieurs preneurs de licences ou lorsque le fournisseur de techniques transmet un savoir-faire équivalent à plusieurs acquéreurs de techniques, il convient de déterminer si, dans l'hypothèse où les clauses et

#### (235) *Impôts sur le revenu*

Le preneur de licence prend à sa charge l'impôt sur le revenu perçu en vertu de la loi de (pays du preneur de licence) sur le revenu du donneur de licence afférent au présent accord.

Si le preneur de licence déduit cet impôt du montant qui revient au donneur de licence, il envoie au donneur de licence, en temps voulu, un certificat fiscal attestant le paiement de cet impôt.

conditions prévues dans les licences ou accords ultérieurs (ou par modification d'une licence ou d'un accord antérieur) sont plus favorables que celles qui figuraient dans les licences ou accords antérieurs, ces clauses et conditions devraient être étendues à ces derniers et, si oui, dans quelle mesure et de quelle manière.

## 2. *Application des lois contre la concurrence déloyale et les pratiques commerciales restrictives*

529. Le premier problème qui se pose à ce sujet est lié à l'application des lois contre la concurrence déloyale et les pratiques commerciales restrictives qui pourraient être invoquées par le plus ancien preneur de licence ou acquéreur de techniques, qui prétend avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire ou avoir souffert d'un abus de position dominante et de toute autre action préjudiciable de la part du donneur de licence ou du fournisseur de techniques.

530. Lorsqu'il devient souhaitable d'accorder une licence pour les mêmes droits ou de fournir un savoir-faire équivalent à plusieurs preneurs de licences ou acquéreurs de techniques, qui l'utiliseront chacun dans une mesure différente et qui paieront des redevances différentes, et pour éviter qu'ils invoquent le traitement discriminatoire, des taux équitables pourraient leur être appliqués, d'après un critère neutre, par exemple selon une proportion déterminée en fonction du produit national brut de leurs pays respectifs.

## 3. *Portée et application de la disposition sur les clauses et conditions les plus favorables*

531. Le second problème a trait à la portée et à l'application de la disposition sur les clauses et conditions les plus favorables, qui peut figurer dans la licence ou dans l'accord antérieurs.

532. La raison d'être d'une disposition sur les clauses et conditions les plus favorables est d'obliger le donneur de licence ou le fournisseur de techniques à étendre au preneur de licence ou à l'acquéreur de techniques le plus ancien des clauses et conditions les plus favorables accordées au dernier preneur de licence ou acquéreur de techniques.

533. La disposition sur les clauses et conditions les plus favorables pourrait s'appliquer à l'ensemble de la licence ou de l'accord, ou seulement à certaines parties de ceux-ci, par exemple au montant des redevances ou à la durée de leur paiement, aux territoires de vente, à la durée de la licence ou de l'accord ou à d'autres clauses et conditions déterminées (236).

## 4. *Avantages d'une disposition sur les clauses et conditions les plus favorables*

534. L'avantage que présente l'insertion, dans une licence ou dans un accord, d'une disposition sur les clauses et conditions les plus favorables est discutable. La mise en œuvre effective d'une telle disposition suppose que l'on connaisse les clauses et conditions stipulées dans d'autres licences ou accords ou que l'on puisse obtenir des informations sur ceux qui contiennent des clauses et conditions plus favorables. Si l'on ne peut obtenir l'assurance que le donneur de licence ou le fournisseur de techniques communiquera ces informations, ou s'il n'existe pas de mécanisme gouvernemental pouvant aider à les obtenir, il peut s'avérer difficile d'invoquer une telle disposition. En outre, cette disposition sur les clauses et conditions

### (236) *Clauses et conditions les plus favorables*

a) Si le donneur de licence conclut avec un tiers en (pays à préciser) une licence ou un accord comportant des clauses et conditions foncièrement identiques à celles du présent accord mais comportant des clauses et conditions plus favorables que celles du présent accord sur certains points concernant le taux des redevances, le preneur de licence peut faire modifier les clauses et conditions [du présent accord] [des articles sur les redevances] à compter de la date à partir de laquelle le tiers considéré entreprend ses activités aux clauses et conditions les plus favorables, afin de bénéficier lui-même de clauses et conditions aussi favorables, mais seulement pour la même durée que celle qui est applicable au tiers en question.

b) Toutefois, le preneur de licence ne peut bénéficier des clauses et conditions plus favorables mentionnées à l'alinéa a) ci-dessus sans accepter aussi les clauses et conditions moins favorables qui peuvent figurer dans ledit accord et ces clauses et conditions moins favorables ne lui donnent droit à aucun remboursement ou abattement de redevances payées ou dues avant la date précitée.

c) Aux fins de l'alinéa b) ci-dessus, le taux de redevance accordé à un autre preneur de licence est considéré comme le taux réel ainsi accordé plus le montant de toute remise ou réduction accordée à cet autre preneur de licence pour tous droits ou autres dédommagements pécuniaires perçus par le donneur de licence [et ou ses entreprises connexes] auprès de cet autre preneur de licence, en contrepartie d'une fraction ou de la totalité de la licence accordée [du savoir-faire fourni] à cet autre preneur de licence par le donneur de licence.

d) Il est en outre entendu que les dispositions des alinéas b) et c) ci-dessus ne s'appliquent pas à une licence réciproque concédée ou obtenue par le donneur de licence.

e) Le donneur de licence doit informer le preneur de licence des clauses et conditions de toute licence concernant le(s) brevet(s) ou de tout accord concernant le savoir-faire ainsi que des clauses et conditions de toute licence ou de tout accord de ce type portant sur [pays à préciser] [les pays convenus entre les parties] [pour lesquels les clauses et conditions sont ou paraissent plus favorables que celles du présent accord].

les plus favorables ne peut être appliquée que si les licences ou accords en question sont comparables, aussi bien par leur nature qu'en ce qui concerne les droits en cause, les techniques fournies, le marché, le mode de rémunération, la durée et d'autres facteurs. En outre, il peut souvent s'avérer difficile de déterminer les clauses ou conditions qui sont les plus favorables, notamment si la licence ou l'accord résulte de plusieurs éléments interdépendants ou fait partie d'une transaction globale portant sur un transfert de techniques. Enfin, une question très débattue est celle de savoir si le premier preneur de licence ou acquéreur de techniques doit accepter les clauses et conditions moins favorables de la deuxième licence ou du deuxième accord pour pouvoir bénéficier des plus favorables (237).

535. Malgré ces obstacles, le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques peut avoir intérêt à faire inclure une disposition sur les clauses et conditions les plus favorables, en particulier s'il est parmi les premiers à traiter avec le donneur de licence ou le fournisseur de techniques et que les techniques doivent continuer à être mises au point, ou s'il est probable qu'il sera en concurrence avec d'autres preneurs de licences ou acquéreurs de techniques sur le même marché. Le donneur de licence ou le fournisseur de techniques devrait aussi être tenu, en vertu de cette disposition, de signaler au preneur de licence ou à l'acquéreur de techniques les licences ou accords conclus par la suite pour une technique identique ou similaire à celle qui doit être fournie à l'acquéreur de techniques ainsi que les clauses et conditions de ces licences et accords, au moins en ce qui concerne les pays qui peuvent être précisés ou convenus par les parties ou pour lesquels la situation est semblable à celle du pays du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques, ou encore pour lesquels lesdites clauses et conditions sont, ou semblent être plus favorables que celles qui figurent dans la licence ou dans l'accord conclu avec le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques (238).

536. Il convient de noter que, selon les lois régissant le transfert des techniques dans certains pays, une licence de propriété industrielle ou un accord de transfert de techniques ne sera approuvé que s'il contient une disposition prévoyant que si le donneur de licence ou le fournisseur de techniques accorde des clauses et conditions plus favorables à un autre preneur de licence ou acquéreur de techniques, ces clauses et conditions s'étendront automatiquement au premier preneur de licences ou acquéreur de techniques.

## Q. DROITS DES ENTREPRISES CONNEXES; TRANSFERT ET CESSIION; OCTROI DE SOUS-LICENCES; SOUS-TRAITANCE

(Réciprocité des intérêts et autorisation en ce qui concerne les relations avec des tiers; cession de droits et délégation d'obligation par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques à des tiers, dans le cadre de liens particuliers; avantages conférés à des tiers choisis par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques; assurances données par chacune des parties en ce qui concerne la poursuite de l'exécution de leurs obligations respectives; tâches confiées à des sous-traitants; types de dispositions dans la licence ou dans l'accord; désignation des tiers et définition des conditions)

### 1. Réciprocité des intérêts et autorisation en ce qui concerne les relations avec des tiers

537. Toute transaction portant sur un transfert de techniques repose sur l'intérêt et la confiance mutuels des parties. Toute tentative de l'une ou l'autre des parties d'introduire un nouvel associé ou d'amener un tiers à profiter de certains des avantages ou à supporter ou assumer certaines des charges découlant de la licence de propriété industrielle ou de l'accord de transfert des techniques peut détériorer sinon détruire les liens existant entre les parties et même provoquer la rupture de l'union des intérêts définis au cours des négociations et formulés dans les arrangements juridiques conclus entre les parties.

538. Par conséquent, il n'est pas rare de trouver dans les licences ou accords une disposition stipulant qu'aucune des parties ne peut céder ses droits ou déléguer ses obligations ou étendre d'une autre manière les avantages inhérents à la licence ou à l'accord ni confier à des tiers les tâches qui en découlent sans l'autorisation de l'autre partie (239). Dans ce cas, toutefois, une exception est généralement prévue en ce qui concerne une cession ou un transfert à un successeur de l'une ou l'autre partie.

539 Dans certains cas, les parties peuvent juger utile d'adopter des mesures plus souples dérogeant au principe du consentement mutuel préalable.

(237) Voir note (236), alinéa b), *supra*.

(238) Voir note (236), alinéa e), *supra*.

(239) *Cession*

Aucune des parties ne peut, sans l'autorisation écrite préalable de l'autre partie céder aucun de ses droits ni délé-

guer aucune de ses tâches aux termes du présent accord ou d'un accord complémentaire, si ce n'est à son ayant cause ou à toute personne morale ayant acquis l'ensemble ou la quasi-totalité de l'entreprise et des avoirs de cette partie.

## 2. Cession de droits et délégation d'obligations par le preneur de licence ou le fournisseur de techniques

540. Il peut être souhaitable que le donneur de licence ou le fournisseur de techniques, c'est-à-dire une personne morale faisant partie d'un ensemble d'entreprises indépendantes, soit habilité à céder certains de ses droits, en particulier le droit de percevoir des redevances (240), ou à déléguer certaines de ses obligations, par exemple celle du maintien en vigueur des brevets ou des marques auxquels se rapporte la licence ou l'obligation de fourniture des informations techniques et des services et de l'assistance techniques prévus dans l'accord, à d'autres personnes morales avec lesquelles elle a des liens particuliers, afin de pouvoir tenir compte de la diversité de ses entreprises connexes ainsi que de l'éventualité d'un changement de sa nature juridique ou d'une réorganisation de la structure juridique de la famille d'entreprises dont elle est membre.

541. Au cas où un tel pouvoir touchant à d'autres questions que celles des redevances ou de la rémunération, est accepté par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques, ce dernier pourra juger nécessaire d'obtenir l'assurance que la personne à qui sont cédés ou transférés les droits et obligations du donneur de licence ou du fournisseur de techniques se considérera liée dans la même mesure que ce dernier et sera à même de maintenir les droits accordés sous licence ou de fournir le savoir-faire technique ou les services et l'assistance techniques convenus, ou d'exécuter de toute autre manière les prestations ou autres engagements du donneur de licence ou du fournisseur de techniques (241).

## 3. Octroi de sous-licences par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques

542. De manière correspondante, il est possible que le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques désire étendre certains avantages à d'autres personnes (242), ou au moins à ceux avec qui il a des liens particuliers (243) et éventuellement aussi, dans certains cas, à des agences ou institutions de son gouvernement (244) (245), en permettant à ces tiers d'appliquer les techniques ou d'exercer les droits de propriété industrielle. L'octroi de sous-licences permet d'étendre certains avantages à d'autres producteurs et de promouvoir l'accès aux techniques déjà disponibles dans le pays.

### (240) Cession de redevances ou de toute autre rémunération

Le donneur de licence peut céder à toute banque, institution financière ou autre personne morale le droit de percevoir des redevances ou toute autre rémunération payable par le preneur de licence aux termes du présent accord, à condition qu'il communique par écrit au preneur de licence, trente jours au moins avant toute date précisée à l'article ... (voir note (218), *supra*), le nom et l'adresse de cette personne morale ainsi que la date à partir de laquelle ces redevances ou cette rémunération doivent être versées à celle-ci.

### (241) Cession par le donneur de licence à des tiers dans certaines conditions

Le donneur de licence peut céder tous droits ou déléguer toutes tâches aux termes du présent accord à un tiers qui aura accepté d'être lié dans la même mesure que le donneur de licence par toutes les clauses et conditions du présent accord et auxquels le donneur de licence aura :

- i) cédé tous ou presque tous les brevets et transféré toutes les informations techniques et le savoir-faire; ou
- ii) cédé ou accordé le droit de concéder des licences pour (pays à préciser) de tous ou presque tous les brevets et transféré toutes les informations techniques et le savoir-faire.

### (242) Octroi de sous-licences par le preneur de licence à des tiers

Le preneur de licence peut, avec l'autorisation du donneur de licence, étendre les avantages du présent accord à l'un ou plusieurs de ses associés présents ou futurs ou à un tiers moyennant les clauses et conditions éventuellement convenues entre le donneur de licence, le preneur de licence et l'associé ou le tiers en question et, sous réserve, le cas échéant, des mesures prises par tout organisme gouvernemental intéressé.

### (243) Octroi de sous-licences par le preneur de licence à des associés

a) Le preneur de licence peut étendre en temps voulu les avantages du présent accord à un ou plusieurs de ses associés présents; toutefois, chaque associé du preneur de licence bénéficiant de cette extension accepte d'être lié par toutes les

autres clauses et conditions du présent accord dans la même mesure que le preneur de licence lui-même.

b) Le preneur de licence avise sans délai le donneur de licence, par écrit, de chaque extension de cette nature à laquelle il procède.

c) Le donneur de licence s'engage à accepter des associés du preneur de licence, les états et paiements de redevances relatifs aux opérations de ces associés en remplacement des états et paiements de redevances du preneur de licence lui-même pour ces opérations.

d) Le preneur de licence est et reste directement responsable de la présentation des états et du paiement des redevances pour ces opérations ainsi que de l'exécution de toutes les autres obligations incombant auxdits associés en vertu du présent accord.

### (244) Octroi de sous-licences par le preneur de licence à des organismes ou institutions publiques, Exemple 1

Le preneur de licence peut étendre les avantages du présent accord à tout organisme ou institution public de (pays à préciser) selon les clauses et conditions fixées entre le donneur de licence, le preneur de licence et les pouvoirs publics.

### (245) Octroi de sous-licences par le preneur de licence à des organismes ou institutions publiques, Exemple 2

a) Le preneur de licence peut étendre les avantages du présent accord à tout organisme ou institution public de (pays à préciser), pourvu que cet organisme ou cette institution accepte d'être lié par toutes les clauses et conditions du présent accord dans la même mesure que le preneur de licence.

b) Dans le cas d'une telle extension, le preneur de licence avise sans délai le donneur de licence par écrit et les opérations de cet organisme ou institution public sont considérées, aux fins du présent accord, comme des opérations du preneur de licence.

c) Le preneur de licence est et reste directement responsable du paiement des taxes de licence pour ces opérations ainsi que de l'exécution de toutes les autres obligations incombant à cet organisme ou institution public en vertu du présent accord.

543. Le donneur de licence ou le fournisseur de techniques peut être favorable à de telles sous-licences, notamment si des assurances lui sont données en ce qui concerne des questions telles que le maintien de la responsabilité du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques pour le paiement des redevances et l'acceptation par les bénéficiaires des mesures convenues en vue d'empêcher la divulgation des informations techniques ou de respecter les normes de qualité du produit muni d'une marque et l'obligation d'utilisation de celle-ci (246).

#### 4. *Sous-traitance par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques*

544. Il est possible que le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques souhaite confier l'exécution de certaines tâches à des sous-traitants. La sous-traitance permet au preneur de licence ou à l'acquéreur de techniques de faire appel aux fournisseurs locaux et d'utiliser les ressources locales, notamment pour la construction des installations industrielles, pour la fourniture du matériel ou d'autres biens d'équipement, de biens intermédiaires ou de matières premières (voir la section I, paragraphes 318 à 330) et pour la fabrication de pièces détachées ou d'autres composants du produit (voir la section J.2, paragraphes 332 à 334). Les principaux problèmes juridiques posés par la sous-traitance, y compris la question de savoir si la fabrication de tout ou partie du produit par un tiers, même autorisé par le preneur de licence, rentre dans le cadre de la licence concédée (voir le paragraphe 333) et la question de l'adoption de mesures de sauvegarde appropriées contre la divulgation des informations techniques ou du savoir-faire (voir les paragraphes 270 et 334) ont été traités précédemment (247).

#### 5. *Types de dispositions dans la licence ou dans l'accord*

545. Pour donner effet à ces mesures d'assouplissement, les parties peuvent juger utile d'adopter des dispositions appropriées dans la licence ou dans l'accord. Ces dispositions peuvent conférer le pouvoir de céder, ou d'accorder l'autorisation, à des tiers spécifiés, d'exercer des droits déterminés ou de déléguer certaines obligations à des tiers spécifiés ou de leur conférer des tâches déterminées, en indiquant les modalités et conditions de la cession, de l'autorisation ou de la délégation.

546. Les catégories de droits ou d'avantages et d'obligations ou de charges qui peuvent être prévues dans ces dispositions ont été indiquées. En ce qui concerne les tiers, les parties peuvent juger utile de mentionner des personnes morales ou des services gouvernementaux déterminés, ou de les désigner de manière générale et, dans ce cas, de définir les termes tels que « filiale », « associé », « institution affiliée » et « tiers » (248).

547. En ce qui concerne ce dernier point, les parties pourront avoir intérêt à tenir compte du fait que dans le cadre des lois d'un pays donné réglementant les organisations commerciales, l'imposition, les investissements étrangers, le contrôle des changes et celui des exportations et des importations, etc., ces termes sont souvent définis de façon particulière. En outre, il peut être utile de noter qu'en vertu des lois régissant le transfert des techniques dans certains pays, un ou plusieurs de ces termes peuvent aussi être définis pour les besoins desdites lois et que l'on ne saurait considérer que ces définitions sont les mêmes, ou seront interprétées de la même manière que dans le cadre des autres lois précitées.

## R. TORTS OU PRÉJUDICES CAUSÉS À DES TIERS OU À LEURS BIENS; ASSURANCE

(Responsabilité en cas de torts, de préjudices ou de dommages découlant de l'exploitation des techniques ou de l'utilisation du produit qui en résulte; partage de la responsabilité et du coût de l'assurance; exonération de responsabilité)

### 1. *Torts ou préjudices causés à des tiers ou dommages causés à leurs biens*

548. L'exploitation de l'invention ou du dessin ou modèle industriel ou l'utilisation du savoir-faire ou du produit résultant de cette exploitation ou de cette utilisation peut causer un préjudice personnel à des tiers ou des dommages à leurs biens.

(246) Voir note (243), alinéa d), *supra*, et note (245), alinéa c), *supra*.

(247) Au sujet de la sous-traitance en général, voir « la sous-traitance et la modernisation de l'économie (1974) »,

étude de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), publication des Nations Unies ID/129 (ID/WG.41/35), N° de vente: E.74.II.B.12.

(248) Voir notes (51) à (56), *supra*.

549. L'acte préjudiciable ou dommageable peut être imputable soit au donneur de licence ou au fournisseur de techniques soit au preneur de licence ou à l'acquéreur de techniques soit à leurs employés respectifs ou à d'autres personnes. L'acte en question peut être une faute ou un défaut dans l'invention, le dessin ou modèle industriel ou le savoir-faire, dans la façon de les exploiter ou de les utiliser, dans les services ou l'assistance techniques rendus, dans la fabrication ou le montage du produit, ou enfin dans l'application d'un procédé nécessaire à la fabrication du produit.

550. Les personnes lésées peuvent être soit des employés du donneur de licence ou du fournisseur de techniques, soit des employés du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques, soit des personnes qui utilisent ou achètent le produit, ou même simplement des tiers étrangers à la transaction. En ce qui concerne ces employés, la législation régissant les conditions de travail, y compris les normes de sécurité, la loi applicable en ce qui concerne les conditions d'emploi ainsi que le droit des délits et quasi-délits joueront un rôle important dans la répartition des risques et dans la détermination des responsabilités en cas de préjudices résultant d'actes de l'employeur ou d'entrepreneurs indépendants.

551. Parmi les principaux problèmes qui peuvent surgir dans le domaine de la responsabilité civile à l'égard des préjudices ou dommages causés par des produits, on peut citer la définition du produit, des personnes responsables, des personnes au profit desquelles cette responsabilité est instituée, des types de préjudices ou dommages susceptibles d'indemnisation, des limites du droit à l'indemnisation, des moyens de défense des personnes encourant une responsabilité, du fondement de la responsabilité et du délai de prescription. Ces problèmes, ainsi que d'autres, sont actuellement étudiés par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, en particulier dans le contexte de l'unification des règles de la responsabilité et de leurs effets sur le commerce international (voir, entre autres, Responsabilité en cas de dommages causés par des produits destinés au commerce international ou entrant dans les circuits du commerce international, Rapport du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Document des Nations Unies A/CN.9/103, 6 mars 1975).

552. Les parties ont par conséquent intérêt à prévoir dans la licence de propriété industrielle ou dans l'accord de transfert des techniques des dispositions visant à déterminer a) quelle partie doit accepter la responsabilité; b) comment doivent être réparties les responsabilités; c) quelles indemnités doivent être versées, le cas échéant, par l'une ou l'autre des parties et d) comment les parties se tiendront informées de ces questions.

553. Il n'est pas rare de trouver dans les licences de propriété industrielle ou les accords de transfert de techniques une disposition attribuant au donneur de licence ou au fournisseur de techniques la responsabilité des préjudices ou dommages causés à des tiers ou à leurs biens, qui résultent directement ou indirectement de la fabrication du produit ou de l'application du procédé servant à fabriquer le produit et qui sont imputables à l'utilisation, par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques, des techniques fournies par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques (249).

554. A ce propos, il convient de signaler les lois régissant le transfert des techniques dans certains pays, qui prévoient que le donneur de licence ou le fournisseur de techniques ne peut être exonéré de toute responsabilité à l'égard des procès intentés par des tiers pour fautes ou défauts inhérents aux techniques faisant l'objet de la licence de propriété industrielle ou de l'accord de transfert de techniques.

## 2. Assurance

555. Les parties devraient aussi tenir compte des possibilités d'obtenir une assurance couvrant les préjudices causés à des personnes ou les dommages causés à des biens, ainsi que des dispositions de la loi applicable. Au cas où cette assurance peut (ou, selon la loi applicable, doit) être contractée, les parties devront répartir le coût de cette assurance et préciser quelle partie fera les démarches nécessaires, et dans quels pays, pour obtenir la couverture nécessaire des risques.

(249) *Indemnisation à la charge du donneur pour la perte ou l'endommagement du produit ainsi que pour les préjudices et dommages causés à des tiers ou à des biens*

Le donneur convient également d'indemniser le preneur ainsi que ses directeurs, responsables et employés et de les dégager de toute responsabilité à l'égard de toute prétention fondée sur la perte ou l'endommagement du produit fabriqué

en utilisant les informations techniques fournies en vertu du présent accord, ainsi qu'à l'égard de tout recours fondé sur des dommages causés à des biens, ou sur des préjudices matériels ou corporels, y compris la mort, causés à des personnes, et résultant directement ou indirectement de la fabrication ou de l'utilisation du produit fabriqué à l'aide des informations techniques fournies en vertu du présent accord.

556. Un donneur de licence ou un fournisseur de techniques peut éprouver des difficultés à obtenir dans son pays une assurance couvrant les actes qu'il accomplit dans le pays du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques ou les préjudices ou dommages causés à des personnes ou à des biens dans ce pays du fait des actes accomplis en dehors du pays en question. Dans d'autres cas, la loi applicable peut exiger que les actes accomplis, ou les préjudices et dommages causés à des personnes ou à des biens dans le pays du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques soient assurés auprès d'une entreprise de ce pays. Dans ce cas, les parties peuvent juger utile de déterminer si l'assurance devrait être contractée par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques et si le coût de l'assurance devrait être pris en charge par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques ou par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques (250).

## S. CARENCE; CONDITIONS OU ÉVÉNEMENTS NOUVEAUX; RENONCIATION; RÉPARATIONS

(Moyens de réparation convenus pour carence dans des cas déterminés; réparations auxquelles a droit le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques, non-délivrance du savoir-faire, retard dans la fourniture du savoir-faire, non-respect de la garantie ou non-obtention des résultats, garantie contre les recours en contrefaçon intentés par des tiers, caution — paiements anticipés, lettres de crédit sur résultats; réparations auxquelles a droit le donneur de licence ou le fournisseur de techniques: retard dans le paiement, défaut de paiement, divulgation du savoir-faire, défaut d'exploitation des techniques ou d'utilisation de la marque; évolution des conditions ou événements; force majeure)

### 1. Moyens de réparation convenus pour carence dans des cas déterminés

557. Même s'il existe entre les parties la confiance mutuelle nécessaire à la poursuite de leurs intérêts individuels et communs, il est possible que l'une ou l'autre des parties n'exécute pas dans le délai prescrit ou n'exécute pas du tout une ou plusieurs des obligations qui lui incombent aux termes de la licence ou de l'accord. En cas de non-exécution ou de risque de non-exécution, les parties peuvent être à même de trouver une solution satisfaisante en remédiant à ce (ces) défaut(s) d'exécution sans avoir recours aux tribunaux pour obtenir réparation. Il est néanmoins des cas où la partie lésée par la carence de l'autre ne trouve pas d'autre solution satisfaisante. Avant de faire appel, pour le règlement de leurs différends, à des mécanismes externes tels que l'avis d'experts indépendants, l'arbitrage ou les recours devant les tribunaux (voir la section V.4, paragraphes 636 à 646), il peut être souhaitable, pour les parties, de déterminer et de préciser dans la licence ou dans l'accord les moyens de réparation que l'une ou l'autre peut invoquer dans les cas de carence les plus fréquents (251) (252) ou que l'une des parties peut invoquer en cas de carence de l'autre partie dans un cas déterminé (253). Les principes et pratiques essentiels à suivre en l'occurrence ne sont pas fondamentalement différents de ceux qui s'appliquent dans le cadre d'autres transactions commerciales.

### 2. Réparations auxquelles a droit le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques

#### a) Non-délivrance du savoir-faire

558. Le défaut de fourniture d'informations techniques, de transmission de compétences techniques ou de prestation de services ou d'une assistance technique par l'intermédiaire de spécialistes ou le défaut de fourniture d'éléments essentiels à cet égard constitue une violation fondamentale des engagements contractés

#### (250) Assurance

a) S'il en est prié par le donneur [preneur], le preneur [donneur] contracte une assurance auprès de (nom de la société ou de l'entreprise d'Etat organisée dans le pays du preneur) conformément au règlement de (pays du preneur) contre le décès, les accidents, les frais médicaux et l'hospitalisation du personnel du donneur et pour le transport de la dépouille du défunt.

b) Le donneur [preneur] rembourse au preneur [donneur] le montant intégral des dépenses entraînées par cette assurance en faisant virer cette somme au compte du preneur [donneur] à la (banque à préciser du pays du preneur) dans les (nombre à préciser) jours qui suivent la réception de la facture du preneur [donneur] accompagnée d'un document de [société ou entreprise d'Etat] confirmant que cette assurance a été contractée.

#### (251) Résiliation pour carence de l'une des parties

En cas de manquement ou de négligence de l'une des parties concernant l'une de ses obligations aux termes du présent

accord, si l'autre partie donne un préavis écrit relatif à cette carence et s'il n'a pas été porté remède à celle-ci dans les (soixante (60) jours) qui suivent l'envoi du préavis, la partie qui a envoyé ce préavis a le droit de résilier le présent accord à tout moment, pour autant que la carence persiste, en envoyant un avis écrit de résiliation à la partie qui fait défaut.

#### (252) Résiliation pour insolvabilité, affectation des biens du failli au syndic de la masse ou faillite

Si l'une des parties au présent accord devient insolvable, ou fait procéder à une affectation des biens au syndic de la masse ou si une faillite volontaire ou involontaire est déclarée au nom ou à l'encontre de ladite partie ou si les biens de ladite partie sont confiés à un administrateur judiciaire ou mis en tutelle, le présent accord est résilié immédiatement, sans autre action ou préavis.

(253) Voir notes (254), (257), (259), (260), (261) et (264), *infra*.

en vertu de la licence ou de l'accord. Les dispositions peuvent prévoir la résiliation de la licence ou de l'accord par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques et la restitution des paiements déjà effectués (254).

559. La licence ou l'accord peut aussi prévoir expressément le paiement d'une somme déterminée, c'est-à-dire de dommages-intérêts fixés par avance, au cas où le savoir-faire ne serait pas fourni; on peut aussi stipuler que le donneur de licence ou le fournisseur de techniques ne sera pas tenu de verser ces dommages-intérêts au cas où l'inexécution des prestations ne serait pas due à une carence de sa part (voir les paragraphes 573 à 576).

b) *Retard dans la fourniture du savoir-faire*

560. Les parties prévoient souvent, en cas de retard, le paiement de dommages-intérêts fixés par avance en fonction de la durée de ce retard. Cela évite toutes les incertitudes que peut occasionner le fait que le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques doive prouver le montant du dommage effectivement subi.

561. Le montant des dommages-intérêts fixés par avance peut toutefois être difficile à évaluer sur une base journalière. Lorsque cela est possible (c'est-à-dire lorsque les éléments identifiables des informations techniques ou des compétences techniques ou professionnelles correspondent à des matières premières, biens intermédiaires, pièces ou autres composants précis des biens d'équipement), on peut se fonder sur un pourcentage journalier du prix de facturation des éléments auxquels se rapportent les informations ou les compétences fournies en retard. Sinon, les parties peuvent juger utile de fixer un taux journalier pur et simple. Dans l'un ou l'autre cas, les parties peuvent, d'un commun accord, limiter le montant des dommages-intérêts à un certain plafond (par exemple un pourcentage du prix de l'élément considéré ou une somme déterminée) qui doit être atteint pour que le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques soit habilité à résilier la licence ou l'accord (255). Une solution comparable pourrait être adoptée en ce qui concerne les retards dans la fourniture des éléments proprement dits.

c) *Non-respect de la garantie ou non-obtention des résultats*

562. Lorsque la licence ou l'accord précise certaines garanties pour les résultats devant être obtenus par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques (voir la section G.4, paragraphes 284 à 289) et lorsque ces garanties ne sont pas respectées ou que les résultats ne sont pas atteints, on peut aussi prévoir les réparations auxquelles a droit le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques, y compris la résiliation (256), la révision des paiements (257) ou l'obtention de dommages-intérêts fixés par avance (258).

(254) *Résiliation par le preneur de licence dans certains cas déterminés*

Le preneur de licence peut résilier le présent accord [à tout moment] moyennant un préavis écrit de [(nombre) mois] adressé au donneur de licence si l'un des événements suivants survient:

- i) après la date à laquelle aucune redevance n'est plus due en vertu de l'article ... (voir notes (193) à (196) et note (199), *supra*), ou lorsque le preneur de licence a acquis une licence pleinement libérée pour la capacité existante des installations conformément à l'article ... (voir note (198), *supra*), ou (délai à préciser) après la date de lancement des installations, selon la date qui survient le plus tard;
- ii) en cas de manquement à l'une des garanties prévues aux articles ... (voir notes (84) à (87), *supra*), ou à l'une des garanties contenue dans l'article ... (voir note (137), *supra*);
- iii) la non-fourniture des informations techniques prévues aux articles ... (voir notes (112) et (113), *supra*) ou des services et de l'assistance techniques prévus aux articles ... (voir note (163), *supra*);
- iv) l'apparition de progrès techniques qui modifient notablement la technique de base ou l'existence d'une technique nouvelle qui permet de fabriquer le produit [d'appliquer le procédé] de façon notablement différente ou avec des effets notablement différents de ce que mentionne l'article ... (voir note (111), *supra*).

(255) Voir, par analogie, notes (259) et (260), *infra*.

(256) Voir note (254), alinéa iii), *supra*.

(257) *Révision des paiements au donneur de licence*

a) L'obligation faite au preneur de licence de procéder à des paiements et le barème du paiement relatif à chaque produit fabriqué et vendu ou loué ou autrement écoulé fait l'objet d'une révision lorsque:

- i) des actions judiciaires contestant la validité du brevet sont intentées;
- ii) l'un des brevets est annulé ou une demande concernant l'un des brevets est rejetée;
- iii) le preneur de licence peut convaincre le donneur de licence que l'invention couverte par les brevets ou le savoir-faire fourni par le donneur de licence sont dépassés par les progrès techniques ou autres réalisés par des tiers dans le domaine d'utilisation;
- iv) de nouvelles dispositions législatives et réglementaires sont adoptées ou des amendements sont apportés aux lois existantes en ce qui concerne le mode de paiement prévu à l'article ... (voir note (231), *supra*);
- v) des clauses et conditions plus favorables sont prévues en faveur d'un tiers, conformément à l'article ... (voir note (236), *supra*).

b) Si une preuve convaincante ne peut être fournie au donneur de licence ou s'il n'est pas possible de s'accorder sur un barème révisé de paiement, la question est considérée comme un différend au sens de l'article ... (voir note (306), *infra*).

(258) Voir les notes (259) et (260), *infra*.



Le montant des dommages-intérêts à verser en cas de non-respect de la garantie peut toutefois être difficile à établir. Lorsque l'on doit procéder à des essais de fonctionnement par rapport à un certain taux de production devant être atteint au moyen du matériel ou des installations industrielles considérés, on peut parfois évaluer (et limiter) le montant des dommages-intérêts en fonction de la gravité de l'inexécution des engagements du donneur de licence ou du fournisseur de techniques.

563. Par exemple, les parties peuvent assortir les dommages-intérêts payables par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques d'un plafond proportionnel à la valeur du matériel ou des installations industrielles et au taux de production réalisé. Le montant maximum des dommages-intérêts peut être fixé par avance en pourcentage du prix de facturation du matériel ou des installations. Dans les limites de ce plafond, les sommes à verser à titre de dommages-intérêts peuvent être fixées à un pourcentage, allant de 10 % à 100 %, inversement proportionnel au pourcentage du taux de production requis réalisé (259). Les parties peuvent aussi convenir que les dommages-intérêts à recouvrer suivant cette formule ou une formule comparable peuvent être déduits des sommes exigibles par ailleurs à titre de redevances (260).

d) *Garantie contre les recours en contrefaçon intentés par des tiers*

564. Lorsque le donneur de licence ou le fournisseur de techniques s'est porté garant, envers le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques, des recours qui pourraient être intentés par des tiers pour violation de droits de brevets, il est souhaitable de préciser la nature et l'étendue de la garantie (voir la section E.1, paragraphes 190 à 205) et les conséquences qu'entraînent pour les parties le fait que les tiers ayant intenté un recours obtiennent gain de cause, y compris la suspension d'exécution, par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques, de ses obligations (261), la révision des paiements de redevances (262) ou la résiliation de la licence ou de l'accord (263).

e) *Caution: paiements anticipés; lettres de crédit sur résultats*

565. Il peut être souhaitable que le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques retienne à titre de caution une partie du paiement forfaitaire ou du prix des services et de l'assistance techniques, équivalant à tout ou partie du montant maximum des dommages-intérêts fixés par avance, jusqu'à l'expiration de la garantie ou du délai fixé pour une prestation donnée à laquelle se rapportent les dommages-intérêts en question.

(259) *Défaut de garantie: Fixation du montant des dommages-intérêts, Exemple 1*

a) Si le donneur ne peut, dans le délai prescrit, exécuter avec succès son essai de fonctionnement en ce qui concerne le taux de production du produit exigé aux termes de la section ..... de l'annexe ....., il doit verser au preneur le montant correspondant au pourcentage des dommages-intérêts maximums prévu dans le tableau suivant:

<i>Pourcentage du taux de production exigé effectivement atteint</i>	<i>Pourcentage des dommages-intérêts maximums exigible en vertu du présent article</i>
100 %	Pas de dommages-intérêts
95 % à 99 %	20 %
90 % à 94 %	40 %
85 % à 89 %	60 %
80 % à 84 %	80 %
Moins de 80 %	100 %

b) Aux fins du présent article, il faut entendre par « dommages-intérêts maximums » la somme de ([montant à préciser en lettres et en chiffres] [montant représentant tant pour cent du prix total des installations, du matériel, etc.]).

(260) *Défaut de garantie: Fixation du montant des dommages-intérêts, Exemple 2*

Si, après l'expiration du délai de la garantie visée à l'alinéa ... de l'article ... (voir note (137), alinéa v), *supra*, ladite garantie n'a été satisfaite au cours d'aucun essai de fonctionnement, le preneur de licence sera habilité à procéder à des déductions, à titre de dommages-intérêts, sur toute redevance en espèce exigible en vertu de l'article ... (voir notes (193) à (196) et note (197), *supra*) pour toute fabri-

cation du produit n'exédant pas la capacité de production prévue et initialement installée, et le montant des sommes déduisibles de ces redevances sera déterminé en multipliant le montant de chacune de ces redevances par le « facteur crédit » calculé conformément au tableau 1 ci-après:

TABLEAU 1

<i>Pourcentage du rendement garanti</i>	<i>Facteur crédit</i>
Moins de 100 %, mais au moins 99 %	...
Moins de 99 %, mais au moins 98 %	...
Moins de 98 %, mais au moins 97 %	...
Moins de 97 %, mais au moins 96 %	...
Moins de 96 %, mais au moins 95 %	...
Moins de 95 %	...

Le « pourcentage du rendement garanti » visé ci-dessus est calculé en divisant le rendement le plus élevé d'un type de spécification déterminé au cours d'un essai de fonctionnement par le rendement garanti du type de spécification et en multipliant le quotient ainsi obtenu par 100.

(261) *Suspension d'exécution: actions judiciaires contestant la validité des brevets*

Au cas où une action judiciaire contestant la validité du brevet est intentée par un tiers, le preneur de licence peut, après avoir donné un préavis écrit de (nombre de jours) au donneur de licence, suspendre l'exécution de ses obligations aux termes du présent accord.

(262) Voir note (257), alinéas i) et ii), *supra*, et notes (91) et (92), *supra*.

(263) Voir note (254), alinéa ii), *supra*.

566. Au lieu des retenues sur une partie des paiements, ou en plus de celles-ci, une autre forme de caution pourrait être envisagée. Le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques pourrait alors demander au donneur de licence ou au fournisseur de techniques de fournir, par l'intermédiaire d'une banque commerciale, une lettre de crédit conditionnelle pour tout ou partie du montant des dommages-intérêts fixés par avance. Cette forme de caution assure une protection adéquate au preneur de licence ou à l'acquéreur de techniques et n'est pas défavorable au donneur de licence ou au fournisseur de techniques, qui pourra disposer immédiatement des fonds — correspondant au montant du paiement anticipé effectué, le cas échéant, par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques — et qui pourrait dans une certaine mesure contrôler la situation s'il était, par exemple, nécessaire d'avoir recours à l'arbitrage avant le paiement au cas où surgirait un différend.

567. En outre, lorsque le montant du paiement anticipé effectué par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques est important, il pourrait exiger du donneur de licence ou du fournisseur de techniques une seconde lettre de crédit sur résultats pour garantir la restitution de son paiement anticipé au cas où le donneur de licence ou le fournisseur de techniques ne lui fournirait pas le savoir-faire technique ou les services et l'assistance techniques convenus.

### 3. Réparations auxquelles a droit le donneur de licence ou le fournisseur de techniques

#### a) Retard dans le paiement

568. La licence ou l'accord peut préciser le dédommagement auquel a droit le donneur de licence ou le fournisseur de techniques au cas où le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques ne procéderait pas au paiement dans les délais convenus. Généralement, ce dédommagement consiste à percevoir un intérêt sur les sommes dues.

#### b) Défaut de paiement

569. En cas de défaut de paiement de la part du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques, les parties peuvent préciser le délai à l'échéance duquel le donneur de licence ou le fournisseur de techniques peut obtenir la réparation et les conditions dans lesquelles ce droit peut être exercé. A cet effet, le donneur de licence ou le fournisseur de techniques pourrait, par exemple, suspendre ses prestations ou résilier la licence ou l'accord (264).

570. Lorsque la licence ou l'accord exige que les informations techniques soient restituées au donneur de licence ou au fournisseur de techniques en cas de résiliation (voir la section T.4, paragraphes 593 à 598), ce dernier peut aussi demander au preneur de licence ou à l'acquéreur de techniques le versement d'une somme déterminée, tenant lieu d'indemnité, du fait que le preneur ou l'acquéreur a eu connaissance du savoir-faire et a acquis le moyen d'en faire usage, ou l'a effectivement utilisé.

#### c) Divulgaration du savoir-faire

571. La question de la divulgation du savoir-faire et les mesures de sauvegarde que les parties à la licence ou à l'accord peuvent juger utile d'adopter sont examinées dans une autre section des présentes notes explicatives (voir la section G.3, paragraphes 255 à 283). La possibilité pour les parties de fixer par avance une somme, à titre de dommages-intérêts, au cas où les mesures de sauvegarde ne seraient pas respectées est une autre question.

#### (264) Résiliation par le donneur de licence dans certains cas déterminés

Le donneur de licence peut résilier le présent accord [à tout moment] moyennant un préavis de [(nombre) jours] adressé par écrit au preneur de licence si l'un des événements suivants survient:

- i) lorsque le donneur de licence n'a pas reçu entièrement les montants qui lui sont dus en vertu de l'article ... (voir note (219), *supra*) dans les (nombre) mois à compter des dates auxquelles les états doivent être présentés conformément à l'article ... (voir note (218), *supra*) du présent accord;

- ii) en cas de défaut de paiement dû au motif mentionné à l'article ... (voir note (233), *supra*) (Effet d'une modification de la législation sur le contrôle des changes);

- iii) si le preneur de licence ne prend pas de mesures raisonnables pour empêcher la divulgation des informations techniques comme prévu à l'article ... (voir note (116), *supra*) et si à la suite de cette négligence des informations techniques sont divulguées ou communiquées à des tiers non autorisés;

- iv) si le preneur de licence n'exploite pas le marché ainsi qu'il est prévu à l'article ... (voir note (98), *supra*).

d) *Défaut d'exploitation des techniques ou d'utilisation de la marque*

572. Lorsque le paiement à effectuer par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques est lié aux résultats obtenus (c'est-à-dire lorsque les redevances sont liées au volume de production, aux ventes ou aux bénéfices) et que la licence ou l'accord impose au preneur de licence ou à l'acquéreur de techniques l'obligation d'exploiter l'invention, d'appliquer le savoir-faire ou d'utiliser la marque pendant une certaine période et de réaliser un certain volume de production en respectant une certaine qualité (265), les parties peuvent prévoir des réparations — par exemple, dommages-intérêts fixés par avance ou résiliation — pour le cas où le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques ne s'acquitterait pas de cette obligation (266).

4. *Evolution des conditions ou événements; force majeure*

573. Les conditions peuvent évoluer matériellement ou il peut se produire des événements qui affectent ou risquent d'affecter l'exécution des obligations de l'une des parties, qui rendent cette exécution impossible ou qui augmentent sensiblement les risques ou les frais encourus (force majeure).

574. Si les parties n'ont pas défini ces conditions ou événements, la partie concernée devra s'en remettre à l'appréciation des tribunaux et aux diverses interprétations possibles de la réalité de l'évolution de ces conditions ou de l'intervention de ces événements, pour être déchargée de ses obligations ou autorisée à suspendre ou retarder l'exécution de ses prestations dans le cadre de la licence ou de l'accord sans être tenue de verser un dédommagement pour inexécution (267).

575. Dans ces conditions, les parties peuvent juger souhaitable de définir, décrire ou énumérer les conditions ou événements qui autoriseront l'une d'elles à se considérer comme déchargée d'une obligation donnée (268), à suspendre l'exécution d'une prestation donnée ou à invoquer un moyen de réparation donné (269).

576. Toutefois, en essayant d'énumérer exhaustivement ou de définir de manière générale ces conditions ou événements, on risque d'aboutir à des résultats contraires au but recherché. En effet, s'il se produit des conditions ou événements n'ayant pas été énumérés, on peut en déduire que l'omission était intentionnelle, tandis que si la disposition pertinente est formulée de manière générale, elle pourra vraisemblablement faire l'objet d'interprétations différentes. Par conséquent, il peut être souhaitable pour les parties de préciser au moins la procédure à suivre au cas où l'une d'elles estimerait que les conditions ont évolué ou que des événements ayant une incidence sur l'exécution de ses prestations (270) se sont produits ou sont sur le point de se produire. Cette procédure peut consister en la notification, par l'une des parties

(265) Voir note (98), *supra*.

(266) Voir note (264), alinéa iv), *supra*.

(267) *Force majeure*

Aucun manquement de l'une des parties au présent accord aux obligations découlant dudit accord ne sera considéré comme une violation de l'accord ni n'engagera la responsabilité de cette partie s'il est dû à un cas de force majeure.

(268) *Renonciation*

a) La partie qui aura omis d'exiger de l'autre partie l'exécution entière et ponctuelle de ses obligations ou qui l'aura fait avec retard ne sera pas considérée comme ayant renoncé à son droit d'exiger cette exécution entière et ponctuelle d'autres obligations découlant du présent accord, qu'elles soient similaires ou non, ni comme ayant renoncé aux recours dont elle dispose.

b) Le fait pour l'une des parties de ne pas exercer ou appliquer un droit qu'elle détient aux termes du présent accord ne constitue pas une renonciation à ce droit et ne lui interdit pas de l'exercer ou de l'appliquer à tout moment par la suite.

c) La renonciation à une action concernant la violation d'une disposition du présent accord ne sera pas considérée comme concernant toute autre violation de cette disposition ni toute violation d'une autre disposition.

(269) Voir, par exemple, note (254), alinéa iv), note (257), alinéas iii), iv) et v), et note (261), *supra*.

(270) *Conditions ou événements nouveaux*

a) Chacune des parties au présent accord est tenue de notifier à l'autre toute évolution sensible de la situation ou tout événement qui a ou risque d'avoir des répercussions sur l'exécution du présent accord.

b) Dans le cas d'un tel préavis, les parties établissent un rapport commun sur cette évolution ou cet événement et, en attendant l'établissement de ce rapport, chacune d'elles peut présenter à l'autre des propositions ou l'inviter à en présenter sur les mesures qui pourraient être prises par l'une ou par l'autre ou par des tiers pour remédier aux répercussions ou sur les autres dispositions à prendre par l'une ou l'autre des parties ou par des tiers en vue d'assurer l'exécution suivie des obligations découlant du présent accord.

c) Ces propositions peuvent comporter des recommandations préconisant la suspension de telle ou telle condition ou prestation prévue dans le présent accord, une modification des clauses d'exécution ou la résiliation de l'accord et la prise en charge par l'une ou l'autre des parties de toutes les dépenses déjà entraînées ou devant être entraînées par l'évolution de la situation ou l'événement ou par l'application des recommandations.

d) L'incapacité des parties de se mettre d'accord sur l'établissement du rapport commun mentionné à l'alinéa b) du présent article ou de faire des propositions ou d'appliquer les recommandations formulées par l'autre partie sera considérée comme un différend au sens de l'article ... (voir note (306), *infra*).

à l'autre, des conditions ou événements, en l'établissement d'un rapport commun concernant les conditions ou événements et en la présentation, par l'une des parties à l'autre, de propositions d'action tout en précisant que le fait de ne pas donner effet aux propositions sera considéré comme un différend et aboutira à la mise en application des mesures prévues pour le règlement des différends (par exemple, renvoi de la question devant un expert, arbitrage ou procédure judiciaire (voir la section V.4, paragraphes 636 à 646).

## T. ENTRÉE EN VIGUEUR; DURÉE; ÉCHÉANCE; RÉSILIATION; EXPIRATION; PROROGATION

(Date de signature et d'entrée en vigueur; début et fin de la licence ou de l'accord et prorogation de durée; effets de l'expiration ou de la résiliation; paiement des redevances, durée de l'utilisation des techniques et période sur laquelle porte l'utilisation, la divulgation ou la communication d'informations techniques; produit disponible ou en cours de fabrication; maintien des effets de certaines dispositions)

### 1. Généralités

577. Les parties à une licence de propriété industrielle ou à un accord devront préciser la date de signature et d'entrée en vigueur, la durée de la ou des licences accordées et celle de l'accord ou des prestations particulières requises et donner des indications en ce qui concerne leur mise en œuvre, leur expiration et les conditions de leur prorogation. Elles devront en outre préciser les événements pouvant entraîner la résiliation avant l'expiration du délai fixé.

### 2. Date de signature et d'entrée en vigueur

578. L'indication de la date de signature et d'entrée en vigueur peut figurer au début du texte de la licence ou de l'accord (271) mais elle figure généralement, ou très souvent, à la fin de ce texte (272). Étant donné que les signatures peuvent être apposées à des dates différentes par chacune des parties, ces dernières peuvent juger utile de définir l'expression « date de la présente licence (ou du présent accord) » (273) comme la plus récente des dates auxquelles les signatures ont été apposées.

579. Il peut être important de déterminer la date de signature et d'entrée en vigueur, en particulier dans le cadre des lois régissant le transfert des techniques dans certains pays, qui exigent que la licence ou l'accord soit soumis à l'approbation dans un certain délai après sa conclusion. Lorsque l'approbation des pouvoirs publics est requise, les parties pourront définir l'entrée en vigueur (274) de la licence ou de l'accord par rapport à la date de cette approbation, par exemple à l'expiration d'un délai déterminé à compter de cette date ou après la notification de cette approbation (275) et l'indication de la date d'approbation sur la licence ou l'accord ou lorsque les parties auront inséré la date effective dans la licence ou l'accord et paraphé cette date (276) (voir aussi la section A: Aspects préliminaires, paragraphes 121 à 123).

### 3. Début et fin de la licence ou de l'accord et prorogation de durée

580. La durée de la licence ou de l'accord (277) dépendra de la durée de validité du ou des droits de propriété industrielle en cause ou du délai prévu pour l'exécution de la ou des prestations requises.

581. La durée légale d'un droit de propriété industrielle est variable. Par exemple, la protection conférée par un brevet est généralement de 15 à 20 ans, celle d'un dessin ou modèle industriel de 5 à 15 ans et celle des modèles d'utilité plus brève. La protection d'une marque n'est pas limitée dans le temps, mais elle est habituellement subordonnée au renouvellement périodique de l'enregistrement (généralement tous les 5 ou 10 ans) et, dans de nombreux pays, à l'utilisation effective et ininterrompue de la marque. En déterminant la durée de la licence il convient de tenir compte du délai légal de validité du droit de propriété industrielle qui reste à courir. Le délai nécessaire pour l'exécution d'une prestation donnée dépendra aussi de la nature de celle-ci. La période sur laquelle portera la fourniture d'informations techniques

(271) Voir note (2), *supra*.

(272) Voir note (315), *infra*.

(273) Voir note (57), alinéa a), *supra*.

(274) *Entrée en vigueur; durée; échéance; expiration*

a) [Sous réserve des dispositions des articles ...] Le présent accord entre en vigueur et commence à s'appliquer à la date d'entrée en vigueur.

b) A moins qu'il ne soit résilié comme il est prévu aux articles ... (voir notes (251), (252) et (253), *supra*), le présent accord reste en vigueur pour une durée de (nombre à préciser) années.

(275) Voir note (57), alinéa b), *supra*.

(276) Voir note (315), *infra*.

(277) Voir note (274), alinéa b), *supra*.

déterminées peut être fonction de la durée de la licence. La durée des services et de l'assistance techniques dépendra du programme de formation ou d'autres activités. La durée du paiement des redevances sera fonction de la durée de la licence, si un terme a été fixé, et du « prix » estimatif envisagé par les parties. La durée des mesures de sauvegarde contre la divulgation des informations techniques doit être adaptée au type d'informations, au rythme de développement dans le domaine technique considéré et au nombre de personnes ayant connaissance de ces informations.

582. Compte tenu de ce qui précède, les parties devraient s'efforcer de ne pas fixer le début et la fin de la licence ou de l'accord sans se référer au moins à la durée des droits de propriété industrielle ou à une prestation ou une série de prestations déterminée. Elles devraient peser les conséquences de cette durée pour chacune d'elles avant de fixer l'échéance de la licence ou de l'accord ou, sinon, déterminer non pas l'échéance mais la durée de l'autorisation accordée pour des droits déterminés ou une prestation donnée.

583. Il convient de noter que, d'après les lois régissant le transfert des techniques dans certains pays, la durée de certaines catégories de licences de propriété industrielle ou d'accords de transfert de techniques, ou de prestations déterminées dans le cadre de ces licences ou accords ne doit pas dépasser un certain délai ou doit être fixée en fonction de critères déterminés.

584. C'est ainsi que dans un pays les lois prévoient que les pouvoirs publics peuvent fixer la durée d'une licence ou d'un accord et, si la durée n'a pas été précisée, toute licence ou tout accord conclu pour plus de cinq ans doit faire l'objet d'une autorisation spéciale. Dans un autre pays, la durée ne doit pas être excessive et, en tout cas, ne doit pas dépasser dix ans. Dans un autre pays encore, on ne doit pas prévoir une durée trop courte ni trop longue. Certaines lois précisent qu'une licence de brevet ou de marque ne doit pas excéder la durée de protection des droits de propriété industrielle relatifs au brevet ou à l'enregistrement de la marque ou que les redevances ne doivent plus être payées lorsque le délai de protection est expiré. Dans un pays au moins, le paiement des redevances est limité à une période de cinq ans à compter du démarrage de la production, pour autant que la production ne soit pas repoussée plus de deux ans après la signature de l'accord (ce qui équivaut à un délai maximum de sept ans à compter de la signature de l'accord).

585. En ce qui concerne les accords de transfert de techniques n'impliquant pas de droits de propriété industrielle, les lois d'un pays prévoient que la durée d'un accord pour la fourniture du savoir-faire destiné à servir à la production de biens de consommation ou de matériaux en général, ou nécessaire à la fabrication de biens d'équipement doit être fixée en fonction du délai nécessaire pour permettre à l'acquéreur de techniques de maîtriser les techniques en les utilisant de manière appropriée et d'obtenir des résultats concrets à la suite de leur incorporation; s'il s'agit de biens d'équipement, un délai de cinq ans à compter du démarrage effectif de la production doit être observé, mais ce délai peut être prorogé. Pour atteindre ces objectifs, les lois de ce pays prévoient aussi que l'acquéreur de techniques, dans le cadre d'un tel accord, doit fournir des informations distinctes concernant son potentiel de production, et soumettre un calendrier précis pour l'assimilation des techniques et l'exécution du programme de formation de son personnel technique spécialisé. En ce qui concerne les accords portant sur les services et l'assistance techniques, les lois du même pays prévoient que la durée de l'accord doit tenir compte du délai nécessaire pour permettre à des experts de rendre les services en cause, pour présenter le projet ou pour achever les travaux en question.

586. En outre, il convient de noter que, selon les lois régissant le transfert des techniques dans certains pays, le renouvellement ou la prorogation de la durée d'une licence de propriété industrielle ou d'un accord de transfert de techniques est également subordonné à l'approbation des pouvoirs publics.

#### 4. *Effet de l'expiration ou de la résiliation*

587. Une licence de propriété industrielle ou un accord de transfert de techniques peut prendre fin à l'échéance du terme, ou avant cette date à la suite d'une résiliation.

588. Comme on l'a indiqué dans la précédente section des notes explicatives, le pouvoir de résiliation peut être conféré à l'une ou l'autre des parties dans le cadre des moyens de réparation convenus pour carence de l'autre partie dans des cas déterminés (voir la section E: Points concernant les brevets, paragraphes 200 et 204 vi), et la section S: Carence; conditions ou événements nouveaux; renonciation; réparations, paragraphes 557 à 576).

589. En cas d'expiration ou de résiliation de la licence ou de l'accord, des questions peuvent se poser en ce qui concerne l'effet de cette expiration ou résiliation sur la poursuite de certaines prestations, y compris le paiement des redevances, l'utilisation des techniques, l'utilisation, la divulgation et la communication d'informations techniques, la fabrication et la vente des produits en cours de fabrication ou disponibles, ou sur certaines obligations précisées dans la licence ou l'accord.

590. A ce propos, il convient de noter que, dans certains pays, les lois régissant le transfert des techniques prévoient que, lorsque les parties à une licence de propriété industrielle ou à un accord de transfert de techniques mettent fin à cette licence ou à cet accord avant la date d'expiration fixée, une notification à cet effet doit être adressée aux pouvoirs publics dans un certain délai à compter de la date de la résiliation (voir le paragraphe 615).

a) *Paiement des redevances*

591. A l'échéance du terme d'une licence ou d'un accord, les redevances cesseront normalement d'être payées. En cas de résiliation, on peut toutefois se demander si les redevances sont exigibles jusqu'à l'échéance du terme de la licence ou de l'accord au cas où celle-ci ou celui-ci a été résilié par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques en raison de la carence du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques. Lorsque la carence du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques est due à des difficultés financières ou à un échec commercial, toute action de la part du donneur de licence ou du fournisseur de techniques serait vraisemblablement inutile étant donné que les paiements de redevances sont liés à la production, aux ventes ou aux bénéfices. Si la carence est due à d'autres motifs, le donneur de licence ou le fournisseur de techniques peut demander des dommages-intérêts pour la perte des redevances escomptées.

592. Comme on l'a déjà signalé (paragraphe 585), les lois régissant le transfert des techniques dans certains pays interdisent le paiement de redevances après l'échéance de la licence de propriété industrielle. En outre, dans l'un de ces pays, les lois prévoient que si le montant des redevances versées à l'expiration d'un accord portant sur la fourniture du savoir-faire servant à la production de biens de consommation ou de matériaux en général n'a pas atteint le montant total estimé, le solde n'est pas exigible.

b) *Durée de l'utilisation des techniques et période sur laquelle porte l'utilisation, la divulgation ou la communication d'informations techniques*

593. Dans certains cas, les parties peuvent souhaiter contrôler l'utilisation des techniques ou continuer à appliquer les mesures de sauvegarde contre la divulgation des informations techniques après l'expiration ou la résiliation d'une licence de propriété industrielle ou d'un accord de transfert de techniques.

594. En ce qui concerne l'effet de l'expiration de la licence de propriété industrielle, il convient de signaler que dans certains pays les lois régissant le transfert des techniques prévoient que la licence ne doit pas contenir de disposition interdisant le libre usage des techniques ou des informations techniques connexes après l'expiration du droit de propriété industrielle faisant l'objet de la licence. En ce qui concerne l'utilisation des techniques après l'expiration de la licence de propriété industrielle mais avant l'expiration du droit de propriété industrielle qui fait l'objet de la licence, les lois d'un de ces pays prévoient aussi que la licence doit préciser que le preneur de licence peut continuer à utiliser les techniques.

595. En ce qui concerne les techniques qui ne sont pas protégées par des droits de propriété industrielle, les lois régissant le transfert des techniques dans certains pays prévoient qu'après l'expiration d'un accord de savoir-faire, l'acquéreur de techniques sera libre d'utiliser les techniques. En vertu des lois d'un autre de ces pays, toutefois, un accord portant sur la fourniture du savoir-faire servant à la production de biens de consommation ou de matériaux ne doit pas contenir de disposition interdisant le libre usage des techniques lorsqu'un délai raisonnable s'est écoulé depuis le transfert des plus récentes informations.

596. Il semble que, d'après les lois de ces pays, les mesures convenues entre les parties en vue d'empêcher la divulgation des informations techniques doivent être appliquées pendant la durée de la licence de brevet ou de l'accord et que, d'après les lois d'un de ces pays, et dans le cas des accords de savoir-faire précités, elles doivent l'être pendant un délai raisonnable après le transfert des informations les plus récentes (278).

597. Lorsqu'il est mis fin prématurément à la licence de brevet ou à l'accord de transfert de techniques, avant l'échéance du terme prévu, on peut se demander si le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques

---

(278) Voir notes (131) et (134), *supra*.

doit arrêter la fabrication et observer les mesures convenues en vue d'empêcher la divulgation des informations techniques et s'il doit notamment restituer ces informations au donneur de licence ou au fournisseur de techniques qui les lui a transmises.

598. Une solution, à cet égard, pourrait consister à donner effet aux dispositions de la licence ou de l'accord relatives à l'utilisation, la divulgation et la communication du savoir-faire technique après qu'il a été mis fin à la licence ou à l'accord, si celle-ci ou celui-ci a été résilié par l'une des parties parce que d'autres obligations sont annulées pour des raisons indépendantes de la volonté des parties, comme en cas de force majeure, ou s'il y est mis fin par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques en raison d'une carence du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques. D'autre part, s'il est mis fin à la licence de brevet en raison de l'annulation du brevet ou si le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques résilie la licence ou l'accord en raison de la carence du donneur de licence ou du fournisseur de techniques, une solution opposée pourrait être adoptée (279).

c) *Produit disponible ou en cours de fabrication*

599. De même, si la durée de la licence se rapportant à un brevet est supérieure à celle de l'accord portant sur la fourniture du savoir-faire relatif au brevet (comme cela peut se produire dans le cas d'une licence portant sur les perfectionnements réalisés ou d'une licence liée à de nouvelles techniques mises au point dans le cadre de l'accord), le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques pourrait être autorisé, pendant la durée de la licence, à exploiter l'invention brevetée couverte par la licence et à utiliser le savoir-faire technique connexe fourni par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques (280).

600. En tout cas, il serait souhaitable d'inclure dans la licence ou l'accord une disposition stipulant que le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques est autorisé à vendre tout produit disponible au moment de l'expiration ou de la résiliation de la licence ou de l'accord ainsi qu'à terminer les produits qui sont en cours de fabrication à ce moment et à utiliser ou vendre les produits, sous réserve de payer les redevances exigibles, le cas échéant (281).

d) *Maintien des effets de certaines dispositions*

601. Une disposition de la licence ou de l'accord peut préciser que certaines dispositions continueront à produire effet après l'expiration ou la résiliation de la licence ou de l'accord (282). Parmi ces « clauses de survie » figurent les dispositions concernant l'entretien, la réparation ou le remplacement du matériel

(279) *Effet de la résiliation: utilisation, divulgation et communication des informations techniques*

a) Au cas où l'une des parties résilie le présent accord avant son expiration normale en raison d'une modification de la situation ou à cause d'un événement indépendant de la volonté des deux parties, comme le prévoit l'article ... (voir note (270), *supra*) (Conditions ou événements nouveaux), l'autre partie doit, pendant un délai de (préciser la durée) s'abstenir de divulguer, communiquer ou utiliser les informations techniques fournies en vertu du présent accord, sauf selon des clauses et conditions à fixer.

b) Au cas où le donneur de licence, conformément à l'article ... (voir note (264), *supra*) (Raisons dont le preneur de licence est responsable), résilie le présent accord avant son expiration normale, le preneur de licence, à moins d'avoir exécuté la plus grande partie de ses obligations aux termes du présent accord, retourne toutes les informations techniques écrites ou visuelles et doit, pendant un délai de (durée à préciser) s'abstenir de divulguer, communiquer ou utiliser ces informations techniques, sauf dans les conditions prévues à l'article (aux articles) ... (voir notes (117) et (119), *supra*).

c) Au cas où le preneur de licence, conformément à l'article ... (voir note (254), *supra*) (Raisons dont le donneur de licence est responsable), résilie le présent accord avant son expiration normale, il peut continuer à exercer tous les droits que lui confère la licence de n'importe lequel des brevets ou de n'importe lequel des brevets de perfectionnement accordée en vertu de l'article ... (voir note (105), alinéa d), *supra*) (Améliorations et perfectionnements) et à utiliser les informations techniques fournies aux termes du présent accord pour [la durée de cette licence] [un délai de (préciser la durée)] sous réserve toutefois des dispositions de l'article ... (voir note (116), *supra*) (divulgation, communication et utilisation du savoir-faire).

(280) *Effet de l'expiration: poursuite de l'utilisation de l'information technique; améliorations et perfectionnements*

Au cas où la durée de validité de la licence concernant l'un des brevets ou l'un des brevets de perfectionnement accordée en vertu de l'article ... (voir note (106), alinéa d), *supra*) (Améliorations et perfectionnements) expire après la durée de validité du présent accord, le preneur de licence peut, après l'expiration de la durée qui vient à échéance en dernier, continuer, pendant la durée de cette licence, à exploiter toute invention ou amélioration couverte par cette licence et à utiliser toute information technique fournie ou perfectionnement du savoir-faire communiqué par le donneur de licence au preneur de licence aux termes du présent accord.

(281) *Effet de la résiliation ou de l'expiration: produit en stock ou en cours de fabrication*

Nonobstant toute disposition contraire du présent accord, en cas de résiliation ou d'expiration du présent accord, le preneur de licence a le droit d'utiliser ou de vendre le produit en stock à la date de cette résiliation ou de cette expiration et d'achever le produit en cours de fabrication au moment de cette résiliation ou de cette expiration et de l'utiliser ou de le vendre, pour autant toutefois qu'il effectue les paiements requis par l'article ... (voir note (219), *supra*) et présente les comptes rendus requis par l'article ... (voir note (218), *supra*) sur le produit.

(282) *Effet de la résiliation ou de l'expiration: droits acquis; maintien en vigueur de certaines dispositions*

a) Toute résiliation ou expiration du présent accord interviendrait sans préjudice des droits que l'une des parties peut avoir acquis à l'égard de l'autre à la date de la résiliation.

b) Pour tout matériel acquis par le preneur de licence auprès du donneur de licence conformément à l'article ...

(283), le règlement des paiements (284), y compris les dispositions exigeant que l'on rende compte de la production, des ventes, des bénéfices et des redevances (285), l'examen et l'inspection des archives (286), le règlement des différends (287), l'envoi de préavis (288) et les dispositions relatives au paiement des redevances et à l'utilisation ou la divulgation et la communication du savoir-faire technique, dont il a été question précédemment (289).

## U. APPROBATION DES POUVOIRS PUBLICS

**(Modalités de contrôle des sorties et des entrées de techniques: contrôle des sorties de techniques par les pays développés et contrôle des entrées de techniques par les pays en développement; principales caractéristiques des contrôles exercés par les pays en développement: origine des techniques, personnes morales soumises à un contrôle, types de transactions portant sur un transfert de techniques et d'arrangements juridiques; clauses et conditions des arrangements juridiques, nature des techniques, personnes demandant l'enregistrement ou l'approbation, conséquence du défaut d'enregistrement ou du défaut d'obtention de l'approbation de la licence ou de l'accord)**

### 1. Modalités de contrôle des sorties et des entrées de techniques

602. De nombreux pays développés et en développement ont adopté une certaine méthode de contrôle des sorties et des entrées de techniques, considérées comme telles ou comme un élément d'une transaction à caractère financier ou commercial ou d'une transaction en matière d'investissement.

603. Dans les pays développés, les sorties de techniques peuvent, dans l'intérêt de la sûreté nationale, être soumises au contrôle des exportations dans le cadre duquel l'accès à certaines informations techniques est réservé à des personnes déterminées, dans le pays ou en dehors du pays, ou à toute personne résidant dans des pays déterminés. En outre, par le jeu des lois réglementant l'imposition et exigeant des déclarations en ce qui concerne les investissements à l'étranger ainsi que par la réglementation du contrôle des changes, les pays développés peuvent contrôler indirectement la nature ou le volume des techniques ou canaliser leur transfert dans certains pays.

604. Dans les pays en développement, les entrées de techniques peuvent faire l'objet de contrôles divers. Dans certains pays, ces contrôles s'inscrivent dans le cadre d'un ensemble de lois réglementant les investissements étrangers dans le pays. Dans d'autres, le contrôle s'exerce par le biais de la réglementation des changes, qui s'applique aux mouvements de capitaux vers l'étranger, à titre de dividendes, de redevances ou d'autres formes de revenus ou à titre de rendement du capital. La réglementation des importations, en particulier par l'application de tarifs préférentiels ou l'octroi d'exonérations sur les produits incorporant les techniques nécessaires, peut aussi influencer indirectement les entrées de techniques. Dans d'autres pays en développement encore, les systèmes juridiques ont été conçus spécialement pour contrôler le transfert des techniques vers le pays ou à l'intérieur du pays. Ces systèmes exigent notamment que les licences de propriété industrielle et les accords de transfert de techniques soient notifiés aux pouvoirs publics ou soient enregistrés ou approuvés par ces derniers en fonction des critères fixés par la législation au énoncés dans les règlements ou directives émanant des organes gouvernementaux compétents.

### 2. Principales caractéristiques des contrôles exercés par les pays en développement

605. Une description détaillée des divers contrôles du type précité exercés par les pouvoirs publics des pays en développement ou des mécanismes institutionnels et procédures destinés à permettre l'exercice de ces contrôles, dépasse la portée des présentes notes explicatives. Il n'en reste pas moins qu'un guide sur les aspects juridiques de l'élaboration et de la négociation des licences de propriété industrielle et des accords de transfert de techniques serait incomplet s'il n'indiquait pas au moins les principales caractéristiques de ces contrôles. Ceux-ci portent sur les points suivants: l'origine des techniques, les catégories de personnes morales et les types de transactions portant sur un transfert de techniques et d'arrangements

(voir note (168), *supra*), le donneur de licence reste tenu d'entretenir, de remplacer ou de réparer ce matériel ou des pièces de ce matériel pendant une durée de (nombre de jours) à partir de la date de la résiliation ou de l'expiration du présent accord.

c) Les articles ... (voir notes (218) à (222) et (279), (280), *supra*, et notes (299), (306), (310), (311) et (314), *infra*) restent en vigueur aussi longtemps qu'il est nécessaire pour la clôture des comptes et pour le règlement de tout différend éventuel concernant une question sur laquelle porte le présent accord.

(283) Voir note (282), alinéa b).

(284) Voir note (219), *supra*.

(285) Voir note (218), *supra*.

(286) Voir notes (220) à (222), *supra*.

(287) Voir notes (299), (306), (310) et (311), *infra*.

(288) Voir note (314), *infra*.

(289) Voir notes (279), (280) et (281), *supra*.



juridiques tombant sous le coup des lois, les clauses et conditions des arrangements juridiques et la nature des techniques soumises à un contrôle, les personnes habilitées à demander l'enregistrement et l'approbation des arrangements juridiques et les conséquences juridiques du défaut d'enregistrement ou du défaut d'obtention de l'approbation des arrangements juridiques.

a) *Origine des techniques*

606. D'après les lois de certains pays, le contrôle s'exerce sur tous les transferts de techniques, que celles-ci soient d'origine nationale ou étrangère. Dans d'autres pays, seules les techniques acquises à l'étranger ou auprès d'une personne physique ou morale qui réside, qui est domiciliée ou qui est légalement établie à l'étranger sont soumises à un contrôle. Toutefois, au moins dans certains pays de cette dernière catégorie, le transfert des techniques à l'intérieur du pays est soumis à un contrôle légal même au cas où le preneur est domicilié dans le pays, si les arrangements juridiques intéressent des entreprises financées par des capitaux étrangers ou s'appliquent à des filiales ou succursales d'entreprises domiciliées à l'étranger.

b) *Personnes morales soumises à un contrôle*

607. D'après les lois de certains pays, les contrôles s'appliquent non seulement aux personnes physiques et aux entreprises de droit privé mais aussi aux organismes publics; toutefois, en vertu des lois de certains pays, les arrangements juridiques conclus par les forces armées ou les forces de la sûreté sont exclus si des secrets militaires, des raisons impérieuses ou l'intérêt de la défense nationale sont en jeu.

c) *Types de transactions portant sur un transfert de techniques et d'arrangements juridiques*

608. Dans le pays où les transferts de techniques sont soumis à un contrôle, les lois applicables en la matière prévoient des solutions différentes quant aux types de transactions et d'arrangements juridiques relevant de leur champ d'application. D'après les lois de certains pays, les transactions impliquant des droits de propriété industrielle et un transfert de techniques sont classées en plusieurs catégories déterminées qui tendent pour la plupart à englober les questions suivantes: l'acquisition de droits ou de licences pour l'exploitation ou l'utilisation d'une invention, d'un dessin ou modèle industriel, d'un modèle d'utilité ou d'une marque; la fourniture du savoir-faire technique à utiliser pour la production de biens de consommation ou le traitement des matières premières ou de biens intermédiaires, le montage des pièces ou autres composants d'un produit ou pour la fabrication de biens d'équipement; l'engagement de techniciens et de cadres pour assurer la formation du personnel, rendre les services et l'assistance techniques liés à l'exploitation ou à l'utilisation des droits de propriété industrielle ou à l'application du savoir-faire technique ou assurer des prestations de services techniques ou professionnels spécialisés en ce qui concerne la gestion ou l'exploitation des entreprises, la planification, la programmation et l'élaboration des études et projets nécessaires dans le cadre du système de production du pays. En outre, selon la loi d'un de ces pays, la licence doit se rapporter à un brevet délivré ou demandé (ou à une marque enregistrée ou demandée) dans ce pays, faute de quoi elle est considérée comme un contrat de fourniture de savoir-faire technique et assujettie aux dispositions qui régissent cette catégorie.

609. Selon certaines de ces lois, des arrangements juridiques spécifiques et distincts peuvent être conclus pour chaque catégorie. D'après les lois d'autres pays, la forme juridique à adopter ne semble pas revêtir une importance particulière, mais l'accent est mis, en revanche, sur la nécessité de pouvoir évaluer ou estimer séparément le prix des divers éléments de la transaction portant sur le transfert des techniques, ce qui peut conduire les parties à conclure des arrangements juridiques distincts pour chaque élément. En outre, il convient de signaler que, selon les lois de ces derniers pays, les arrangements juridiques peuvent figurer dans un document officiel, un acte, une licence, un accord, un contrat ou d'autres types de documents.

d) *Clauses et conditions des arrangements juridiques*

610. Rappelons que les exigences inhérentes à la diversité des contrôles opérés dans les pays en développement, et en particulier les lois régissant le transfert des techniques dans certains pays, dans la mesure où elles se rapportent à différents types de licences de propriété industrielle et d'accords de transfert de techniques et réglementent les clauses et conditions qui peuvent ou non figurer dans ces licences ou accords, ont été signalées dans les présentes notes explicatives à propos de l'examen des points que le donneur de licence ou le fournisseur de techniques éventuel et le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques potentiel doivent prendre en considération. On ne reviendra donc pas sur ces exigences dans la présente note explicative.

e) *Nature des techniques*

611. Dans certains pays, les lois régissant le transfert des techniques prévoient que les pouvoirs publics désignés doivent non seulement approuver les clauses et conditions de la licence de propriété industrielle ou de l'accord de transfert de techniques mais aussi exercer un certain contrôle sur la nature des techniques faisant l'objet de la licence ou de l'accord. Dans le cadre des lois de certains de ces pays, ce contrôle comporte un examen des techniques afin de déterminer si leur acquisition serait contraire aux objectifs des politiques et plans nationaux dans les domaines de la technique et du développement ou aurait un effet néfaste sur les plans de consommation ou sur la redistribution des revenus ou ne serait pas de nature à promouvoir le progrès technique, économique et social. Il est possible aussi que l'on évalue si les techniques répondront aux politiques et besoins sectoriels particuliers et si elles pourront être assimilées de manière satisfaisante par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques et, en outre, si les mêmes techniques, ou des techniques similaires ou comparables, peuvent être facilement obtenues dans le pays.

612. En vertu des lois de certains de ces pays, les pouvoirs publics désignés responsables de l'enregistrement et de l'approbation des arrangements juridiques exercent un contrôle sur la nature des techniques en même temps que d'autres services gouvernementaux ayant des responsabilités dans les secteurs auxquels se rapporte l'objet de ces techniques.

f) *Personnes demandant l'enregistrement ou l'approbation*

613. En vertu des lois de certains pays, seule la partie qui est une personne physique ou morale résidant, domiciliée ou légalement établie dans le pays, est habilitée à demander l'enregistrement ou l'approbation de l'arrangement juridique, alors que dans d'autres pays le donneur de licence ou le fournisseur de techniques qui réside à l'étranger peut aussi demander l'enregistrement ou l'approbation des arrangements juridiques auxquels il est partie.

614. Compte tenu des qualifications imposées pour l'enregistrement ou l'approbation d'une licence de propriété industrielle ou d'un accord de transfert de techniques par les lois des pays qui contrôlent les entrées de techniques, il peut être souhaitable pour les parties de préciser leurs responsabilités respectives pour obtenir l'enregistrement ou l'approbation en vertu de ces lois. La même remarque serait valable en ce qui concerne les lois des pays qui contrôlent les sorties de techniques (290).

g) *Conséquences du défaut d'enregistrement ou du défaut d'obtention de l'approbation de la licence ou de l'accord*

615. Le fait que la partie responsable ne demande pas aux pouvoirs publics compétents l'enregistrement ou l'approbation d'une licence de propriété industrielle ou d'un accord de transfert de techniques ou sa modification, son amendement, sa prorogation ou sa résiliation, dans les délais et autres conditions prescrits a plusieurs conséquences juridiques. Aux termes des lois applicables, l'inobservation de ces prescriptions peut entraîner la nullité de la licence ou de l'accord ou les rendre inexécutables et exposer la partie responsable à une sanction, à la suspension du droit d'exercer le commerce ou à la perte de son statut d'organisation commerciale. L'enregistrement ou l'approbation de la licence ou de l'accord peut être nécessaire pour apporter la preuve de l'exploitation effective d'un brevet ou de l'utilisation effective d'une marque dans le pays, pour obtenir de l'administration fiscale l'autorisation d'effectuer des paiements à l'étranger ou pour bénéficier des avantages fiscaux ou autres destinés à encourager ou promouvoir les investissements dans certains secteurs ou industries.

(290) *Enregistrement ou approbation des pouvoirs publics*

a) Le présent accord doit être dûment enregistré dans le pays du [donneur et du preneur] [donneur] [preneur] et approuvé par le pouvoir public compétent de ce pays.

b) Dans les délais prévus par la législation éventuellement applicable et si cette législation le permet, chaque partie peut et, si l'autre partie au présent accord en fait la requête, doit demander l'enregistrement ou l'approbation du présent accord à tout organisme, fonctionnaire ou autorité compé-

lente de (pays à préciser) dont l'enregistrement ou l'approbation est requis par la loi.

c) Chacune des parties coopère pleinement avec l'autre en ce qui concerne cet enregistrement ou approbation ou l'enregistrement ou l'approbation complémentaire qui peut être requis pour l'application de toute partie du présent accord.

d) Si l'enregistrement ou l'approbation des pouvoirs publics n'est pas (ne peut pas être) obtenue, chacune des parties au présent accord s'engage à prendre en charge les dépenses qu'elle aura faites à cette occasion.

## V. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

(Possibilité de divergences malgré la confiance mutuelle existant entre les parties; clauses et conditions explicites pouvant être exécutées de façon souple; référence au texte pour résoudre les divergences et dispositions précisant les règles d'interprétation: définitions, expressions contradictoires, stipulations et communications antérieures et concomitantes et exceptions dans le cas des transactions générales, clauses nulles et non avenues; langue régissant l'interprétation du texte; loi applicable: aspects multiples des transactions intéressant plusieurs pays, application des lois de différents pays selon le statut des parties, le lieu où elles exercent leurs activités et s'acquittent de leurs obligations et le lieu où se produisent les conséquences; procédures et mécanismes externes pour résoudre les divergences et régler les différends; désignation d'un expert indépendant, recours à l'arbitrage, procédures judiciaires)

### 1. Généralités

616. La confiance mutuelle que peuvent se témoigner les parties n'exclut pas des divergences en ce qui concerne l'application des clauses et conditions de la licence de propriété industrielle ou de l'accord de transfert de techniques qu'elles ont conclu.

617. Comme le texte de tout autre arrangement commercial, la licence de propriété industrielle ou l'accord de transfert de techniques définit le cadre dans lequel se dérouleront et se développeront les relations commerciales entre les parties. La licence ou l'accord donne les directives nécessaires, en prescrivant les procédures à suivre pour obtenir les résultats voulus. Les clauses et conditions d'une licence ou d'un accord seront bien entendu assez précises du fait que les problèmes auront été approfondis et résolus au cours des négociations (voir la section C: Définitions des mots et expressions clés, paragraphes 128 à 132). Il est douteux toutefois que tous les problèmes aient pu être envisagés à ce moment, et même s'ils l'ont été, que leur solution ait été prévue dans la licence ou dans l'accord. Par conséquent, les clauses et conditions de la licence ou de l'accord doivent être suffisamment explicites tout en restant assez souples pour permettre aux personnes qui doivent les mettre à exécution, mais qui n'ont pas participé aux négociations, de respecter les objectifs des parties. Ces objectifs doivent être réalisés compte tenu non seulement de l'intention des parties, telle qu'elle s'est manifestée au moment des négociations, mais aussi des difficultés inhérentes au déroulement quotidien des opérations prévues par la licence ou l'accord.

618. Dans de nombreux cas, les parties pourront résoudre les divergences en se référant au texte de la licence ou de l'accord; sinon, en l'absence d'une solution à l'amiable fondée sur des considérations pratiques, il peut être nécessaire d'avoir recours à des procédures ou mécanismes externes, par exemple de faire appel à un expert indépendant qui donne des avis ou fasse des recommandations, de soumettre la question à l'arbitrage ou d'entamer des poursuites judiciaires.

619. Les dispositions prévues dans les licences de propriété industrielle ou dans les accords de transfert de techniques pour le règlement des différends par référence au texte ou en ayant recours à des procédures ou mécanismes externes sont, pour la plupart, conformes aux dispositions similaires prévues dans les textes juridiques applicables à d'autres arrangements commerciaux internationaux. Toutefois, les lois qui, dans certains pays, régissent le transfert des techniques auront à certains égards une incidence particulière, notamment en ce qui concerne la langue du texte, la loi applicable et le recours à un tribunal d'arbitrage ou à des instances judiciaires autres que ceux du pays dont les pouvoirs publics ont approuvé la licence ou l'accord. Les caractéristiques pertinentes de ces lois sont précisées dans les paragraphes qui suivent.

### 2. Règles d'interprétation et langue régissant l'interprétation du texte

#### a) Règles d'interprétation

620. Le renvoi au texte de la licence ou de l'accord pour résoudre les divergences entre les parties sera efficace dans la mesure où les clauses et conditions sont libellées de façon claire et concise. A cet égard, il est indispensable de définir les mots et expressions clés et de les utiliser de façon cohérente dans l'ensemble du texte (voir la section C: Définitions des mots et expressions clés, paragraphes 128 à 132). Les parties devraient aussi préciser quels sont les documents constituant leur accord (291) (292). Pour le cas où cer-

(291) *Contenu de l'accord*

Le présent accord contient [(préciser le nombre) articles] [deux sections, la première traitant des « clauses et conditions particulières », la seconde traitant des « clauses et conditions générales » qui y sont jointes et incluses, par référence, aucune ne devant être dissociée de l'autre, plus (préciser le nombre) appendices, annexes et répertoires identifiés comme annexes (p. ex. A, B et C), appendices (p. ex. D, E et F) et répertoires (p. ex. G, H et I)].

(292) *Appendices, annexes et répertoires faisant partie du présent accord*

Les appendices, annexes et répertoires du présent accord ou ceux qui y seront ajoutés seront considérés, aux fins du présent accord, comme faisant partie de celui-ci, étant entendu et convenu qu'en cas de divergence ou de non-concordance entre le texte du présent accord et toute stipulation figurant dans l'un ou plusieurs des appendices, annexes ou répertoires c'est le texte [de l'accord] [des appendices, annexes ou répertoires] qui fera foi.

taines expressions seraient contradictoires, des indications en ce qui concerne l'expression qui doit prévaloir, souvent fondées sur les règles générales d'interprétation, peuvent figurer dans la licence ou dans l'accord. Ainsi, lorsqu'il existe une divergence entre le libellé d'un attendu ou d'un considérant du préambule et celui d'une disposition du corps de la licence ou de l'accord, c'est généralement le second qui prévaut. De même, le libellé d'une annexe, d'un appendice ou d'un répertoire l'emporte généralement sur un libellé contradictoire figurant dans les dispositions du corps de la licence ou de l'accord (293). En outre, pour éviter un autre type de conflit, la licence ou l'accord comporte souvent une disposition précisant que le texte reflète pleinement l'accord des parties en la matière et l'emporte sur toutes les stipulations et communications antérieures ainsi que sur d'autres expressions concomitantes (294). Des exceptions peuvent toutefois être prévues pour des licences ou accords déterminés ayant été conclus avant la licence ou l'accord en question et qui constituent avec ceux-ci des éléments d'une transaction générale portant sur un transfert de techniques (295).

621. Les parties peuvent aussi prévoir dans la licence ou dans l'accord une disposition stipulant que la nullité d'une clause n'entraînera pas celle d'autres clauses ni celle de la licence ou de l'accord eux-mêmes (296). Il convient de noter toutefois qu'une clause déclarée nulle et non avenue peut être essentielle au point de réduire à néant la licence ou l'accord.

622. A ce propos, il convient de signaler les lois sur la propriété industrielle de certains pays qui prévoient que la licence doit contenir certaines stipulations sous peine de nullité. C'est ainsi que les lois sur les marques prévoient souvent qu'une licence de marque est nulle si elle ne comporte pas de disposition garantissant que le titulaire enregistré de la marque contrôlera effectivement la qualité des produits du preneur de licence avec lesquels la marque est utilisée (voir la section J: Le stade de la production, paragraphes 335 à 342).

623. De même, comme cela a déjà été signalé dans une autre partie des présentes notes explicatives, les lois régissant le transfert des techniques dans certains pays prévoient que les licences de propriété industrielle ou les accords de transfert de techniques doivent obligatoirement contenir certaines dispositions, tandis que d'autres dispositions ne peuvent y figurer, et que la validité d'une licence ou d'un accord conforme à ces prescriptions est subordonnée à son approbation par les pouvoirs publics (voir la section U: Approbation des pouvoirs publics, paragraphes 602 à 615).

#### b) *Langues régissant l'interprétation*

624. Comme dans le cas d'autres transactions commerciales internationales, les clauses et conditions qui figurent dans la licence de propriété industrielle ou dans l'accord de transfert de techniques peuvent être négociées au cours de discussions menées dans une ou plusieurs langues. Simultanément, ou par la suite, l'accord entre les parties est consigné par écrit et la langue du premier projet ainsi rédigé, de même que celle des mises au point qui peuvent y être apportées, n'est pas forcément la même que celle qui a été utilisée au cours des discussions. Bien que cela soit assez peu courant, les parties pourraient inclure dans la licence ou dans l'accord une disposition indiquant dans quelle(s) langue(s) ont été menées les discussions. Le plus souvent, la disposition relative aux langues précise que le texte a été établi dans une langue déterminée et traduit dans d'autres langues qui sont précisées; dans l'un ou l'autre cas, la version faisant foi en cas de difficultés d'interprétation est généralement indiquée (297).

(293) Voir note (292), *supra*.

#### (294) *Entente exhaustive*

a) [Sous réserve des dispositions de l'accord (à préciser) du (même date ou autre date) conclu entre les parties], les clauses et conditions du présent accord définissent l'accord et l'entente exhaustifs des parties, annulent et remplacent toutes les communications précédentes, verbales ou écrites, entre les parties, y compris tout accord ou entente antérieur qui ait pu en modifier ou en étendre la portée, et il n'existe pas d'autre accord ou entente écrit ou verbal entre les parties en ce qui concerne l'objet du présent accord.

b) La conclusion, la légalisation et la signification du présent accord ne résultent d'aucune représentation, déclaration, garantie ou entente autre que celles qui sont indiquées dans le présent accord.

#### (295) *Accord antérieur*

Le présent accord annule et remplace l'accord entre les parties en date du ..., conformément auquel le donneur

de licence a accordé au preneur de licence certains droits concernant le produit.

#### (296) *Clause de nullité*

En cas de conflit entre une disposition du présent accord et une loi, un règlement, une ordonnance ou un décret pertinent, la disposition en cause du présent accord doit être considérée comme nulle et non avenue ou abrégée et traitée dans la mesure nécessaire pour répondre aux prescriptions légales mais n'entraîne pas la nullité des autres dispositions du présent accord.

#### (297) *Original et traductions*

a) Le présent accord a été fait en langue (à préciser) et traduit en langue(s) (à préciser).

b) En cas de doute sur l'interprétation de l'une des dispositions du présent accord, c'est la version (à préciser) du présent accord qui fera foi.

625. Dans certains pays, les lois régissant le transfert des techniques prévoient que les licences de propriété industrielle ou les accords de transfert de techniques ne peuvent être approuvés par les pouvoirs publics que s'ils sont rédigés dans la langue nationale du pays. L'une de ces lois prévoit toutefois une exception dans le cas des termes techniques qui n'ont pas d'équivalent dans la langue nationale. D'après les lois d'un autre de ces pays, le texte de la licence ou de l'accord peut être rédigé dans une autre langue que la langue nationale du pays, mais une traduction en cette dernière langue doit être soumise en même temps que le texte original.

### 3. *Loi applicable*

626. La détermination de la loi applicable à une transaction impliquant l'octroi de licences de propriété industrielle et le transfert de techniques est compliquée par le fait qu'au niveau international une telle transaction a de multiples aspects et intéresse plusieurs pays.

627. C'est ainsi que le pays du donneur de licence ou du fournisseur de techniques n'est pas le même que celui du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques. Ils peuvent poursuivre leurs activités respectives ou s'acquitter des obligations qui leur incombent aux termes de la licence ou de l'accord dans l'un ou l'autre de ces pays, ou dans un pays tiers. Même si ces activités et obligations s'exercent ou sont exécutées dans l'un de ces pays, elles peuvent avoir des conséquences dans l'un quelconque des trois pays ou même encore dans un quatrième pays.

628. La question de savoir si le système juridique d'un pays donné s'applique à l'un ou plusieurs des éléments d'une transaction portant sur une licence de propriété industrielle ou un transfert de techniques dépendra de la portée du régime législatif, administratif et judiciaire de ce pays ainsi que de la nature des éléments en question. Il est possible, en outre, que la transaction, ou plusieurs éléments de celle-ci, soient régis par les systèmes juridiques de plusieurs pays. Par exemple, le statut légal d'une partie peut être régi par la loi du pays où elle est constituée ou du pays où elle exerce ses activités principales, alors que les revenus qu'elle tire de la transaction peuvent, comme cela a déjà été signalé dans une autre partie des présentes notes explicatives, être imposés non seulement en vertu de la loi de ce pays mais aussi de la loi d'un autre pays (voir la section O.7: Points concernant le règlement du paiement — imposition, paragraphes 511 à 517).

629. Un produit fabriqué dans le pays du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques peut être exporté dans un autre pays et les bénéfices peuvent être soumis à l'impôt sur le revenu, sur les ventes ou sur le chiffre d'affaires dans le pays du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques ou dans l'autre pays, selon l'endroit où a eu lieu la « vente »; chaque pays pourrait revendiquer le droit de prélever des impôts selon l'interprétation qu'il donne de la loi applicable en ce qui concerne la vente des produits.

630. La validité d'un ou de plusieurs droits de propriété industrielle concédés sous licence dépendra de la loi du pays qui accorde le brevet ou le modèle d'utilité, ou qui enregistre le dessin ou modèle industriel ou la marque, mais la portée de ces droits peut être subordonnée non seulement à la loi de ce pays mais aussi aux lois d'un autre pays. Par exemple, la loi du pays de l'octroi ou de l'enregistrement peut autoriser le titulaire du droit de propriété industrielle ou la personne à qui il a accordé une licence à interdire l'importation de produits de nature à concurrencer le produit protégé par le droit de propriété industrielle, mais il est possible que la loi du pays d'où le produit est exporté n'autorise pas la limitation géographique des exportations.

631. De même, l'utilisation, la divulgation ou la communication d'informations techniques peuvent faire l'objet d'un contrôle en vertu des lois du pays du donneur de licence ou du fournisseur de techniques mais il est possible qu'elles ne soient soumises à aucun contrôle dans le pays du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques ou en application des lois d'un pays tiers.

632. De même, la responsabilité civile des techniciens et des cadres qui fournissent des services et une assistance techniques sera habituellement régie par la loi du pays où a eu lieu l'acte préjudiciable ou dommageable, de telle sorte que si les services et l'assistance sont fournis dans le pays du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques ou dans un pays tiers, ce sont généralement les lois de ce pays qui seront applicables, même si ces experts sont des ressortissants du pays du donneur de licence ou du fournisseur de techniques. De même, encore, si le personnel du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques reçoit une formation dans le pays du donneur de licence ou du fournisseur de techniques, la responsabilité civile sera généralement déterminée par la loi de ce pays si les actes préjudiciables ou dommageables ont été accomplis dans ce pays.

633. Les exemples qui précèdent montrent que, même en adoptant des solutions raisonnables, on peut aboutir à des interprétations différentes lorsqu'il s'agit de déterminer la loi régissant une transaction portant sur une licence de propriété industrielle ou un transfert des techniques ou l'un quelconque de leurs éléments.

634. Les systèmes juridiques de plusieurs pays autorisent les parties à la transaction à définir leur rapports juridiques dans le cadre du système considéré ou d'un autre système. Les parties peuvent ensuite négocier sur cette base et également stipuler dans la licence de propriété industrielle ou dans l'accord de transfert de techniques, en s'inspirant éventuellement des exemples précités, que l'ensemble de la transaction, ou des éléments déterminés de celles-ci, seront soumis au régime juridique d'un pays donné (298). Il faudra toutefois tenir compte du fait que l'intention des parties ne sera pas forcément sanctionnée juridiquement dans un autre pays dont le système juridique s'applique à l'une ou l'autre des parties ou à leurs activités, à des prestations particulières fournies dans ce pays en exécution de la transaction, ou aux conséquences qu'entraînent pour ce pays les prestations fournies ailleurs.

635. A ce propos, il convient de signaler que dans certains pays la loi prévoit que les licences de propriété industrielle ou les accords de transfert de techniques ne seront pas approuvés par les pouvoirs publics du pays s'ils comportent des clauses stipulant que l'interprétation ou l'exécution de la licence ou de l'accord est régie par un autre système juridique que celui du pays en cause.

#### 4. Procédure et mécanismes externes pour la solution des divergences et le règlement des différends

##### a) Désignation d'un expert indépendant

636. Si les parties ne parviennent pas à résoudre leurs divergences par discussion ou négociations à l'amiable (299), elles peuvent soumettre la question à un expert indépendant qui donnera son avis ou fera une recommandation. Cette procédure peut être appliquée en toute occasion ou dans des cas particuliers, tels que l'ajustement des paiements des redevances en cas de violation (300), le paiement de redevances pour les droits afférents aux perfectionnements (301), les ajustements de la garantie de fonctionnement ou d'autres garanties, dans certains cas (302), le respect de la norme de qualité du produit (303), la réalisation d'un progrès technique ou l'existence d'une technique nouvelle (304), ou encore lorsque les conditions subissent une évolution ou qu'il se produit des événements affectant l'exécution (305).

637. La disposition de la licence ou de l'accord prévoyant le recours à un expert indiquera le type d'expert à désigner, son mode de désignation — par exemple, conjointement par les parties ou, en cas de désaccord de l'une des parties, par le président d'une organisation professionnelle appropriée, à la demande de l'autre partie — la nature des fonctions consultatives de l'expert, l'établissement de son rapport et la répartition des frais (306).

##### (298) Loi applicable

Quel que soit le lieu de sa conclusion, de son exécution, etc., le présent accord ainsi que tous les amendements, modifications, changements ou compléments qui pourront y être apportés seront interprétés en fonction des lois de (pays à préciser ou subdivision politique de ce pays) et ces lois régiront les textes en question ainsi que les relations juridiques entre les parties audit accord.

##### (299) Règlement par voie de négociations de bonne foi

Tout différend, controverse ou revendication découlant du présent accord ou s'y rapportant et toute violation, résiliation ou annulation de cet accord seront réglés par des négociations de bonne foi entre les parties au présent accord.

(300) Voir notes (91) et (257), *supra*.

(301) Voir paragraphe 227.

(302) Voir note (153), *supra*, et paragraphe 293.

(303) Voir note (179), *supra*.

(304) Voir note (111), *supra*, et paragraphe 234.

(305) Voir note (270), *supra*, et paragraphe 576.

##### (306) Désignation d'un expert

a) Lorsque surgit un différend [relatif au présent accord] [relatif aux articles ... (voir notes (300) à (305), *supra*)] que les parties ne peuvent régler à l'amiable ou par des négociations de bonne foi conformément à l'article ... (voir note (299), *supra*), la question est soumise à une personne indépendante de renom et de qualité, qui peut être un comptable, un conseiller juridique, un ingénieur consultant ou un autre spécialiste choisi en fonction du principal motif de désaccord.

b) L'expert est désigné conjointement par les parties; à défaut d'un accord entre elles, il peut être désigné (à la demande de l'une ou l'autre des parties) par le président en exercice de (organisation professionnelle à préciser).

c) Le spécialiste désigné agit en qualité d'expert et non en qualité d'arbitre sur le plan juridique.

d) L'une ou l'autre des parties peut demander à l'expert de déposer son rapport dans un délai déterminé et raisonnable en l'occurrence.

e) Les parties partagent par moitié les frais relatifs à la décision de l'expert à moins que celui-ci n'atteste que l'attitude de l'une des parties commande de mettre tous les frais à la charge de celle-ci.

## b) Arbitrage

638. Si les parties ne peuvent résoudre leurs divergences à l'amiable (307) ou si le recours à un expert ne donne pas de résultats satisfaisants (308), la licence ou l'accord peut prévoir que la question doit être réglée par arbitrage (309).

639. Dans ce cas, la clause d'arbitrage indiquera le tribunal d'arbitrage compétent ou le régime juridique applicable à l'arbitrage. Parmi les tribunaux et règles d'arbitrage auxquels les parties peuvent se référer, on peut citer: la loi d'un pays déterminé en matière d'arbitrage, un accord bilatéral de commerce et d'arbitrage ou une convention en matière d'arbitrage commercial international, les règles d'arbitrage d'une Commission économique des Nations Unies ou d'une commission intergouvernementale régionale d'arbitrage, les règles d'arbitrage d'une association nationale ou internationale, d'une chambre de commerce nationale ou internationale ou de toute autre association professionnelle (310).

640. Au lieu de se référer à un tribunal ou à des règles d'arbitrage existants, et pour autant que la loi applicable le permette, les parties peuvent définir dans la clause d'arbitrage la procédure d'arbitrage à suivre ou adopter le règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) (voir le Règlement d'arbitrage de la CNUDCI adopté par la CNUDCI à sa neuvième session (document des Nations Unies A/31/17 (1976), pages 37 à 52); l'Assemblée générale des Nations Unies a recommandé (résolution 31/98 du 15 septembre 1976) l'application dudit Règlement pour le règlement des litiges nés des relations commerciales internationales, particulièrement par le renvoi audit Règlement dans les contrats commerciaux) (311).

641. La description des divers tribunaux et règles d'arbitrage dépasse la portée des présentes notes explicatives, puisqu'il s'agit d'une question qui n'est pas propre aux licences de propriété industrielle ou aux accords de transfert de techniques. On trouvera une étude des divers aspects de l'arbitrage et des règles en vigueur à cet égard dans un rapport du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à la neuvième session de la CNUDCI (avril/mai 1976) (voir les documents des Nations Unies A/CN.9/112, du 7 novembre 1975, et A/CN.9/112/Add.1, du 12 décembre 1975).

642. Il convient toutefois de signaler que, dans certains pays, les lois régissant le transfert des techniques prévoient que les licences de propriété industrielle ou les accords de transfert de techniques ne seront pas approuvés par les pouvoirs publics du pays s'ils comportent une clause permettant de rendre les tribunaux d'arbitrage d'autres pays compétents.

## c) Procédures judiciaires

643. Au lieu de soumettre une question à un règlement arbitral devant des tribunaux d'arbitrage déterminés et en application des règles d'arbitrage précitées (voir les paragraphes 639 et 640), il est possible d'intenter des poursuites devant les organes judiciaires d'un pays déterminé. Même en cas d'arbitrage, l'exécution de la sentence arbitrale peut exiger le recours aux tribunaux (312).

(307) Voir note (299), *supra*.

(308) Voir note (306), *supra*.

(309) Voir note (310), *infra*.

(310) *Règlement par voie d'arbitrage*

a) Si les négociations prévues à l'article ... (voir note (299), *supra*) ou le rapport de l'expert désigné conformément à l'article ... (voir note (306), *supra*), ne permettent pas d'aboutir à un règlement dans les trois (3) mois, les parties au présent accord conviennent de rechercher un règlement définitif par voie d'arbitrage selon

*Exemple 1*

la loi d'arbitrage de (pays à préciser).

*Exemple 2*

l'accord d'arbitrage commercial du (date).

*Exemple 3*

les règles d'arbitrage de la CNUDCI que les parties déclarent connaître.

*Exemple 4*

les règles de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale.

b) La sentence arbitrale est définitive et lie les parties au présent accord.

c) [Tout tribunal auquel sa juridiction le permet] [le tribunal de (préciser le pays)] peut se prononcer sur la sentence arbitrale.

(311) Si les règles d'arbitrage de la CNUDCI, visées à la note (310), exemple 3, sont retenues, la disposition suivante peut être ajoutée au texte de la note (310):

d) Les parties conviennent aussi de ce qui suit:

i) l'autorité chargée de la désignation est [nom de la personne ou de l'institution];

ii) le nombre d'arbitre(s) est de (un ou trois);

iii) l'arbitrage a lieu à (ville ou pays);

iv) la procédure d'arbitrage se déroule en langue(s) ...;

v) les arbitres sont autorisés à agir, s'ils le jugent souhaitable, *ex aequo et bono* ou comme amiables compositeurs. *N.B.*

*N.B.* «selon les principes généraux du droit et les pratiques commerciales et non pas d'après le droit matériel d'une juridiction particulière».

(312) Voir note (310), alinéa c). Voir aussi la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, du 10 juin 1958, *Recueil des Traités* des Nations Unies, volume 330, p. 3.

644. Les organes judiciaires d'un pays auquel tous les différends (ou certains types de différends déterminés) entre les parties à la licence de propriété industrielle ou à l'accord de transfert de techniques doivent être soumis peuvent aussi être indiqués dans la licence ou dans l'accord.

645. A ce propos, il convient de noter que, de même que pour déterminer quelle sera la loi applicable, des questions peuvent se poser lorsqu'il s'agit de déterminer devant les organes judiciaires de quel pays il convient ou il est préférable de porter le litige. Le pays dont les organes sont ainsi désignés, ou un autre pays dans lequel une procédure est intentée bien que les parties en aient désigné un autre, peut être différent du pays dont la loi est applicable. Etant donné que ces questions ne sont pas spécifiques aux transactions portant sur les licences de propriété industrielle ou le transfert des techniques, elles ne sont pas traitées dans les présentes notes explicatives.

646. Il convient toutefois de signaler que, dans certains pays, les lois régissant le transfert des techniques prévoient que les licences de propriété industrielle ou les accords de transfert de techniques ne seront pas approuvés par les pouvoirs publics du pays s'ils comportent une clause permettant de rendre les tribunaux d'autres pays compétents. En outre, les lois de l'un de ces pays interdisent la subrogation des Etats dans les droits et recours de leurs ressortissants.

## W. MODIFICATION OU AMENDEMENT

(Modification ou amendement de la licence ou de l'accord ou adjonction de dispositions en raison de circonstances nouvelles; procédure de revision)

647. Comme dans le cas d'autres transactions commerciales, les parties peuvent être amenées à modifier, amender ou compléter le texte de la licence de propriété industrielle ou de l'accord de transfert de techniques qui a servi de cadre juridique à leurs opérations. Par exemple, les conditions peuvent évoluer matériellement ou il peut se produire un événement qui empêche l'une ou l'autre des parties de s'acquitter de ses obligations (voir la section O.6, paragraphe 510, et la section S.4, paragraphes 573 à 576).

648. Si la licence ou l'accord ne prévoit pas de procédure de revision, il peut être nécessaire de procéder aux modifications, amendements ou compléments en se conformant aux dispositions applicables à la conclusion de la licence ou de l'accord proprement dits (313).

649. A ce propos, il convient de noter que, dans certains pays, les lois régissant le transfert des techniques prévoient que la modification d'une licence de propriété industrielle ou d'un accord de transfert de techniques, de même que tout amendement ou complément apporté à ceux-ci, doit être soumis à l'approbation des pouvoirs publics dans un délai déterminé après la conclusion de cette licence ou de cet accord.

## X. PRÉAVIS

(Désignation des personnes ou unités d'exploitation, adresse, langue et moyens de communication; effet à la date d'expédition ou à la date de réception)

650. Les licences de propriété industrielle ou les accords de transfert de techniques comportent souvent une disposition indiquant à quelles personnes ou unités d'exploitation, à quelle adresse, dans quelle langue et par quels moyens de communication doivent être adressés les préavis par les dispositions de la licence ou de l'accord (314). La disposition relative aux préavis prévoit aussi parfois à quel moment et dans quelles

### (313) Amendements

a) S'il est nécessaire de modifier les clauses et conditions du présent accord, le donneur de licence et le preneur de licence négocient pour trouver une solution appropriée [étant entendu, toutefois, que toute modification du présent accord sera soumise à l'approbation des pouvoirs publics de (pays du preneur de licence).]

b) Le présent accord ne peut être amendé ou modifié que par un instrument écrit de même nature, signé par les représentants dûment habilités des parties.

### (314) Préavis

a) Tout préavis ou demande relatif au présent accord est envoyé sous pli recommandé (par avion) dûment affranchi,

par télégramme ou par radiotélégramme et est adressé par l'une des parties à l'autre partie à son adresse ou à l'adresse qu'elle aura éventuellement indiquée par écrit.

Donneur de licence

Preneur de licence

Adresse

Adresse

b) [Tous les préavis sont considérés comme donnés au moment de l'expédition ou au moment du dépôt du texte d'un télégramme auprès des services postaux ou de leur agent aux fins de transmission, selon le cas.]

[Le préavis est considéré comme donné à la date de signature de l'accusé de réception par le destinataire.]



conditions on peut considérer que l'une ou l'autre des parties s'est acquittée de son obligation d'informer l'autre. Comme les solutions peuvent varier selon les lois applicables, ce point est précisé dans la licence ou l'accord soit pour l'ensemble des préavis soit pour certains d'entre eux. Dans certains cas, le critère d'appréciation peut être celui de l'expédition du préavis et dans d'autres celui de sa réception. Les parties devront étudier les conséquences du choix de l'un ou l'autre de ces critères, en tenant compte du type et du nombre de préavis devant être adressés par chacune d'elles et de la nécessité de prévoir une procédure particulière dans le cas de certains préavis.

## Y. EXÉCUTION

(Contenu de la clause d'exécution et son emplacement dans la licence ou dans l'accord; représentants habilités; date de signature et date d'entrée en vigueur de la licence ou de l'accord)

### 1. Contenu de la clause d'exécution

651. La clause d'exécution précise la désignation légale de chacune des parties, le titre du responsable qui signe au nom de chacune d'elles, la date et le lieu de la signature ou de chaque signature au cas où le lieu et la date sont différents dans chaque cas, et comporte les signatures apposées par les parties ou leurs représentants et, au cas où elle est rédigée, la certification (authentification ou légalisation) de la signature ou des signatures par une autorité approuvée (315).

### 2. Emplacement de la clause d'exécution dans la licence ou dans l'accord

652. Les éléments de la clause d'exécution figurent souvent dans la partie finale du texte de la licence de propriété industrielle ou de l'accord de transfert de techniques. Toutefois, ils peuvent aussi figurer au début du texte ou sur la page de couverture du texte de la licence ou de l'accord, auquel cas ils sont généralement accompagnés d'autres renseignements tels que le numéro et l'objet de la licence ou de l'accord, l'adresse des parties et d'autres détails pouvant être nécessaires aux unités d'exploitation de l'une ou l'autre des parties pour contrôle interne.

### 3. Principaux problèmes liés à l'exécution

653. Les principaux problèmes inhérents à l'exécution concernent les pouvoirs conférés aux représentants et la date de la signature.

#### a) Pouvoir de signer

654. La question de savoir qui est habilité à signer peut soulever des difficultés, notamment dans les transactions avec des agences et institutions gouvernementales, dans la mesure où il est possible que certains responsables soient seulement autorisés à négocier les clauses et conditions de la licence ou de l'accord tandis que d'autres sont autorisés à signer au nom de l'agence ou de l'institution. Des renseignements sur les pouvoirs conférés aux fonctionnaires gouvernementaux en ce qui concerne les négociations ou la signature peuvent être publiés dans un journal officiel; il est parfois nécessaire que les pouvoirs requis soient conférés par un haut fonctionnaire responsable et que le représentant qui signe fournisse la preuve de son mandat.

#### b) Date de signature et date d'entrée en vigueur de la licence ou de l'accord

655. Comme cela a été indiqué dans une autre section des présentes notes explicatives, il est important que la date de la ou des signatures soit coordonnée avec la date d'entrée en vigueur de la licence ou de l'accord (voir la section A: Points préliminaires, paragraphes 121 à 123).

#### (315) Exécution

EN FOI DE QUOI, les parties au présent accord ont fait dûment légaliser ledit accord, en double exemplaire, en leur nom, par leurs agents et représentants dûment autorisés, à la date indiquée [ci-dessus] [ci-dessous] et de façon contraignante pour elles-mêmes.

TÉMOIN:..... Donneur de licence  
par (signature)  
Nom: (en caractères d'imprimerie)  
Qualité:  
Date:

TÉMOIN:..... Preneur de licence  
par (signature)  
Nom: (en caractères d'imprimerie)  
Qualité:  
Date:

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR (paraphe au nom du donneur de licence)  
(paraphe au nom du preneur de licence)

## Z. APPENDICES, ANNEXES, RÉPERTOIRES

(Contenu des appendices, annexes et répertoires; partie intégrante de la licence ou de l'accord; libellés contradictoires)

656. Compte tenu de la complexité de l'objet d'une licence de propriété industrielle ou d'un accord de transfert de techniques, il se peut qu'il ne soit pas possible ni souhaitable de faire figurer toutes les informations ou d'indiquer toutes les conditions dans le texte même de la licence ou de l'accord. Les brevets et les demandes de brevets (316), les marques (317), les matières premières, les biens intermédiaires, les pièces et autres composants (318) et le matériel (319) sont généralement énumérés et décrits dans des répertoires distincts qui font partie intégrante du texte de la licence ou de l'accord. De même, des questions telles que la qualité, les propriétés d'emploi et autres caractéristiques du produit (320), la capacité prévue de l'installation industrielle (321), le taux de production (322) et les moyens et services nécessaires à la production (323) sont généralement précisées dans divers appendices ou annexes qui font aussi partie intégrante du texte de la licence ou de l'accord.

657. Comme on l'a déjà signalé dans les présentes notes explicatives, les dispositions plus détaillées figurant dans ces appendices, annexes ou répertoires sont habituellement considérées comme prévalant sur les expressions contradictoires figurant dans d'autres parties du texte de la licence ou de l'accord (voir la section V: Règlement des différends, paragraphe 620 et note (292), *supra*). Pour cette raison, et compte tenu du fait que les informations détaillées et les prescriptions figurant dans ces appendices, annexes ou répertoires seront immédiatement évoquées lors de l'exécution de la transaction, ils doivent être établis avec soin et attentivement examinés de façon à s'assurer que leur contenu est conforme aux objectifs que se sont fixés les parties.

---

(316) Voir note (25), *supra*.

(317) Voir note (29), *supra*.

(318) Voir note (153), *supra*.

(319) Voir note (44), *supra*.

(320) Voir note (137), alinéa ii), et note (148), *supra*.

(321) Voir note (137), alinéa v), *supra*.

(322) Voir note (156), *supra*.

(323) Voir note (151), alinéa a), *supra*.



**QUATRIÈME PARTIE**

**LISTE  
RÉCAPITULATIVE**



QUATRIÈME PARTIE  
LISTE RÉCAPITULATIVE

Sommaire

	<i>Page</i>
A. Aspects préliminaires . . . . .	151
B. Préambule: considérants; attendus . . . . .	152
C. Définitions des mots et expressions clés . . . . .	153
D. Portée de la licence ou de l'accord . . . . .	154
E. Aspects particuliers concernant les brevets . . . . .	157
F. Progrès techniques; améliorations et perfectionnements dans le cadre de la licence ou de l'accord . . . . .	159
G. Savoir-faire; informations techniques . . . . .	160
H. Services et assistance techniques . . . . .	164
I. Fourniture de biens d'équipement, de biens intermédiaires, de pièces détachées, de composants ou de matières premières . . . . .	167
J. Le stade de la production . . . . .	168
K. Aspects particuliers aux marques . . . . .	169
L. Autres aspects concernant le stade de la commercialisation . . . . .	171
M. Services de gestion . . . . .	173
N. Dédommagement; rétribution; prix; rémunération; redevance; honoraires . . . . .	173
O. Règlement du paiement . . . . .	176
P. Clauses et conditions les plus favorables . . . . .	178
Q. Droits des entreprises connexes; transfert et cession; octroi de sous-licences; contrats de sous-traitance . . . . .	179
R. Torts ou préjudices causés à des tiers ou à leurs biens; assurance . . . . .	179
S. Carence; conditions ou événements nouveaux; renonciation; réparations . . . . .	180
T. Entrée en vigueur; durée; échéance; résiliation; expiration; prorogation . . . . .	181
U. Approbation des pouvoirs publics . . . . .	183
V. Règlement des différends . . . . .	183
W. Modification ou amendement . . . . .	184
X. Préavis . . . . .	184
Y. Exécution . . . . .	185
Z. Appendices, annexes, répertoires . . . . .	185



Paragraphe(s) \*

**A. Aspects préliminaires**

1. <i>Modes de transfert commercial de techniques</i> . . . . .	53 à 63
a. Transfert des droits de propriété industrielle . . . . .	153
1) vente . . . . .	402
2) cession . . . . .	402
3) licence . . . . .	39, 53, 69, 78, 130
a) licence de brevet . . . . .	46, 78
b) licence de dessin ou modèle industriel . . . . .	46, 78
c) licence de modèle d'utilité . . . . .	46, 78
d) licence de marque . . . . .	46, 78
e) licence d'obtention végétale . . . . .	46, 78
f) licence réciproque . . . . .	196, 229
b. Accord de transfert de techniques . . . . .	40, 79
1) information technique ou accord de savoir-faire technique . . . . .	57, 79
2) accord de services et d'assistance techniques . . . . .	58, 79
a) services de formation . . . . .	304
b) services d'ingénierie . . . . .	310
c) services d'installation . . . . .	310
d) services de lancement . . . . .	310
e) services d'exploitation et d'entretien . . . . .	310
f) services de gestion . . . . .	313, 314, 388, 389
g) services de recherches et de développement . . . . .	315 à 317
h) services d'information technique, commerciale et de commercialisation . . . . .	311, 312
3) divulgation préalable, maintien du caractère secret et option sur l'acquisition des techniques . . . . .	88, 259 à 265, 274, 454
c. Accord de fourniture de matériel ou d'autres biens d'équipement . . . . .	60, 318 à 330
d. Accord de fourniture de matières premières, de biens intermédiaires, de pièces ou d'autres composants . . . . .	60, 318 à 330
e. Accords de concession ou de distribution . . . . .	61, 369
f. Investissements directs de l'étranger . . . . .	12
1) société mère — filiale . . . . .	91, 130, 526
2) exploitation en association . . . . .	12, 62, 432, 440, 484 à 486, 526
2. <i>La licence de propriété industrielle et l'accord de transfert de techniques</i> . . . . .	39, 40
a. Lieu et date d'établissement, de conclusion ou de signature . . . . .	120 à 123
1) précisés au début, ou dans la colonne de signature ou à la fin du document . . . . .	121
2) divergence entre la date indiquée pour l'établissement ou la conclusion de l'accord et la date effective de signature . . . . .	122
3) rapport avec la date de déclaration, d'inscription ou d'enregistrement auprès des pouvoirs publics . . . . . (voir section U, page 183)	122, 123, 615
4) rapport avec la date d'entrée en vigueur . . . . . (voir section T, page 181)	122, 123, 579

\* Les chiffres renvoient au(x) paragraphe(s) des trois premières parties du Guide dans lesquelles l'expression, la question ou la notion est examinée.



	<i>Paragraphes</i>
b. Parties . . . . .	119
1) identification des parties ou autres personnes impliquées dans les négociations . . . . .	119
a) identification des personnes mentionnées dans le corps du document et qui ne sont pas signataires . . . . .	119
b) tiers bénéficiaire — mode de désignation . . . . .	130, 546
2) description des parties . . . . .	119
a) nom propre . . . . .	119
b) nom requis par la loi; version abrégée ou autre désignation choisie devant être utilisée dans les documents correspondants qui sont établis conformément à la loi . . . . .	119
c) siège social, le cas échéant . . . . .	119
d) adresse (notamment si la partie est une personne physique ou une association non constituée en société) . . . . .	119
e) effets de modifications ultérieures de propriété ou du personnel responsable . . . . .	540
(voir section Q (Cession), page 179 et section T (Résiliation), page 181)	
3) désignation juridique des parties et des détenteurs de droits faisant l'objet de la licence ou de l'accord, et capacité des parties de conclure la licence ou l'accord . . . . .	119
c. Compte rendu, enregistrement ou dépôt auprès des pouvoirs publics . . . . .	602 à 615
(voir section U, page 183)	

## **B. Préambule: considérants; attendus**

1. <i>Buts des considérants et attendus</i> . . . . .	124, 125
2. <i>Le préambule peut exposer</i> . . . . .	126
a. Les antécédents professionnels des parties à la licence ou à l'accord . . . . .	126
b. Les buts, objectifs ou raisons d'être de la licence ou de l'accord . . . . .	126
1) bref exposé des raisons pour lesquelles les parties concluent la licence ou l'accord . . . . .	126
2) déclaration de continuité de la recherche et du développement . . . . .	126
c. Dispositions antérieures ou concomitantes . . . . .	126
1) arrangements antérieurs auxquels la licence ou l'accord est soumis, le cas échéant, ou qui sont annulés et remplacés par la licence ou l'accord . . . . .	126
a) accord écrit préliminaire sur l'utilisation ou la divulgation d'informations techniques . . . . .	88, 259 à 265, 274, 454
b) licences ou accords de transfert de techniques précédemment conclus . . . . .	620
2) arrangements concomitants, tels que . . . . .	126, 620
a) autres licences . . . . .	126, 620
b) autres accords de transfert de techniques . . . . .	126, 620
c) accords de concession ou de distribution relatifs à la commercialisation du produit . . . . .	126, 620
d. Historique des négociations . . . . .	126
e. Pouvoir d'accorder des droits ou de fournir des techniques: représentation et motifs . . . . .	126, 198
1) emplacement dans la licence ou l'accord . . . . .	126
a) dans le préambule . . . . .	126
b) dans les dispositions correspondantes sur les brevets (voir section E, page 157), les marques (voir section K, page 169) ou autre objet de la licence, ou sur le savoir-faire (voir section G, page 160) . . . . .	198
2) représentation — types . . . . .	126, 198
a) propriété des brevets, marques ou autres droits . . . . .	126, 198
b) propriété du droit d'accorder des brevets, marques ou autres droits . . . . .	126, 198

*Paragraphes*

c) garantie ou refus de responsabilité quant à la validité des brevets, marques ou autres droits . . . . .	197
(pour a), b) et c) ci-dessus, voir également la section E, page 157)	
d) garantie relative à la propriété et à l'origine ou à la nature du savoir-faire . . . . .	296, 297
(voir aussi section G, page 160)	
3) exécution de conditions en vue de l'agrément des pouvoirs publics . . . . .	602 à 615
(voir aussi section U, page 183)	
f. Intention des parties de conclure la licence ou l'accord . . . . .	126

**C. Définitions des mots et expressions clés**

1. <i>Emplacement des définitions</i> . . . . .	129
a. Au début, dans un seul article . . . . .	129
b. Dans les articles correspondants . . . . .	129
c. Séparément, en appendice, en annexe ou en répertoire . . . . .	129
2. <i>Mots et expressions à définir</i> . . . . .	128 à 132
a. Droits accordés; portée de la licence ou de l'accord . . . . .	143 à 146
(voir section D, page 154)	
b. Produit . . . . .	130
1) objets; objets sous licence . . . . .	130
2) articles; articles sous licence . . . . .	130
3) produit; produit sous licence; produit nouveau; produit complet; produit fractionné; produit détaillé . . . . .	130
4) biens; biens de consommation; marchandises courantes; marchandises industrielles; biens de premier établissement; marchandises commerciales . . . . .	130
5) appareil; dispositif . . . . .	130
c. Composants; pièces détachées et de rechange . . . . .	130
d. Contenants et matériaux d'emballage . . . . .	130
e. Procédé; procédé sous licence . . . . .	130
f. Licence; technique . . . . .	39, 78, 130
1) invention; invention sous licence . . . . .	39, 78
2) brevet; brevet sous licence; demande de brevet; dessin ou modèle industriel; modèle d'utilité; droits d'obtention végétale . . . . .	39, 78, 130
3) marque . . . . .	78, 130
4) savoir-faire . . . . .	78, 79, 130
5) informations techniques . . . . .	130
6) données techniques; manuels d'exploitation et d'instructions . . . . .	130
7) renseignements en matière d'achat et de commercialisation . . . . .	130, 212
8) programme informatique de base détaillé . . . . .	130
9) services d'ingénierie, de gestion, de lancement, d'exploitation et d'entretien . . . . .	310
10) améliorations . . . . .	130, 141, 219
11) perfectionnements . . . . .	130, 141, 215

	<i>Paragraphes</i>
g. Installations et matériel . . . . .	130
1) machine; outillage; outils; machines-outils . . . . .	130
2) matériel; matériel principal; matériel facultatif; matériel spécialisé; biens de premier établissement . . . . .	130
3) fournitures d'exploitation, matériaux de base ou matières premières; matériaux de production . . . . .	130
4) matériaux de fabrication, pièces fabriquées . . . . .	130
h. Mesures (systèmes britannique, américain et métrique de poids et mesures) . . . . .	130
i. Entretien ou réparation; centre d'entretien agréé . . . . .	61
j. Domaine(s) d'utilisation ou d'activité . . . . .	130, 147 à 160
1) domaine ou domaines . . . . .	130, 147 à 160
2) utilisation finale du produit . . . . .	130, 147 à 160
3) exclusion de la licence ou de l'accord de composants compris dans le produit et qui ne font pas l'objet de la licence ou de l'accord . . . . .	130, 147 à 160
k. Redevance, rémunération et clauses ou éléments y relatifs . . . . .	396, 399, 405
1) valeur loyale et marchande; valeur de facturation nette; valeur de vente nette . . . . .	425 à 427
2) prix de vente net; prix offert; prix courant; prix de vente moins remises, moins abattements, moins impôts locaux, moins marchandise retournée . . . . .	420 à 422
3) date de vente; ventes; vendre; vendu . . . . .	428, 429
4) chiffre d'affaires . . . . .	428, 429
5) revenus bruts et nets; bénéfice; économies . . . . .	417, 431
6) monnaie . . . . .	499 à 506
l. Territoire . . . . .	130, 164, 214
1) territoire sous licence; territoire exclusif; territoire non exclusif . . . . .	130, 164, 214
2) territoire facultatif; territoire convenu; territoire non convenu . . . . .	130, 164, 214
3) territoire attribué; territoire de vente; territoire de fabrication . . . . .	130, 164, 214
4) réduction de territoire . . . . .	130, 164, 214
m. Personne morale . . . . .	130
1) donneur de licence; preneur de licence; fournisseur de techniques; acquéreur de techniques . . . . .	79, 130
2) partie; personne . . . . .	130, 546, 547
3) firme; association; entreprise; société . . . . .	130, 546, 547
4) division; filiale; société mère; affiliée; associée; groupe . . . . .	130, 546, 547
5) intérieur; étranger . . . . .	130, 546, 547

#### **D. Portée de la licence ou de l'accord**

1. <i>Identification et description des techniques</i> . . . . .	132 à 142
a. Détermination des techniques nécessaires à la fabrication du produit ou à l'application du procédé . . . . .	133 à 135
b. Description des techniques . . . . .	136 à 142
1) en fonction du temps . . . . .	139
2) par rapport à des documents de brevets ou à d'autres documents déterminés, ou à des compétences techniques ou professionnelles définies . . . . .	137 à 142

	<i>Paragraphes</i>
3) par rapport au produit à fabriquer . . . . .	137 à 142
4) par rapport au procédé à appliquer dans la fabrication d'un produit donné ou dans l'application d'un procédé donné . . . . .	137 à 142
5) par rapport à tout autre élément spécifié . . . . .	147 à 160
2. <i>Modes d'acquisition</i> . . . . .	53
a. Brevets, dessins ou modèles industriels, modèles d'utilité, droits d'obtentions végétales . . . . .	53
1) cession ou transfert des droits par voie de vente . . . . .	53, 402
2) licence . . . . .	53
<i>a)</i> de droits accordés ailleurs que dans le pays du preneur de licence . . . . .	165 à 185
<i>b)</i> de droits accordés dans le pays du preneur de licence . . . . .	165 à 185
<i>c)</i> subordonnée à l'octroi ou l'enregistrement des droits ou à la publication de la demande . . . . .	194, 195
b. Marques . . . . .	53
1) cession ou transfert des droits par voie de vente . . . . .	53, 350, 402
2) licence . . . . .	53, 350, 402
Voir aussi a.2) a), b), c) ci-dessus	
c. Savoir-faire . . . . .	238 à 283
1) fourniture d'informations techniques . . . . .	238 à 283
2) mise à disposition de compétences techniques et professionnelles . . . . .	300 à 317
d. Améliorations et perfectionnements . . . . .	216 à 237
(voir section F, page 159)	
e. Droits futurs et connexes ou connexes . . . . .	232 à 236
1) droit d'accorder des sous-licences . . . . .	228, 542, 543
2) octroi automatique ou faculté d'acquisition de tout ou partie des droits dans un domaine donné . . . . .	228, 400, 495
3) acquisition à un prix négocié ou moyennant une redevance égale à celle que paie le donneur de licence ou le fournisseur de techniques . . . . .	226
3. <i>Utilisation de la formule technique</i> . . . . .	143 à 189
a. Domaine(s) d'utilisation ou d'activité . . . . .	147 à 160
1) domaines définis . . . . .	148 à 153
2) dans tous les domaines autres qu'un domaine défini . . . . .	148 à 153
3) but dans lequel l'invention, le dessin ou modèle industriel, le savoir-faire ou la marque peuvent être utilisés . . . . .	148 à 153
4) exclusion ou inclusion d'une partie seulement des produits ou procédés qui entrent dans le domaine . . . . .	148 à 153
<i>a)</i> lorsque le produit provenant d'un surcroît des techniques peut être ajouté moyennant paiement . . . . .	159
<i>b)</i> lorsqu'un autre produit concurrence le produit du fournisseur de techniques . . . . .	186 à 189
5) exclusion ou inclusion de certaines activités . . . . .	148 à 153
6) exclusion ou inclusion de pièces non soumises aux droits accordés et qui sont utilisées dans le produit final . . . . .	148 à 153
b. Exclusivité ou non-exclusivité . . . . .	165 à 185, 367 à 382, 375 à 389
1) exclusif . . . . .	165 à 175
2) non exclusif . . . . .	176 à 185

	<i>Paragraphes</i>
3) passage d'exclusif à non exclusif . . . . .	165 à 185, 214
4) passage de non exclusif à exclusif . . . . .	165 à 185, 379
5) droits accordés à des tiers . . . . .	537 à 547
a) déclaration indiquant si des droits ont été ou n'ont pas été accordés à des tiers	126, 198
b) renseignements communiqués au preneur de licence ou à l'acquéreur de techniques sur les droits accordés ou devant être accordés à des tiers . . . . .	184, 226 à 228
c) nombre de tiers admissible . . . . .	546
c. Fabrication, utilisation ou vente . . . . .	143, 162, 169
1) fabriquer, faire ou assembler . . . . .	143, 169
2) faire faire . . . . .	333, 544
3) utiliser . . . . .	143, 169
4) vendre ou louer . . . . .	143, 169
5) exploiter, mettre en œuvre ou pratiquer la méthode ou appliquer le procédé	143, 212 à 215
d. Spécification du territoire . . . . .	161 à 185
1) territoire de fabrication non exclusive . . . . .	165 à 173
a) pays du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques . . . . .	166, 167
b) autre(s) pays spécifié(s) . . . . .	165 à 173
2) territoire de fabrication exclusive . . . . .	168 à 173
a) pays du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques . . . . .	165 à 173
b) autre(s) pays spécifié(s) . . . . .	174 à 185
3) territoire d'utilisation ou de vente exclusive . . . . .	161 à 165, 379
a) pays du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques . . . . .	165 à 173, 379
b) autre(s) pays spécifié(s) . . . . .	174 à 185, 379
4) territoire d'utilisation ou de vente non exclusive . . . . .	166, 167
a) tous les pays (ou tous les pays à certaines exceptions près) autres que le territoire d'utilisation ou de vente exclusive . . . . .	174 à 185
b) pays spécifié(s) en dehors du territoire d'utilisation ou de vente exclusive . . . . .	174 à 185
5) territoire facultatif . . . . .	164
6) utilisation ou vente du produit sur un territoire non convenu . . . . .	165 à 185
a) avec ou sans l'autorisation écrite préalable du donneur de licence ou du fournisseur de techniques . . . . .	165 à 185
b) par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques obtenant le produit du preneur de licence ou l'acquéreur de techniques . . . . .	367 à 372
c) par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques . . . . .	367 à 372
d) sous forme d'élément(s) incorporé(s) à un matériel d'ensemble fabriqué sur un territoire non convenu . . . . .	367 à 372
e) par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques et faisant l'objet de crédits spéciaux ou d'autres arrangements accordés par le gouvernement du pays du donneur de licence ou du fournisseur de techniques . . . . .	24
7) exportation du produit . . . . .	174 à 185
a) vers des territoires où le donneur de licence ou le fournisseur de techniques est ou n'est pas protégé par un brevet . . . . .	176, 177
b) vers des pays voisins du territoire convenu . . . . .	178 à 185
c) vers des pays voisins du territoire convenu et constituant une région qui comprend un ou plusieurs pays du territoire convenu . . . . .	170, 385
d) lorsque le donneur de licence ou le fournisseur de techniques constitue une entreprise appartenant à un propriétaire local . . . . .	382
e) lorsque le produit est couvert par une marque que le donneur de licence ou le fournisseur de techniques a autorisé à un tiers à utiliser sur le territoire non convenu . . . . .	176, 177, 383

	<i>Paragraphes</i>
<i>f)</i> lorsque le produit est soumis aux règlements d'exportation d'un pays déterminé	178 à 185
<i>g)</i> lorsqu'un ou plusieurs des cas prévus en 9) ci-dessous se présentent . . .	214, 379, 572
8) exportation de produits similaires au produit considéré . . . . .	187
9) extension, réduction ou abandon d'un territoire exclusif ou non exclusif . . . .	214, 379
<i>a)</i> après un délai déterminé . . . . .	214, 379
<i>b)</i> à la suite ou en cas de l'impossibilité de parvenir à un volume déterminé de production ou de ventes . . . . .	214, 572
<i>c)</i> moyennant paiement de taxes ou de redevances supplémentaires ou après réduction de celles-ci . . . . .	214
<i>d)</i> en échange de la commercialisation du produit dans certains pays déterminés, par l'intermédiaire de l'agent du donneur de licence ou du fournisseur de techniques	367 à 372
 4. <i>Conditions dans lesquelles le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques peut ou ne peut pas utiliser des techniques concurrentes . . . . .</i>	 186 à 189, 337
 <b>E. Aspects particuliers concernant les brevets</b>	
1. <i>Spécification des brevets qui font l'objet de la licence . . . . .</i>	137
<i>a.</i> Caractéristiques . . . . .	137
1) pays dans lequel le brevet a été enregistré ou délivré . . . . .	137
2) date de dépôt de la demande; pays de dépôt; titre de l'invention . . . . .	137
3) demande de brevet; stade de la demande . . . . .	137
4) date d'enregistrement ou de délivrance . . . . .	137
5) brevets futurs en rapport avec la portée de la licence, les territoires et le moment . . .	137
<i>b.</i> Lieu de la spécification dans le document . . . . .	137
1) dans la disposition relative aux "définitions" . . . . .	130
2) dans la disposition comportant la première référence . . . . .	129
3) en appendice, en annexe ou en répertoire . . . . .	137
 2. <i>Marquage du brevet et indications de fabrication sous licence . . . . .</i>	 360 à 363
<i>a.</i> Requis ou non . . . . .	360, 363
<i>b.</i> Libellé . . . . .	361, 362
 3. <i>Maintien en vigueur du brevet . . . . .</i>	 207 à 211
<i>a.</i> Paiement des taxes annuelles . . . . .	208, 209
<i>b.</i> Défense du brevet (voir point 6 ci-dessous) . . . . .	190 à 206
<i>c.</i> Exploitation industrielle de l'invention brevetée (voir point 7 ci-dessous) . . . . .	212 à 215
 4. <i>Reconnaissance de la validité des droits et garantie de non-contestation . . . . .</i>	 184, 201, 206
<i>a.</i> visant la contestation par le preneur de licence de la validité du brevet (notamment son utilité et la portée de la licence) . . . . .	201, 206
<i>b.</i> visant l'aide apportée à des tiers pour leur permettre de contester la validité ou la violation des droits . . . . .	184, 201, 206

	<i>Paragraphes</i>
5. <i>Garantie de brevet et mesures à prendre en cas d'annulation du brevet</i> . . . . .	190 à 206
a. Compatibilité de l'inclusion d'une garantie de brevet dans une clause de non-contestation	202
b. Refus de responsabilité du donneur de licence à l'égard de toute obligation ou garantie en cas de contestation des droits ou de déclaration de nullité . . . . .	197, 206
c. Garantie des droits par le donneur de licence et/ou acceptation de responsabilité en cas d'annulation . . . . .	198
1) effet sur les redevances payées ou sur les avances . . . . .	204, 564
2) spécification d'autres mesures correctives . . . . .	204, 564
a) modification des clauses . . . . .	204, 564
b) annulation ou résiliation . . . . .	204, 564
d. Effet de toute controverse ou modification du brevet sur les droits du sous-licencié . . . . .	545
6. <i>Défense du brevet</i> . . . . .	190 à 196
a. Déclaration des brevets soumis à défense . . . . .	198
1) tous les brevets . . . . .	198
2) brevets délivrés dans des pays déterminés . . . . .	198
3) brevets couvrant un produit ou un procédé désigné par le preneur de licence . . . . .	198
4) violation du brevet entraînant une importante concurrence pour le preneur de licence ou signalée par celui-ci . . . . .	204
b. Clause selon laquelle ni le donneur ni le preneur de licence ne sont tenus d'engager une action judiciaire . . . . .	196, 202
c. Actions judiciaires engagées par le donneur de licence . . . . .	201
1) engagement du donneur de licences d'intenter une action . . . . .	201
2) le preneur de licence informe le donneur de licence de la violation du brevet et lui apporte toute autre aide . . . . .	201
d. Actions judiciaires engagées par le preneur de licence . . . . .	204
1) intentées par le preneur de licence . . . . .	204
a) avec l'autorisation du donneur de licence . . . . .	204
b) à la demande du donneur de licence . . . . .	204
c) si le donneur de licence omet d'intenter une action judiciaire dans un délai déterminé . . . . .	204
2) utilisation du nom du donneur de licence ou du titulaire du brevet ou d'autres droits devant les tribunaux; jonction du donneur de licence comme partie plaignante . . . . .	201
3) intervention du donneur de licence . . . . .	201
e. Effet sur les redevances et sur les autres clauses de la licence . . . . .	200, 204, 564
1) utilisation des redevances pour financer la procédure . . . . .	204
2) suspension du paiement des redevances; constitution d'un compte de garantie bloqué	564 à 567
3) application de la clause du preneur de licence le plus favorisé . . . . .	528 à 536
f. Règlement . . . . .	201, 204
1) régularisation du litige par le donneur de licence . . . . .	201, 204
2) règlement entre le donneur de licence et le contrefacteur . . . . .	201, 204
3) recours du preneur de licence à l'arbitrage . . . . .	201, 204

	<i>Paragraphes</i>
g. Décharge de recours ou de responsabilité pour violation . . . . .	201, 204, 206
1) violation réelle ou prétendue . . . . .	201, 204, 206
2) violation avant une date spécifiée . . . . .	201, 204, 206
a) avant la date de signature de l'accord . . . . .	201, 204, 206
b) avant la date d'approbation de l'accord par les pouvoirs publics . . . . .	201, 204, 206
3) couverture . . . . .	198
a) tous les brevets, tous les brevets sous licence, tous les brevets étrangers . . . . .	198
b) certains brevets . . . . .	198
4) les intéressés . . . . .	546
a) société mère . . . . .	546
b) filiales . . . . .	546
c) institutions affiliées . . . . .	546
d) clients, concessionnaires, acheteurs . . . . .	546
e) tous les contrefacteurs précédents . . . . .	546
7. <i>Exploitation de l'invention brevetée</i> . . . . .	212 à 215
a. Exploitation par le preneur de licence dans le cadre de la licence . . . . .	213
b. Eléments relatifs . . . . .	213, 214
1) délai dans lequel l'exploitation doit commencer . . . . .	213
2) aux conséquences du défaut d'exploitation . . . . .	214, 572
a) résiliation . . . . .	214, 572
b) indemnisation ou dommages-intérêts fixés par avance en cas de péremption . . . . .	214, 572
c) droit de reprise par le donneur de licence de l'organisation du preneur de licence ou de l'exploitation des installations du preneur de licence . . . . .	389
d) passage d'une licence exclusive à une licence non exclusive . . . . .	214, 572
<b>F. Progrès techniques: améliorations et perfectionnements dans le cadre de la licence ou de l'accord</b>	
1. <i>Améliorations ou inventions réalisées par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques et ses associés (et tous autres preneurs de licence ou acquéreurs de techniques)</i> . . . . .	216 à 231
a. Mise à disposition du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques . . . . .	222, 226
1) gratuitement . . . . .	222
2) moyennant le paiement d'une redevance supplémentaire . . . . .	226
b. Droit du donneur de licence ou du fournisseur de techniques de déposer une demande de brevet et d'obtenir une protection . . . . .	226
1) dans le territoire exclusif . . . . .	226
2) dans les territoires non exclusifs . . . . .	226
3) dans le territoire non convenu . . . . .	226
4) effet des lois relatives aux brevets d'addition sur le droit de déposer des demandes . . . . .	226
2. <i>Améliorations ou inventions réalisées par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques</i> . . . . .	234
a. Autorisation préalable du donneur de licence ou du fournisseur de techniques relatives aux améliorations apportées par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques . . . . .	234
1) lorsque le droit à l'usage de la marque est accordé . . . . .	234
2) en cas de modification ou d'altération substantielle des techniques d'origine . . . . .	234
3) définition des améliorations admissibles . . . . .	234



b.	Fourniture par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques au donneur de licence ou au fournisseur de techniques de renseignements sur les améliorations ou inventions réalisées par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques . . . . .	222, 228
1)	pendant la durée de l'accord . . . . .	222, 228
2)	gratuitement ou moyennant le paiement d'une redevance . . . . .	222, 228
3.	<i>Demande de brevet de l'une des parties</i> . . . . .	222, 226, 228 542, 543
a.	Si l'autre partie décide de ne pas la faire . . . . .	222
b.	Avec l'autorisation écrite préalable de l'autre partie . . . . .	222
c.	Partie au nom et aux frais de qui la démarche est faite . . . . .	222
d.	Cas d'une demande de brevet d'addition . . . . .	222
e.	Territoire (exclusif, non exclusif, non convenu) . . . . .	222
1)	pendant la durée de la licence ou de l'accord . . . . .	222
2)	gratuitement ou moyennant le paiement d'une redevance . . . . .	226, 228
f.	Droit d'accorder des sous-licences . . . . .	228, 542, 543
4.	<i>Transfert (cession ou licence) avec ou sans le droit d'accorder une licence ou une sous-licence à des tiers</i> . . . . .	537 à 547
5.	<i>Réciprocité concernant les améliorations ou inventions</i> . . . . .	222 à 231
a.	Nature ou caractère de l'amélioration ou de l'invention . . . . .	222
b.	Rémunération pour l'utilisation . . . . .	222
c.	Caractère de la licence (exclusive ou non exclusive) . . . . .	222
d.	Bénéfices revenant à d'autres preneurs de licence ou provenant d'autres preneurs de licence ou de preneurs de sous-licences . . . . .	223
6.	<i>Produits ou procédés nouveaux</i> . . . . .	232 à 237
a.	Du preneur de licence ou du fournisseur de techniques . . . . .	226, 234
b.	Du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques . . . . .	228, 234
c.	Application des droits accordés pour des produits ou procédés nouveaux utilisables ou non aux mêmes fins que le produit ou le procédé existant . . . . .	232 à 237
7.	<i>Recherche et développement</i> . . . . . (voir section H.5 (Services de recherche et de développement), page 167)	235 à 237

## G. Savoir-faire; informations techniques

1.	<i>Champ d'application du savoir-faire dans le temps; perfectionnements du savoir-faire</i> . . .	133 à 142
a.	A une date spécifiée . . . . .	135 à 137
b.	Au cours d'une période spécifiée commençant à une date spécifiée précédant la signature, la conclusion ou la date d'entrée en vigueur de l'accord et se terminant à la date de lancement de la production . . . . .	135 à 137
c.	Pendant toute autre période, à condition qu'elle se rapporte . . . . .	135 à 137
1)	au produit . . . . .	135 à 137
2)	au champ d'application de l'accord . . . . .	135 à 137

	<i>Paragraphes</i>
2. <i>Définition du savoir-faire et de son mode de transfert</i> . . . . .	133 à 142
a. Emplacement de la définition du savoir-faire dans l'accord . . . . .	137
b. Contenu de la définition: général ou particulier . . . . .	138 à 141
c. Délimitation du mode de transfert du savoir-faire . . . . .	137
3. <i>Informations techniques</i> . . . . .	130, 137
a. Contenu des informations techniques . . . . .	130, 137
1) informations relatives à la fabrication . . . . .	130, 137
a) plans d'atelier . . . . .	130, 137
b) plans de montage et liste de pièces . . . . .	130, 137
c) manuels d'exploitation, formules, diagrammes, modèles, photographies, reproductions . . . . .	130, 137
d) spécification des matières premières . . . . .	130, 137
e) spécification du produit fini . . . . .	130, 137
f) bases de calcul point par point (temps de main-d'œuvre et temps-machine) . . . . .	130, 137
g) instructions de fabrication ou description de procédés . . . . .	130, 137, 310
h) instructions d'utilisation du produit . . . . .	130, 287, 312
i) indication des prescriptions gouvernementales locales . . . . .	130, 287, 311
j) consignes de sécurité pour l'installation industrielle et l'utilisation du produit . . . . .	130, 287, 311
k) instructions d'emballage et d'emmagasinage et informations relatives à la stabilité et les aspects écologiques du produit ou du procédé . . . . .	130, 287, 312
2) prototypes et échantillons . . . . .	130, 137
a) mise à la disposition du preneur de licence . . . . .	130, 137
b) modification par le preneur de licence et responsabilité correspondante . . . . .	130, 137
c) prix des prototypes . . . . .	130, 137
3) informations sur le milieu et l'élimination des déchets . . . . .	130, 287
4) documentation juridique . . . . .	130, 137
a) copies des brevets, marques ou dessins et modèles industriels en instance ou enregistrés . . . . .	130, 137
b) copies de formulaires d'exonération de double imposition . . . . .	130, 137
c) permis locaux et aide de l'acquéreur de techniques pour les obtenir . . . . .	130, 137
d) informations permanentes sur l'état des droits sous licence . . . . .	130, 137
5) mesures destinées à la tenue à jour de la documentation mentionnée ci-dessus 1), 2), 3), 4)) . . . . .	130, 137
6) échelonnement général des opérations . . . . .	130, 137, 310
a) préparation de la documentation mentionnée ci-dessus (1), 2), 3)) en fonction de l'avancement de la construction et du lancement de la production . . . . .	130, 137, 310
b) plan définitif préparé par le service de planification du fournisseur de techniques . . . . .	130, 310, 315
7) rapports établis au siège du fournisseur de techniques sur l'évaluation des données transmises par son personnel ou par l'acquéreur de techniques sur les opérations de ce dernier . . . . .	313, 314
b. Mode de fourniture des informations techniques . . . . .	130
1) sans demande expresse ou sur demande expresse . . . . .	130
2) après réception du paiement initial . . . . .	402, 403, 454
3) langue de la documentation . . . . .	130
4) exemplaire unique pouvant être reproduit ou nombre d'exemplaires . . . . .	130
5) lieu désigné pour la fourniture des documents . . . . .	130
6) remise personnelle ou envoi par avion . . . . .	130

	<i>Paragraphes</i>
4. <i>Divulgence du savoir-faire</i> . . . . .	255 à 283
a. Accord préliminaire écrit sur l'utilisation ou la divulgation des informations techniques . . . . .	88, 259 à 265
b. Portée de la divulgation . . . . .	261, 262
1) divulgation partielle . . . . .	261, 262
a) délimitation du savoir-faire à ne pas divulguer . . . . .	267
b) méthode de traitement selon l'importance de la non-divulgation . . . . .	273
c) mesures à prendre pour permettre la divulgation . . . . .	275 à 279
d) problèmes particuliers au savoir-faire communiqué verbalement . . . . .	274
2) clause de non-divulgation applicable à l'ensemble du savoir-faire hormis les éléments suivants: . . . . .	267
a) partie déjà connue de l'acquéreur de techniques . . . . .	267
b) partie acquise autrement par l'acquéreur de techniques auprès d'autres personnes qui la détiennent légalement . . . . .	267
c) partie qui est dans le domaine public ou que le fournisseur de techniques considère comme étant du domaine public . . . . .	267
d) partie que le fournisseur de techniques laisse généralement à la disposition des acquéreurs de techniques . . . . .	267
e) partie dont la politique de vente requiert la divulgation pour lancer le produit . . . . .	267
f) partie stipulée dans l'accord comme étant soumise à la fabrication en sous- traitance . . . . .	270
3) cas où le savoir-faire est devenu la propriété pleine et entière de l'acquéreur de techniques . . . . .	250
4) corrélation et identité des informations techniques . . . . .	263, 272
c. Durée de non-divulgation . . . . .	275 à 279
1) période spécifiée prenant fin soit à l'expiration ou à la résiliation de l'accord soit avant ou après celle-ci . . . . .	279
2) effet de l'expiration ou de la résiliation de l'accord sur la durée de la non-divulgation . . . . .	570, 571, 593 à 598
d. Méthodes de contrôle . . . . .	270 à 274
1) contrôle des informations techniques tangibles, telles que les plans . . . . .	270 à 273
a) dispositions prescrivant la classification des informations techniques à ne pas divulguer . . . . .	270 à 273
b) définition du personnel ayant accès aux informations techniques ainsi que du principal responsable . . . . .	270 à 273
c) emplacement et mode de conservation . . . . .	270 à 273
d) restrictions ou interdiction de reproduction . . . . .	270 à 273
e) enregistrement des circonstances de chaque manipulation . . . . .	270 à 273
f) mesures de sécurité à prendre en cas d'urgence . . . . .	270 à 273
g) renvoi des informations techniques au fournisseur de techniques à la fin de l'accord . . . . .	570, 593 à 598
2) informations techniques non tangibles, telles que les compétences de l'ingénieur . . . . .	274
a) mesures visant à empêcher un changement d'employeur . . . . .	274
b) élaboration de mesures destinées à garantir la non-divulgation même en cas de changement d'employeur . . . . .	274
c) mesures visant à renforcer autant que possible le caractère concret du savoir-faire . . . . .	274
d) maintien du savoir-faire sous la forme de brevets dans la mesure du possible . . . . .	274
3) consignes et accords obligeant le personnel à ne pas divulguer le savoir-faire révélé . . . . .	262, 271
a) dans la documentation . . . . .	262, 271
b) durant la visite des installations de fabrication . . . . .	262, 271

	<i>Paragraphes</i>
e. Divulgations permises: demande par l'acquéreur de techniques d'un brevet basé sur le savoir-faire fourni . . . . .	222, 274
1) établissement d'une demande de brevet ne constituant pas une divulgation . . . . .	222, 274
2) dépôt de la demande constituant une divulgation . . . . .	222, 274
a) en cas de rejet de la demande . . . . .	222, 274
b) en cas d'acceptation et de publication . . . . .	222, 274
c) en cas de refus du brevet après acceptation de la demande . . . . .	222, 274
3) obligation pour l'acquéreur de techniques d'obtenir le consentement du fournisseur de techniques avant de déposer une demande de brevet sur la base des informations techniques fournies, et d'en préciser les détails . . . . .	222, 274
4) obligation pour l'acquéreur de techniques, en tant qu'inventeur, de coopérer avec le fournisseur de techniques si ce dernier dépose personnellement une demande de brevet . . . . .	222, 274
5) dépôt d'une demande de brevet par l'acquéreur de techniques lorsque le fournisseur de techniques ne le fait pas . . . . .	222, 274
6) octroi d'une licence de brevet au fournisseur de techniques lorsque l'acquéreur de techniques demande un brevet portant sur des informations techniques communiquées . . . . .	222, 274
f. Divulgations permises: fabrication en sous-traitance . . . . .	270, 333, 544
1) recours à un sous-traitant . . . . .	270, 333, 544
a) en l'absence de toute disposition de l'accord l'autorisant . . . . .	270, 333, 544
b) expression « faire faire le produit » en tant qu'autorisation de sous-traiter et de transmettre des informations techniques au sous-traitant en vue de la fabrication du produit convenu . . . . .	333, 544
2) responsabilité de l'acquéreur de techniques pour les divulgations commises par le sous-traitant . . . . .	270, 333, 544
3) accord du sous-traitant pour ne pas divulguer les informations techniques fournies . . . . .	270, 333, 544
g. Divulgations permises: au bénéfice de certains tiers . . . . .	270
1) divulgation par l'acquéreur de techniques, dûment autorisée dans l'accord, d'informations techniques à ses associés ou à d'autres tiers . . . . .	270
2) « nouvelle divulgation » ou « revente de savoir-faire » ou « sous-licence de savoir-faire » offrant au fournisseur de techniques d'accroître au maximum le produit des redevances . . . . .	27
a) sans service complémentaire direct . . . . .	27
b) avec service complémentaire direct . . . . .	27
h. Réexportation par l'acquéreur de techniques d'informations techniques fournies ou du produit fabriqué à l'aide de ces informations . . . . .	283
1) effet des lois réglementant l'exportation des données techniques . . . . .	283
a) restrictions territoriales . . . . .	283
b) objet des données techniques et du produit . . . . .	283
c) responsabilité de la demande d'une autorisation préalable auprès des pouvoirs publics . . . . .	283
2) engagement de l'acquéreur de techniques . . . . .	283
5. <i>Garantie de savoir-faire</i> . . . . .	284 à 289
a. Objets possibles de la garantie . . . . .	285 à 290
1) garantie indiquant si les informations techniques à fournir sont exactes et complètes . . . . .	285
2) garantie indiquant si les informations techniques à fournir sont identiques à celles que possède et qu'utilise le fournisseur de techniques ou sont améliorées pour être adaptées aux besoins de l'acquéreur de techniques . . . . .	286

	<i>Paragraphes</i>
3) garantie indiquant si les techniques comprennent les derniers perfectionnements connus du donneur de licence . . . . .	233, 283
4) garantie prévoyant que les informations techniques fournies permettront d'atteindre des niveaux de performances déterminés . . . . .	287, 288
5) garantie prévoyant que l'utilisation des informations techniques ne violera pas un brevet d'un tiers . . . . .	296, 297
6) garantie prévoyant que, dans le cas d'un accord exclusif, les informations techniques fournies ne seront pas divulguées par le fournisseur de techniques pendant la période de validité de l'accord à un tiers sur le territoire d'utilisation exclusive garanti de ces informations . . . . .	269
b. Conséquences d'une incapacité du fournisseur de techniques de garantir . . . . .	291 à 295, 562
1) la compensation de la perte subie par l'acquéreur de techniques; type de perte . . . . .	562, 563
2) le remboursement des versements effectués par l'acquéreur de techniques . . . . .	562, 563
3) la décharge des paiements . . . . .	562, 563
4) dommages-intérêts . . . . .	562, 563
5) le paiement de redevances par le fournisseur de techniques à un tiers qui obtient par la suite un brevet qui recouvre la partie des informations techniques fournies par le fournisseur de techniques si l'utilisation doit être poursuivie . . . . .	296, 297
6. <i>Garantie des performances de production</i> . . . . .	291 à 295
a. Distincte de la garantie de savoir-faire . . . . .	291 à 295
b. Cas où le savoir-faire accompagne un accord d'exportation d'installations . . . . .	291 à 295
7. <i>Marquage ou indication de la fabrication du produit en vertu du savoir-faire fourni selon l'accord de transfert de techniques</i> . . . . .	362, 363

## H. Service et assistance techniques

1. <i>Formation du personnel de l'acquéreur de techniques</i> . . . . .	304 à 309, 317
a. Objectif et effet de la formation . . . . .	304, 305
b. Choix des moniteurs et des stagiaires . . . . .	306, 307
1) type de qualification . . . . .	307
2) désignation par l'acquéreur de techniques . . . . .	307
3) nombre . . . . .	307
4) avis adressé par l'acquéreur de techniques au fournisseur de techniques . . . . .	307
c. Date, période, lieu, fréquence des stages; langue à utiliser pour la formation . . . . .	306, 307
1) pendant une certaine période; à la demande de l'acquéreur de techniques, selon un calendrier fixé d'avance ou lors de négociations ultérieures . . . . .	307
2) période; formule prévoyant un total d'hommes-jours pour une période déterminée . . . . .	307
3) lieu de la formation . . . . .	307
a) dans les usines de l'acquéreur de techniques . . . . .	307
b) dans les usines du fournisseur de techniques et de ses filiales . . . . .	307
4) langue à utiliser verbalement et par écrit; interprétation . . . . .	307
d. Facilités accordées au personnel . . . . .	308
1) visas d'entrée et permis de travail . . . . .	308
2) applicabilité des lois en vigueur sur les lieux de la formation ou du stage . . . . .	308

	<i>Paragraphes</i>
3) responsabilité civile; voyages, assurance accidents et maladies . . . . .	308
4) logement; repas; transports; loisirs; services médicaux; communications; dispositions prévues en cas d'incapacité ou de mort . . . . .	308
e. Paiement pour la formation en cours d'emploi . . . . .	466 à 468
1) dépenses exposées pour l'envoi du personnel sur le lieu de la formation, y compris frais de voyage, de séjour et de transport sur place . . . . .	467, 468
a) du personnel du fournisseur de techniques . . . . .	467, 468
b) du personnel de l'acquéreur de techniques . . . . .	467, 468
2) dépenses et traitement à la charge . . . . .	467, 468
a) de la partie qui envoie le personnel . . . . .	467, 468
b) de l'acquéreur de techniques . . . . .	467, 468
c) de l'acquéreur de techniques si le paiement (somme forfaitaire ou redevances) concernant le savoir-faire n'est pas destiné à couvrir la formation en question	467, 468
3) conditions concernant la fourniture d'une formation en plus de celle qui a été initialement envisagée . . . . .	467, 468
2. <i>Services d'ingénierie</i> . . . . .	302, 310, 317
a. Mission de l'ingénieur, du spécialiste ou de l'expert détaché par le donneur de licence . . . . .	302, 310
1) consultations techniques . . . . .	302, 310
2) assistance au lancement . . . . .	302, 310
3) perfectionnement des opérations et mise en œuvre de techniques nouvelles . . . . .	302, 310
b. Définition des principes généraux énoncés dans l'accord en fonction des détails pratiques contenus dans un accord de service joint en annexe . . . . .	302, 310
c. Choix d'un ingénieur, d'un spécialiste ou d'un expert . . . . .	302, 310
d. Date, période, lieu, fréquence des détachements; langue . . . . .	302, 310
1) au cours d'une certaine période; à la demande de l'acquéreur de techniques, selon un calendrier fixé d'avance ou lors de négociations ultérieures . . . . .	302, 310
2) période; formule prévoyant un nombre total d'hommes-jours au cours d'une période déterminée . . . . .	302, 310
3) lieu . . . . .	302, 310
4) langue et services d'interprétation . . . . .	302, 310
e. Conditions de travail et facilités . . . . .	302, 310
1) visas d'entrée et permis de travail . . . . .	302, 310
2) applicabilité des lois en vigueur au lieu de travail . . . . .	302, 310
3) responsabilité civile; voyages, assurance accidents et maladies . . . . .	302, 310
4) lieu de travail, horaire de travail, jours ouvrables, jours de congé, heures supplémentaires . . . . .	302, 310
5) qualification des élèves-ingénieurs de l'acquéreur de techniques . . . . .	302, 310
6) logement; repas; transports; loisirs; services médicaux; communications; dispositions prévues en cas d'incapacité ou de mort . . . . .	302, 310
f. Facturation des services de l'ingénieur, du spécialiste ou de l'expert . . . . .	469 à 471
1) éléments de base du montant facturé . . . . .	469 à 471
a) prix du savoir-faire devant être fourni par l'ingénieur, le spécialiste ou l'expert	469 à 471
b) frais d'absence destinés à compenser la perte que le fournisseur de techniques subira en raison de l'absence de l'ingénieur, du spécialiste ou de l'expert de son usine de rattachement . . . . .	469 à 471

c)	traitement et indemnités de l'ingénieur, du spécialiste ou de l'expert; dépenses occasionnées par la mission à l'étranger, y compris frais de voyage, d'hôtel et de transport . . . . .	469 à 471
d)	allocations familiales; congé dans les foyers . . . . .	469 à 471
e)	lorsque l'accord prévoit un paiement initial faisant partie du prix du savoir-faire et des services correspondants, ce paiement peut avoir été calculé de façon à couvrir . . . . .	469 à 471
	i) le prix du savoir-faire et . . . . .	469 à 471
	ii) les frais d'absence, . . . . .	469 à 471
	tandis que les autres dépenses peuvent être considérées comme à la charge de l'acquéreur de techniques; ou bien le fournisseur de techniques peut prendre en charge le traitement et les indemnités tandis que l'acquéreur de techniques aura à payer une somme fixe en fonction du nombre de jours pendant lequel l'ingénieur, le spécialiste ou l'expert séjournera à l'étranger . . . . .	469 à 471
f)	frais de voyage . . . . .	469 à 471
	i) paiement préalable du billet d'avion (aller et retour) . . . . .	469 à 471
	ii) fourniture préalable des billets de retour (avion) par l'acquéreur de techniques . . . . .	469 à 471
	iii) classe de voyage . . . . .	469 à 471
g)	paiement éventuel par l'acquéreur de techniques d'un montant limité d'allocations familiales . . . . .	469 à 471, 502
h)	date, modalités et monnaie des paiements . . . . .	469 à 471, 502
	i) régime fiscal . . . . .	469 à 471, 502
	ii) remise d'une fraction du paiement concernant le traitement, les indemnités et les dépenses pris en charge par le fournisseur de techniques et de la fraction payée localement . . . . .	469 à 471, 502
3.	<i>Essais de fonctionnement, lancement et services connexes</i> . . . . .	291 à 295, 310, 311
a.	mise à l'épreuve d'échantillons du produit . . . . .	337, 342
	1) procédure . . . . .	337, 342
	2) normes de qualité . . . . .	335, 359
	a) concernant notamment le produit qui utilise la marque du donneur de licence . . . . .	335, 359
	b) autres éléments des normes de qualité . . . . .	335, 359
	3) compte rendu des résultats . . . . .	295
b.	Essai de fonctionnement des installations par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques . . . . .	291 à 295
	1) lancement sous la surveillance générale du personnel du donneur de licence ou du fournisseur de techniques . . . . .	291 à 295
	2) fourniture de matières premières et disponibilité des services publics, des installations et des services nécessaires à l'exploitation de l'usine . . . . .	293
	a) pour la conduite des essais par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques . . . . .	293
	b) détermination du paiement des dépenses réelles du donneur de licence ou du fournisseur de techniques concernant la fourniture du personnel de lancement dans le cas où les matières premières, les services publics, les installations ou les services ne sont pas fournis ou mis à disposition . . . . .	293
	3) début des essais de fonctionnement: préavis; date limite; retard . . . . .	293
	4) maintien des conditions d'exploitation pendant les essais de fonctionnement . . . . .	294
	5) modification des installations: recommandations . . . . .	294
	6) essais complémentaires de fonctionnement . . . . .	294
	7) compte rendu des résultats . . . . .	295
c.	Dommages-intérêts fixés par avance ou ajustement de la redevance au cas où les essais de fonctionnement ne répondent pas aux conditions de la garantie . . . . .	292, 293, 299

	<i>Paragraphes</i>
4. <i>Services de commercialisation et d'information commerciale</i> . . . . .	312, 317
a. Directives sur la commercialisation . . . . .	312
b. Directives sur la publicité et échantillons utilisés par le fournisseur de techniques	312, 364 à 366
c. Aspects économiques y compris la formation des prix et les marques appliquées par le fournisseur de techniques . . . . .	312
d. Circulation de l'information pendant la durée de l'accord sur les nouvelles notions de commercialisation et sur les principes communs . . . . .	312
e. Mode de calcul de la redevance . . . . .	312, 405 à 408
5. <i>Services de gestion</i> . . . . . (voir section M, page 173)	313, 314, 317
6. <i>Services de recherche et de développement</i> . . . . .	315 à 317
a. Portée, calendrier, lieu . . . . .	315 à 317
b. Répartition des frais . . . . .	315 à 317
c. Objectifs . . . . .	315 à 317
1) amélioration du produit . . . . .	315 à 317
2) remplacement d'importations . . . . .	315 à 317
3) adaptation des techniques . . . . .	315 à 317
<b>I. Fourniture de biens d'équipement, de biens intermédiaires, de pièces détachées, de composants ou de matières premières</b>	
1. <i>Définition du matériel</i> . . . . .	130
a. Outils, instruments, outillage . . . . .	130
b. Lieu de la description . . . . .	129
1) dans la clause correspondante de la licence ou de l'accord où le matériel est mentionné pour la première fois . . . . .	129
2) dans un appendice, une annexe ou un répertoire de la licence ou de l'accord auquel il est fait référence . . . . .	129
2. <i>Location ou vente du matériel</i> . . . . .	318, 319
a. Vente du matériel au preneur de licence ou à l'acquéreur de techniques . . . . .	318, 319
1) date à laquelle le titre de propriété change de mains . . . . .	318, 319
2) prix . . . . .	324
— prix en vigueur sur le marché international . . . . .	324
3) Location en retour au donneur de licence ou au fournisseur de techniques . . . . .	320
a) taux de location . . . . .	320
i) proportionnel à la durée utile . . . . .	320
ii) ne devant pas dépasser un certain pourcentage par an . . . . .	320
b. Location du matériel au preneur de licence ou à l'acquéreur de techniques . . . . .	320
1) matériel appartenant au donneur de licence ou au fournisseur de techniques . . . . .	320
2) matériel appartenant à un tiers . . . . .	320
3) loyer payé à un tiers et figurant parmi les dépenses remboursables par le preneur de licence . . . . .	320



	<i>Paragraphes</i>
c. Droits frappant les importations et dédouanement . . . . .	320
1) paiement et dédouanement . . . . .	320
a) par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques . . . . .	320
b) par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques . . . . .	320
2) consultation avant le paiement . . . . .	320
3) remboursement des droits acquittés sur les importations . . . . .	320
3. <i>Fournisseur</i> . . . . .	320
a. Le donneur de licence ou le fournisseur de techniques ou des personnes désignées par lui	320
b. D'autres fournisseurs mentionnés dans l'accord . . . . .	320
c. De préférence un producteur ou un vendeur du pays du preneur de licence . . . . .	320
4. <i>Fournitures de dessins ou d'autres indications sur la construction du matériel fourni par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques; instructions du donneur de licence ou du fournisseur de techniques concernant l'entretien et l'exploitation</i> . . . . .	320
5. <i>Dispositions ou clauses « liées »</i> . . . . .	328 à 330
 <b>J. Le stade de la production</b>	
1. <i>Fabrication par un sous-traitant</i> . . . . .	331 à 334, 544
a. Droit d'autoriser la sous-traitance . . . . .	333
b. Dispositions particulières des contrats de sous-traitance concernant le stade de la production . . . . .	334
2. <i>Origine et qualité des matières premières, des biens intermédiaires, des pièces détachées ou d'autres composants du produit</i> . . . . .	321, 318 à 330
a. Origine . . . . .	331, 318 à 330
1) le donneur de licence ou le fournisseur de techniques ou une personne désignée par lui . . . . .	321, 318 à 330
2) d'autres fournisseurs mentionnés dans l'accord . . . . .	321, 318 à 330
3) de préférence un producteur ou un vendeur du pays . . . . .	321, 318 à 330
4) origine lorsque le prix correspond ou ne correspond pas au prix en vigueur sur le marché international . . . . .	321, 318 à 330
b. Exclusion des dispositions de la licence des pièces détachées comprises dans le produit mais ne faisant pas l'objet de la licence concédée par le donneur de licence .	321, 318 à 330
c. Poids et mesures et autres spécifications . . . . .	333, 337
1) servant à définir les normes de qualité . . . . .	333, 337
2) servant à contrôler le lieu d'acquisition des apports ou des pièces de rechange . . . . .	333, 337
d. Liens entre l'origine de la fourniture et la garantie de qualité du produit . . . . .	322, 337
3. <i>Calendrier de production</i> . . . . .	315
a. Ordre de production lorsque plusieurs produits doivent être fabriqués . . . . .	315
b. Volume de production . . . . .	343, 344
c. Cas où l'objectif est . . . . .	409 à 411
1) de prévenir une extension excessive des opérations initiales . . . . .	409 à 411
2) de contrôler le volume des exportations . . . . .	409 à 411
3) de contrôler la qualité du produit . . . . .	336 à 341

## Paragraphe

4. *Procédure d'expérimentation* . . . . . 291 à 295, 337, 342  
(voir la section H.3, page 166)

5. *Fourniture d'informations techniques pour répondre aux normes de qualité* . . . . . 342

**K. Aspects particuliers aux marques**

1. *Enregistrement de la marque du donneur de licence* . . . . . 346, 350 à 352

a. Recherche de l'enregistrement éventuel de la marque . . . . . 346

b. Dépôt d'une demande d'enregistrement de la marque couvrant le produit convenu . 346, 350

1) au nom du donneur de licence-titulaire . . . . . 346, 350, 351

2) au nom du preneur de licence . . . . . 346, 350, 351

c. Enregistrement sur un territoire où la loi interdit l'enregistrement de marques  
n'ayant pas été préalablement utilisées par le donneur de licence-titulaire . . . . 346, 353

1) sur le territoire de l'enregistrement . . . . . 346, 353

2) sur un autre territoire que le territoire de l'enregistrement . . . . . 346, 353

2. *Cession ou transfert d'une demande d'enregistrement de la marque ou de son enregistrement par  
le titulaire au preneur de licence ou à un associé du preneur de licence* . . . . . 351

a. Cession ou transfert indépendant du transfert de tout ou partie de l'entreprise qui utilise  
la marque . . . . . 351

b. Cession ou transfert concernant tout ou partie des produits ou services pour lesquels la  
demande a été déposée ou la marque enregistrée . . . . . 351

c. Cession ou transfert valant pour une partie seulement du territoire national . . . . . 351

3. *Enregistrement de la licence* . . . . . 350 à 352, 615

a. Dépôt de la demande d'enregistrement par . . . . . 350 à 352, 615

1) le donneur de licence . . . . . 350, 613, 614

2) le preneur de licence . . . . . 351, 613, 614

b. Autres formalités . . . . . 350 à 352

1) signature . . . . . 350 à 352

2) dépôt d'un extrait de la licence . . . . . 350 à 352

4. *Description de la marque devant être utilisée et lieu de cette description dans la licence* . . . . . 346

a. Description figurant dans la clause correspondante où la marque est mentionnée pour la  
première fois . . . . . 346

b. Description figurant dans un appendice, une annexe ou un répertoire . . . . . 346

5. *Produit ou services convenus pour lesquels la marque peut être utilisée* . . . . . 347

6. *Mode d'utilisation* . . . . . 354, 362, 363

a. Sur le produit ou l'entreprise ou en rapport avec . . . . . 354

1) caractères des lettres, forme, dimension et couleur . . . . . 354

2) emplacement sur le produit . . . . . 354

## Paragraphe

3) référence dans la publicité consacrée au produit ou à l'entreprise . . . . .	354
4) indication selon laquelle l'utilisation a lieu « avec » ou « selon l'autorisation » du titulaire . . . . .	362, 363
b. Marques combinées ou associées (c'est-à-dire marques du donneur et du preneur de licence) . . . . .	352, 356 à 358
1) poursuite de l'utilisation après l'expiration de la licence ou sa résiliation . . . . .	352, 356 à 358
2) enregistrement par le preneur de licence après l'expiration de l'accord ou sa résiliation . . . . .	352, 356 à 358
3) utilisation obligatoire ou facultative . . . . .	352, 356 à 358
7. <i>Exclusivité ou non-exclusivité</i> . . . . .	165 à 168, 367 à 372, 375 à 389
a. Concernant	
1) une partie de la durée . . . . .	587 à 590
2) une partie du territoire national . . . . .	166, 169, 170
3) certains des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée . . . . .	151
4) l'octroi d'autres licences par le donneur de licence . . . . .	169
5) utilisation de la marque par le donneur de licence lui-même . . . . .	166
b. Effet de l'absence de dispositions concernant les points 1), 2), 3), 4) ou 5) ci-dessus . . . . .	371, 372
8. <i>Territoire d'utilisation de la marque</i> . . . . .	165 à 185
a. Utilisation par le preneur de licence sur le marché national du preneur de licence . . . . .	169 à 173
b. Utilisation par le donneur de licence sur des produits ou en rapport avec des produits destinés à l'exportation hors du marché national du preneur de licence . . . . .	367 à 372
c. Utilisation par le donneur de licence sur un produit importé ou pour des services rendus par le donneur de licence sur le territoire du preneur de licence . . . . .	375 à 389
9. <i>Durée</i> . . . . .	580 à 586
a. Développement par le preneur de licence, dans un délai déterminé, d'une marque locale de remplacement . . . . .	352, 356 à 358
b. Utilisation après l'expiration de la licence . . . . .	587 à 600
10. <i>Contrôle de la qualité du produit</i> . . . . .	335 à 344, 359, 622
a. Moyens de contrôle . . . . .	333, 336 à 341
1) échantillonnage de la production . . . . .	342
2) inspection par sondages à l'usine . . . . .	342
3) restrictions concernant les perfectionnements ou modifications de la technique utilisée pour fabriquer le produit . . . . .	186 à 189, 337
b. Règlements ou consignes assurant un contrôle efficace de la qualité . . . . .	336 à 341
c. Fourniture d'informations techniques pour répondre aux normes de qualité . . . . .	342
11. <i>Utilisation d'autres marques ressemblant à la marque qui fait l'objet de la licence</i> . . . . .	383, 384
12. <i>Vente ou achat du produit ou prestations de services par le preneur de licence sous des marques différentes</i> . . . . .	383
13. <i>Vente ou achat de produits ou prestation de services, par le preneur de licence, qui sont sans rapport avec le produit pour lequel la licence de marque a été concédée</i> . . . . .	318 à 330

	<i>Paragraphes</i>
14. <i>Prix du produit pour lequel la licence de marque a été concédée</i> . . . . .	373, 374
15. <i>Suspension ou résiliation de la poursuite de l'utilisation de la marque</i> . . . . .	568 à 576
a. En cas de manquement aux dispositions de la licence imposant des obligations au preneur de licence . . . . .	568 à 572
b. Dans d'autres cas . . . . .	573 à 576
16. <i>Cession de la licence et octroi de sous-licences</i> . . . . .	537 à 547
a. Dispositions autorisant la cession de la licence ou l'octroi de sous-licences . . . . .	542, 543, 545
b. Cession de la licence avec transfert de tout ou partie de l'entreprise du preneur de licence . . . . .	351, 538
c. Contrôle de la qualité du produit par le donneur de licence en cas de cession de la licence ou d'octroi de sous-licences par le preneur de licence; voir le point 10 ci-dessus . . . . .	545
17. <i>Contrefaçon</i> . . . . .	346
a. Obligation du donneur de licence d'intenter une action juridique pour prévenir la contrefaçon . . . . .	346
b. Pouvoir du preneur de licence d'intenter une action si le donneur de licence ne le fait pas . . . . .	346
c. (voir section E, page 157) les points analogues . . . . .	190 à 206
18. <i>Non-utilisation de la marque</i> . . . . .	353
a. Acte constitutif de l'utilisation . . . . .	353
1) vente du produit sur le territoire exclusif en tant qu'utilisation suffisante . . . . .	353
2) publicité sur le territoire exclusif en tant qu'utilisation insuffisante . . . . .	353
b. Délai de non-utilisation . . . . .	353
19. <i>Prix et paiement</i> . . . . .	390 à 496
a. Redevance, rémunération, etc. . . . . (voir section N, page 173)	390 à 496
b. Paiement pour les marques non utilisées par le preneur de licence ou pour les marques non utilisées ailleurs . . . . .	210
c. Approbation par les pouvoirs publics d'un accord pour le paiement de redevances à l'étranger . . . . . (voir section U, page 183)	602 à 615
 <b>L. Autres aspects concernant le stade de la commercialisation</b>	
1. <i>Etiquetage du produit; réclame ou publicité et autres activités de promotion     (ne se rapportant pas à la marque proprement dite)</i> . . . . .	312, 364 à 366
a. Indication sur le produit que celui-ci a été fabriqué sous licence du donneur de licence ou par un arrangement avec le fournisseur de techniques . . . . .	362
b. Dépenses de promotion des ventes . . . . .	365
c. Etude des ventes et effort publicitaire . . . . .	312, 364
1) à intervalles déterminés . . . . .	312, 364
2) effet d'une renonciation . . . . .	312, 364
d. Autres mesures d'exploitation active des possibilités commerciales du produit . . . . .	312, 366

	<i>Paragraphes</i>
2. <i>Canaux de distribution</i> . . . . .	367 à 372
a. Ventes à une catégorie déterminée d'utilisateurs . . . . .	370, 371
b. Vente, sous la marque du donneur de licence, du produit fabriqué . . . . .	367 à 387
1) par le donneur de licence . . . . .	375 à 385
2) par le preneur de licence . . . . .	367 à 370
(voir la section K (Marques), page 169)	
3. <i>Prix de vente du produit</i> . . . . .	371 à 374
a. Détermination du prix de vente en gros ou détail par . . . . .	373, 374
1) le donneur de licence ou le fournisseur de techniques . . . . .	373, 374
2) le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques . . . . .	373, 374
b. Cas d'une vente sous la marque du donneur de licence . . . . .	371
(voir aussi la section K (Marques), page 169)	
c. Cas d'une exportation du produit par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques en tant que filiale vers la maison mère ou d'autres associés . . . . .	369
4. <i>Importation du produit fabriqué par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques ou par ses entreprises connexes ou par des tiers</i> . . . . .	375 à 387
a. Importation par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques . . . . .	371 à 387
1) en vue de développer le marché national avant le lancement de la production ou avant que la production et les ventes n'atteignent un niveau déterminé . . . . .	375 à 377
a) couverture des besoins nationaux du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques . . . . .	371, 376
b) achat par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques des produits nécessaires sur le plan national auprès du donneur de licence ou du fournisseur de techniques . . . . .	371, 376
c) détermination du prix de vente national du produit importé . . . . .	374
2) importation du produit sous la marque . . . . .	375 à 377
a) à partir d'entreprises liées au donneur de licence ou au fournisseur de techniques . . . . .	376, 377
b) à partir d'autres entreprises . . . . .	378 à 387
b. Importation par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques ou par ses entreprises connexes . . . . .	378 à 387
1) du produit portant la marque du donneur de licence ou du fournisseur de techniques lorsque le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques n'est pas autorisé à utiliser la marque . . . . .	383, 385
2) du produit ne portant pas la marque du donneur de licence ou du fournisseur de techniques . . . . .	384, 385
5. <i>Exportation du produit fabriqué par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques</i> . . . . .	367 à 374
a. Commercialisation par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques de tout ou partie de la production d'exportation du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques . . . . .	367 à 371
1) formule servant à déterminer le volume de la production nationale et d'exportation et la proportion de cette dernière qui reste à la disposition du donneur de licence ou du fournisseur de techniques . . . . .	370
2) faculté de commercialiser . . . . .	371
a) volume . . . . .	371
b) prix payable . . . . .	371

## Paragraphe

3) obligation de commercialiser . . . . .	371
a) lorsque le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques ne dispose pas des circuits nécessaires au traitement ultérieur du produit ou à sa commercialisation	371
b) lorsque l'objectif est de renforcer les réserves étrangères du pays du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques . . . . .	371
c) faculté pour le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques de commercialiser tout ou partie de la production sur le marché national . . . . .	369, 371
d) faculté pour le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques de commercialiser là où il peut obtenir un prix plus élevé que le donneur de licence ou le fournisseur de techniques pour le produit . . . . .	369, 371
i) faculté pour le donneur de licence ou le fournisseur de techniques de faire une offre équivalente au prix supérieur . . . . .	369, 371
ii) comptabilité ou modalités d'action dans le cas d'une vente à un prix supérieur ou à un prix équivalent . . . . .	369, 371
e) détermination du moment où le titre change de main . . . . .	370
b. Territoire ou territoires d'exportation . . . . .	372
1) voir la section D (Droits accordés; portée de la licence ou de l'accord), page 154	
2) voir aussi la section K (Marques), page 169	
6. <i>Vente de produits identiques ou similaires par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques</i> . . . . .	186 à 189, 593 à 600
a. Pendant la durée de la licence ou de l'accord . . . . .	186 à 189
b. Après la résiliation ou l'expiration de la licence ou de l'accord . . . . .	593 à 600
<b>M. Services de gestion</b>	
1. <i>Budget et programme de travail</i> . . . . .	314, 317, 388, 389
a. Responsable de l'établissement et destinataire . . . . .	314, 317, 388, 389
b. Procédure de revision . . . . .	314, 317, 388, 389
c. Examen des opérations et recommandations . . . . .	314, 317, 388, 389
2. <i>Nomination par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques du personnel chargé des opérations</i> . . . . .	314, 317, 388, 389
a. Désigné par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques . . . . .	314, 317, 388, 389
b. En consultation avec le donneur de licence . . . . .	314, 317, 388, 389
c. Durée de la nomination du personnel du donneur de licence ou du fournisseur de techniques . . . . .	314, 317, 388, 389
<b>N. Dédommagement; rétribution; prix; rémunération; redevance; honoraires</b>	
1. <i>Terminologie</i> . . . . .	390 à 399
a. Désignation du ou des paiements . . . . .	395 à 399
1) comme « dédommagement », « rétribution », « prix », « rémunération », « redevance », « honoraires », « frais de service », ou comme coût de l'information technique . . . . .	396
2) comme paiement « initial », « acompte », « somme forfaitaire », ou par « fractions » avec ou sans « redevance » . . . . .	400, 453 à 455

	<i>Paragraphes</i>
2. <i>Variantes</i> . . . . .	399 à 491
a. Mode direct: dédommagement pécuniaire . . . . .	399
1) montants payés à la date ou peu après la date prévue dans l'accord pour l'entrée en vigueur . . . . .	402 à 404
a) paiement initial . . . . .	402 à 404
i) montant substantiel, indépendamment de la redevance . . . . .	402 à 404
ii) sous forme de taxe de divulgation du savoir-faire . . . . .	402 à 404
iii) comprenant ou ne comprenant pas les frais de fourniture du savoir-faire . . . . .	402 à 404
iv) comprenant ou ne comprenant pas un dédommagement pour infraction . . . . .	402 à 404
v) ayant une incidence sur le montant de la redevance . . . . .	402 à 404
b) somme forfaitaire, somme unique et définitive . . . . .	402 à 404, 446 à 452
c) série de sommes forfaitaires . . . . .	402 à 404, 446 à 452
i) sous forme de dépôt ou de garantie . . . . .	402 à 404, 446 à 452
ii) par versements échelonnés . . . . .	402 à 404, 446 à 452
— à l'échéance de délais déterminés . . . . .	402 à 404, 446 à 452
— en fonction du maintien de la licence ou de l'accord . . . . .	402 à 404, 446 à 452
— à différents moments selon les ventes ou la qualité . . . . .	402 à 404, 446 à 452
— à des moments déterminés selon les stades atteints par les opérations . . . . .	402 à 404, 446 à 452
— à l'exécution de la licence ou de l'accord . . . . .	402 à 404, 446 à 452
— lors du transfert des informations techniques . . . . .	402 à 404, 446 à 452
— lors du lancement . . . . .	402 à 404, 446 à 452
— lors de la réalisation d'une capacité de production déterminée . . . . .	402 à 404, 446 à 452
2) redevance . . . . .	405 à 463
a) avances à déduire des redevances futures . . . . .	438
i) report du montant calculé de la redevance jusqu'à ce que le montant global des différentes échéances de celle-ci dépasse le montant de l'avance . . . . .	430, 437
ii) commencement de la redevance lors de l'échéance à laquelle le montant global dépasse le montant de l'avance . . . . .	430
iii) paiement accompagnant la technique fournie . . . . .	27
iv) selon les intérêts en présence . . . . .	27
b) redevance payée par versements d'un montant fixe . . . . .	27
i) annuellement ou selon une autre périodicité . . . . .	27
ii) indépendamment du volume des ventes du produit . . . . .	27
c) redevance calculée à partir . . . . .	405 à 407
i) des ventes du produit . . . . .	412 à 430
— pourcentage du prix net de vente du produit . . . . .	420
— quantité vendue . . . . .	420
ii) d'un pourcentage des bénéfices . . . . .	431
iii) de la quantité utilisée . . . . .	408 à 411, 414, 423
iv) de la quantité fabriquée . . . . .	408 à 411, 414, 423
v) de la quantité faite et utilisée . . . . .	408 à 411, 414, 423
vi) de l'ampleur de l'utilisation mesurée d'après . . . . .	408 à 411, 414, 423
— la production (machine ou procédé) . . . . .	408 à 411, 414, 423
— la fréquence . . . . .	408 à 411, 414, 423
vii) production totale du produit si la technique est utilisée ou si l'un des brevets d'un groupe est utilisé, ou plusieurs ou la totalité ou aucun . . . . .	495, 496
viii) échelle mobile (en diminution ou en augmentation) . . . . .	413, 437, 441 à 443
(les ventes ou les quantités produites sont divisées en plusieurs tranches et le taux applicable à chaque tranche est successivement réduit ou majoré)	
d) aspects particuliers au prix de vente net . . . . .	495, 496
i) défini comme prix de vente moins certains frais . . . . .	420 à 424
ii) parmi ces frais peuvent figurer . . . . .	420 à 424
— frais d'emballage (éventuellement en pourcentage du prix du produit) . . . . .	420 à 422
— droits d'exportation et d'importation, impôt sur les marchandises, droits de douane . . . . .	422, 424

	<i>Paragraphes</i>
— prime d'assurance . . . . .	420, 424
— frais de transport (éventuellement en pourcentage du prix du produit) . . . . .	420, 424
— frais d'installation à l'endroit où le produit est utilisé . . . . .	420, 424
— abattement commercial ordinaire . . . . .	420, 424
— prix de pièces ou de composants importés du pays du donneur de licence ou du fournisseur de techniques ou de tierces personnes . . . . .	420, 424
— montant des frais de matériel pour la partie dans laquelle la technique fournie n'est pas utilisée . . . . .	420, 424
iii) valeur loyale et marchande ou prix en régime de libre échange (par exemple: prix objectif, prix de revente, coût augmenté de la marge bénéficiaire) au lieu du prix de vente net (en cas de vente par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques à des personnes se trouvant en relations commerciales particulières avec le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques) . . . . .	425 à 427
iv) moment où la vente du produit est prévue . . . . .	428, 429
— cas prévu dans la licence ou dans l'accord . . . . .	429
— lorsqu'un inventaire est en cours au moment de la résiliation ou de l'expiration de la licence ou de l'accord . . . . .	600
e) redevance maximale . . . . .	444, 445
f) redevance minimale . . . . .	434 à 441
i) licence ou accord . . . . .	439 à 441
— devant être résilié en cas de non-respect du minimum . . . . .	439, 441
— pouvant être résilié au choix du donneur de licence ou du fournisseur de techniques en cas de non-respect du minimum . . . . .	439, 441
— devant être maintenu au choix du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques si le minimum est atteint . . . . .	439, 441
— devant se transformer en licence ou accord non exclusif (et non plus exclusif) si le minimum n'est pas atteint . . . . .	439, 441
— automatiquement . . . . .	439, 441
— au choix du donneur de licence ou du fournisseur de techniques . . . . .	439, 441
— au choix du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques . . . . .	439, 441
ii) minimum constituant une obligation fixe en plus des redevances perçues . . . . .	437, 441
iii) minimum constituant une obligation qui comble la différence entre les redevances perçues et un montant déterminé . . . . .	437, 441
iv) minimum fondé sur un volume déterminé de ventes à atteindre . . . . .	437, 441
g) ajustement de la redevance si un brevet ou d'autres droits opposés par un tiers obtiennent gain de cause . . . . .	204, 564
h) effet sur la redevance de la fin prématurée ou de l'expiration du brevet, de la marque ou d'un autre droit . . . . .	591, 592
3) honoraires pour plans et pour dessins . . . . .	464, 465, 481
a) perçus à titre de rémunération pour . . . . .	481
i) le savoir-faire . . . . .	481
ii) une fraction du savoir-faire . . . . .	481
b) non perçus . . . . .	481
c) coût de l'établissement et de l'envoi des plans et des dessins . . . . .	481
i) devant être pris en charge par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques . . . . .	481
ii) devant être pris en charge par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques . . . . .	481
4) honoraires de consultation . . . . .	469 à 481
a) pour les services spéciaux fournis par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques au preneur de licence ou à l'acquéreur de techniques . . . . .	471
b) moment du paiement . . . . .	471
5) taxation ou évaluation séparée de chaque élément des techniques . . . . .	468, 471, 480, 495, 496, 523
a) brevets . . . . .	495, 496



i)	montant des redevances pour les droits découlant de $x$ brevets, le preneur de licence pouvant choisir si ce sera pour un, pour plusieurs, ou pour la totalité des brevets . . . . .	495
ii)	montant des redevances pour chaque brevet en particulier, le revenu net de la redevance perçue par le donneur de licence dépendant du nombre de brevets utilisés . . . . .	495
b)	conclusion d'une licence de propriété industrielle avec un accord de transfert de techniques . . . . .	64, 104 à 108, 495, 496
c)	charges spéciales pour des informations techniques ou des services et une assistance techniques particuliers . . . . .	468, 471, 480
d)	évaluation initiale de l'élément de base de la technique suivie d'une évaluation des autres éléments à un moment ultérieur . . . . .	23 à 32, 216
6)	Montant maximum du prix ou du coût des droits de propriété industrielle ou de la technique . . . . .	492 à 494
b.	Mode indirect: dédommagement non pécuniaire . . . . .	33, 34, 482 à 491
1)	transfert ou répartition des dépenses, par exemple pour le maintien ou la défense du brevet sur le territoire convenu . . . . .	487
2)	fourniture en retour d'informations sur les perfectionnements ou les inventions en rapport avec la technique originale fournie . . . . .	488
3)	acquisition de données sur le marché et le brevet, c'est-à-dire d'informations sur l'évolution de la situation relative au brevet et au produit sur le territoire convenu . . . . .	489
4)	utilisation des circuits de distribution commerciale du donneur de licence ou du fournisseur de techniques . . . . .	490, 491
5)	fourniture de pièces et de composants par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques . . . . .	483
6)	clauses et conditions d'achat par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques de produits du pays du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques . . . . .	367 à 374
a)	montant lié aux paiements faits au titre de la licence ou de l'accord . . . . .	371, 374
b)	délai d'achat . . . . .	370
c)	type de produits . . . . .	370
d)	dommages-intérêts fixés par avance en cas de défaut d'achat . . . . .	559
e)	lettre de crédit selon résultats . . . . .	565 à 567
7)	Dividendes et plus-value de la participation financière; capitalisation du paiement forfaitaire ou des redevances . . . . .	484 à 486

## O. Règlement du paiement

1.	Compte rendu justifiant le paiement . . . . .	484 à 486
a.	Mode de compte rendu . . . . .	430, 497, 498
1)	indication dans la licence ou l'accord des points principaux dont il doit être rendu compte et de la présentation . . . . .	497
2)	papier et autres détails . . . . .	497
a)	choisi par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques . . . . .	497
b)	déterminé par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques, le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques faisant des observations . . . . .	497
b.	Points principaux . . . . .	497
1)	nom et date de signature de la licence ou de l'accord . . . . .	497
2)	période de dédommagement . . . . .	430, 497

## Paragraphe

3) produit convenu, volume des ventes et prix net de vente (déduction faite des points utilisés dans la définition du prix net de vente ou dans une autre base de calcul de la redevance) . . . . .	430, 497
4) montant des impôts éventuels à déduire . . . . .	456 à 463, 492, 524
5) montant net du paiement prévu . . . . .	497
c. Destinataire du compte rendu; service ou division du donneur de licence ou du fournisseur de techniques . . . . .	497, 650
d. Date des comptes rendus et des paiements . . . . .	430
e. Effet de l'acceptation des comptes rendus et des paiements sans vérification des archives	497, 498
1) nature de l'erreur . . . . .	497, 498
2) renonciation aux lois de prescription . . . . .	497, 498
2. <i>Livres de comptes; dossiers et archives</i> . . . . .	498
a. Tenue des livres de compte, dossiers et archives par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques . . . . .	498
h. Examen et inspection des livres de comptes, dossiers et archives . . . . .	498
1) date ou période d'examen et d'inspection . . . . .	498
2) personne chargée de l'examen et de l'inspection . . . . .	498
a) donneur de licence ou acquéreur de techniques ou son représentant . . . . .	498
b) comptable agréé local . . . . .	498
i) choix . . . . .	498
ii) approbation . . . . .	498
3) date . . . . .	498
4) lieu . . . . .	498
5) buts . . . . .	498
3. <i>Fixation de la monnaie, des modalités d'envoi de fonds et taux de change</i> . . . . .	499 à 510
a. Fixation de la monnaie . . . . .	499 à 505
1) monnaie proposée par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques ou par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques . . . . .	499 à 505
a) monnaie nationale du donneur de licence ou du fournisseur de techniques ou du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques . . . . .	499 à 503, 505
b) monnaie d'un autre pays . . . . .	499 à 503, 505
2) paiements en monnaie du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques pour les frais encourus par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques dans cette monnaie . . . . .	471, 503, 505
3) effets des législations sur le contrôle des changes en ce qui concerne la fixation de la monnaie et l'approbation de l'envoi de fonds . . . . .	507, 508
b. Fixation des moyens utilisés éventuellement pour l'envoi de fonds . . . . .	509, 510
1) moyens d'envoi des fonds pour le compte du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques . . . . .	509, 510
2) moyens de réception des fonds pour le compte du donneur de licence ou du fournisseur de techniques . . . . .	509, 510
3) envoi de fonds direct . . . . .	509, 510

	<i>Paragraphes</i>
c. Taux de change . . . . .	506
1) taux de change entre une monnaie déterminée dans laquelle le montant est calculé et la monnaie de référence . . . . .	506
a) taux de change officiel annoncé pour le jour de l'envoi de fonds par l'intermédiaire qui en est chargé . . . . .	506
i) certificat de taux équitable en cas de fluctuation . . . . .	506
b) taux de change officiel à la date d'échéance du paiement ou au jour fixé dans la licence ou l'accord . . . . .	506
2) redétermination du montant du paiement, mode de calcul et taux de conversion en cas de fluctuation importante ou marquée des taux de change . . . . .	510, 573 à 576
4. <i>Régime fiscal applicable aux montants payables par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques au donneur de licence ou au fournisseur de techniques ou à d'autres opérations prévues dans l'accord</i> . . . . .	456 à 463, 511 à 527
a. Impôts sur le revenu prélevés par le gouvernement du pays du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques . . . . .	456
1) l'impôt est à la charge du donneur de licence ou du fournisseur de techniques et son montant est déduit par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques des montants envoyés au premier et payés par le second au gouvernement du pays du second . . . . .	459, 524
2) l'impôt est à la charge du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques et payé par ce dernier au gouvernement du pays du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques, le montant de cet impôt venant en déduction des montants payables au donneur de licence ou au fournisseur de techniques ou remboursés par lui au preneur de licence ou à l'acquéreur de techniques selon une formule déterminée dans la mesure où le gouvernement du pays du donneur de licence ou du fournisseur de techniques autorise que cet impôt serve à payer les impôts qu'il perçoit lui-même ou soit déduit du revenu imposable du donneur de licence ou du fournisseur de techniques . . . . .	459, 463, 525
b. Autres impôts, taxations ou frais perçus par le gouvernement du pays du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques . . . . .	511
1) indication des types . . . . .	511
2) prise en charge et paiement de l'impôt par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques . . . . .	524
5. <i>Conditions de crédit et garanties de paiement</i> . . . . .	27, 565 à 567
a. Lettres de crédit . . . . .	565 à 567
b. Garantie par l'entreprise mère du pays du donneur de licence ou du fournisseur de techniques des paiements de la filiale lorsqu'il s'agit du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques . . . . .	565 à 567
<b>P. Clauses et conditions les plus favorables</b>	
1. <i>A propos des redevances seulement</i> . . . . .	533, 528 à 536
2. <i>A propos d'autres clauses et conditions</i> . . . . .	533, 528 à 536
a. Choix de nouvelles clauses et conditions . . . . .	533
b. Abandon de la licence existante avec possibilité d'obtenir une nouvelle licence ou une modification de l'accord . . . . .	528, 535
3. <i>Infraction antérieure entraînant des redevances plus avantageuses</i> . . . . .	528
4. <i>Indication du ou des pays pour lesquels les clauses et conditions des licences ou accords conclus ultérieurement doivent être comparées avec celles de la licence ou de l'accord existant</i> . . . . .	535

**Q. Droits des entreprises connexes; transfert et cession; octroi de sous-licences; contrats de sous-traitance**

1. *Exercice ou utilisation par une entreprise connexe du preneur de licence des droits accordés* . . . 537 à 547
  - a. Par une filiale, une entreprise associée ou affiliée . . . . . 542, 543
  - b. Par une usine choisie par le preneur de licence en économie planifiée . . . 330 à 332, 542, 544
2. *Droit d'accorder une sous-licence* . . . . . 537, 538, 542, 543, 545 à 547
  - a. Automatique . . . . . 538, 545
  - b. Avec l'autorisation du donneur de licence . . . . . 538, 545
  - c. Dans les limites de la licence principale . . . . . 538, 545
  - d. Durée de la licence principale . . . . . 538, 545
  - e. Résiliation du droit d'accorder une sous-licence sans résiliation de la licence principale 587 à 590
  - f. Statut de la sous-licence existante lors du passage du régime d'exclusivité à celui de la non-exclusivité . . . . . 542, 543, 545, 546
  - g. Droits réciproques d'accorder des sous-licences . . . . . 226, 228, 542, 544, 545, 546
3. *Possibilité de transfert et de cession* . . . . . 540, 541
  - a. Par le donneur de licence pour le cas où le donneur de licence . . . . . 540
    - 1) changerait sa personnalité juridique . . . . . 540
    - 2) céderait des droits à une entreprise connexe . . . . . 540
  - b. Par le preneur de licence . . . . . 542, 543, 545 à 547
    - 1) à la mort du preneur de licence, à ses héritiers avec ou sans poursuite de l'affaire . . . . . 538, 542, 543, 545 à 547
    - 2) par cession, avec ou sans transfert de la propriété de l'entreprise du preneur de licence . . . . . 538, 542, 543, 545 à 547
4. *Contrats de sous-traitance* . . . . . 542 à 544  
Voir la section J (le stade de la production), page 168
5. *Communication d'informations confidentielles à des tiers en rapport avec l'acquéreur de techniques* . . . . . 543, 544, 545  
Voir la section G (divulgaration du savoir-faire), page 160
6. *Approbation des pouvoirs publics* . . . . . 602 à 615
  - a. Du donneur de licence ou du fournisseur de techniques . . . . . 602
  - b. Du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques . . . . . 603
  - c. Désignation de la partie qui doit obtenir cette approbation . . . . . 613, 614

**R. Torts ou préjudices causés à des tiers ou à leurs biens; assurance**

1. *Responsabilité ou absence de responsabilité du donneur de licence ou du fournisseur de techniques du fait des actes du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques* . . . . 548 à 556
  - a. Du fait que le preneur de licence ou l'acquéreur de technique doit ou non être considéré comme agissant pour le donneur de licence ou le fournisseur de techniques . . 549, 551
  - b. Du fait d'une erreur de conception ou d'exécution du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques . . . . . 549, 551

- c. Pour les représentations ou exclusions faites par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques . . . . . 549, 554
  - d. Pour les opérations du donneur de licence entrant dans le cadre de l'accord et pouvant affecter des tiers ou leurs biens . . . . . 206, 550, 551, 554
2. *Responsabilité du donneur de licence ou du fournisseur de techniques découlant de l'exécution de ses obligations en vertu de la licence ou de l'accord à l'égard du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques* . . . . . 558 à 567
- a. Pour les attaques lancées par des tiers contre le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques en ce qui concerne des droits accordés par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques . . . . . 564, 190 à 206
  - b. Dans la fourniture d'informations techniques, de services ou d'assistance techniques 284 à 289
  - c. Dégagement de responsabilité . . . . . 184, 201, 206
3. *Assurance* . . . . . 555, 556
- a. Accidents; autres . . . . . 555
  - b. Primes devant être prises en charge et paiements devant être faits par l'une ou l'autre des parties . . . . . 556
- S. *Carence; Conditions ou événements nouveaux; renonciation; réparations*
1. *Retard ou non-exécution de la part du donneur de licence ou du fournisseur de techniques* 557, 558 à 567
- a. Retard ou manquement concernant . . . . . 558 à 561
    - 1) la fourniture d'informations techniques, de savoir-faire, de services ou d'assistance techniques . . . . . 558 à 561
    - 2) la livraison de matériel . . . . . 558, 560, 561
    - 3) les essais de fonctionnement . . . . . 291 à 295, 337
  - b. Dans les cas 1), 2) ou 3) ci-dessus, suspension des paiements ou résiliation de la licence ou de l'accord par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques . . . . . 558
  - c. Dommages-intérêts fixés par avance en cas de retard ou de manquement concernant 559, 560, 561
    - 1) l'information technique, le savoir-faire, les services ou l'assistance techniques 559, 560, 561
      - a) pourcentage du prix de facturation du produit ou du matériel auquel il se rapporte 561
      - b) taux pur et simple . . . . . 561
      - c) avec un plafond . . . . . 561
    - 2) matériel, sur la base du pourcentage de la valeur de facturation du matériel retardé, jusqu'à un plafond convenu (soit un pourcentage du matériel retardé, soit un pourcentage du prix total prévu dans l'accord) . . . . . 561, 563
    - 3) essais de fonctionnement . . . . . 291 à 295, 337, 562, 563
      - a) pourcentage des dommages-intérêts maximums inversement proportionnel au pourcentage du taux de production requis réalisé . . . . . 562, 563
      - b) avec un plafond . . . . . 562, 563
      - c) Lettre de crédit sur résultats couvrant les pénalités, dommages-intérêts fixés par avance . . . . . 565 à 567
      - d) Indication de l'importance du retard pour lequel le pourcentage ou le taux mentionné au point c. 1) et 2) est applicable . . . . . 291 à 295

*Paragrapbes*

2. *Retard ou non-exécution de la part du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques* 557, 568 à 572
- a. Concernant
- 1) les paiements . . . . . 568 à 570
- 2) le calendrier de production . . . . . 572
- 3) les normes de qualité . . . . . 337, 342, 572
- 4) la divulgation de savoir-faire . . . . . 255 à 283, 571
- b. Dans les cas 1), 2) ou 3) ci-dessus, suspension des prestations ou résiliation de la licence ou de l'accord par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques . 568 à 572
3. *Evolution des conditions ou événements affectant ou risquant d'affecter le fonctionnement* . 573 à 576
- a. Procédure à suivre . . . . . 576
- 1) notification par l'une des parties à l'autre partie des conditions ou des événements 576
- 2) établissement d'un rapport commun et présentation de propositions contenant des recommandations sur des mesures rectificatives . . . . . 576
- 3) un manquement au point 1) ou 2) ci-dessus constitue un différend au sens de l'article concernant le règlement des différends . . . . . 576
- b. Conditions ou événements indépendants de la volonté de l'une des parties (force majeure) 573
- 1) ne constituant pas une violation . . . . . 574, 575
- 2) situation particulière aux économies planifiées . . . . . 575
- 3) donnant lieu à la procédure prévue au point 3. a. ci-dessus ou constituant un motif de suspension ou de résiliation . . . . . 575, 576
4. *Renonciation* . . . . . 575
- a. Ne résultant pas d'une omission ou d'un retard pour exiger le respect des clauses et conditions . . . . . 575
- b. Ne résultant pas du défaut d'exercice des droits . . . . . 575
- T. Entrée en vigueur; durée; échéance; résiliation; expiration; prorogation**
1. *Entrée en vigueur* . . . . . 577 à 579
- a. A la signature . . . . . 121 à 123, 578, 579
- b. A une date déterminée après la signature . . . . . 121 à 123, 578, 579
- c. Obligation de notifier la licence ou l'accord aux pouvoirs publics, de le faire enregistrer auprès d'eux ou de le soumettre à leur approbation pour qu'il entre en vigueur ou que l'une ou plusieurs de ses dispositions prennent effet . 122, 123, 579, 615
2. *Début et fin de la licence ou de l'accord* . . . . . 580 à 586
- a. Date de début . . . . . 121 à 123, 578, 579
- 1) à la signature . . . . . 121 à 123
- 2) à une date déterminée ou à un autre moment après la signature . . . . . 578, 579
- b. Date d'échéance . . . . . 581 à 584
- c. Période . . . . . 581 à 586

	<i>Paragraphes</i>
3. <i>Résiliation</i> . . . . .	587 à 601
a. Sur préavis . . . . .	557
1) donné par l'une des parties . . . . .	557
2) avec ou sans consultation préalable . . . . .	557
b. Dissolution, faillite, insolvabilité, attribution des biens du failli au syndic de la masse . . . . .	573 à 576
c. Changements directs ou indirects de propriété, de gestion ou de direction effective . . . . .	540
1) modification des clauses de la licence ou de l'accord en lieu et place de sa résiliation . . . . .	200, 557
2) participation à la propriété, à la gestion ou à la direction . . . . .	314, 389
d. Ordre d'un organe gouvernemental de résilier la licence ou l'accord . . . . .	573 à 576
e. A l'expiration de la durée ou en cas d'annulation de brevets ou de marques déterminés ou de demandes s'y rapportant . . . . .	593 à 598, 200, 204
1) résiliation de la licence ou de l'accord en totalité . . . . .	588
2) résiliation des obligations découlant de certaines parties de la licence ou de l'accord concernant les brevets ou marques déterminés ou les demandes s'y rapportant . . . . .	589
f. Lors d'une action en violation . . . . .	200, 204
g. En cas de manquement aux obligations découlant de la licence ou de l'accord . . . . .	557 à 576
1) types de manquements donnant lieu à résiliation . . . . .	557 à 576
a) non-paiement . . . . .	568, 569
b) non-respect de la quantité de production fixée . . . . .	572
c) non-respect des normes de qualité . . . . .	337, 342, 572
d) non-respect des objectifs de vente . . . . .	572
2) types de manquements ne donnant pas lieu à résiliation . . . . .	575
3) réparation d'un manquement, manquements répétés, renoncations . . . . .	575
h. En cas d'évolution de la situation ou d'événements indépendants de la volonté de l'une ou l'autre des parties (force majeure) . . . . .	573 à 576
i. Préavis de résiliation . . . . .	650
1) lieu où doit être envoyé le préavis . . . . .	650
2) destinataire(s) du préavis . . . . .	650
4. <i>Expiration et prorogation</i> . . . . .	586, 587 à 601
a. Expiration en l'absence d'une offre de prorogation . . . . .	587 à 601
b. Prorogation faisant suite à une offre de l'une ou l'autre des parties de proroger pour une durée nouvellement convenue . . . . .	586, 587 à 601
c. Prorogation pour une durée déterminée en l'absence d'une résiliation . . . . .	586, 587 à 601
5. <i>Renouvellement; négociation de clauses et conditions nouvelles</i> . . . . .	586, 615
6. <i>Effet de la résiliation ou de l'expiration</i> . . . . .	587 à 601
a. Poursuite de la fabrication ou de la vente du produit . . . . .	593 à 601
1) lorsque le brevet expire après ou avant la licence ou l'accord . . . . .	594, 597, 598, 599
2) lorsque le savoir-faire est seul en cause . . . . .	595, 596
a) extinction du droit d'utilisation . . . . .	595
b) divulgation ou non-divulgation . . . . .	596

	<i>Paragraphes</i>
b. Produit en cours de fabrication ou en stock . . . . .	599, 600
1) écoulement . . . . .	599, 600
2) produits considérés comme vendus à la date de la résiliation . . . . .	599, 600
3) ventes du produit pendant un délai déterminé après la résiliation . . . . .	600
c. Redevances dans les cas 1), 2) et 3) ci-dessus . . . . .	591, 592
d. Acquisition par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques de droits de propriété, de gestion ou de direction chez le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques . . . . .	314, 389
e. Maintien des effets de certaines dispositions en cas de résiliation ou d'expiration . . . . .	601
1) règlement du passif . . . . .	601
2) interdiction de divulgation; durée . . . . .	601
3) inspection des livres . . . . .	601
4) fourniture de matières premières, de produits semi-finis, de matériel et de pièces détachées . . . . .	601

#### **U. Approbation des pouvoirs publics**

1. <i>Approbation des pouvoirs publics du pays du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques</i> . . . . .	602 à 615
a. Types de licences et d'accords soumis à l'approbation, à l'enregistrement ou à l'inscription . . . . .	608 à 609
b. Nature de l'approbation requise . . . . .	605 à 612
1) des techniques . . . . .	611
2) des clauses et conditions de la licence ou de l'accord . . . . .	610
3) des aspects financiers . . . . .	404, 407, 411, 419, 424, 427, 441, 445, 463 468, 471, 485, 486, 494, 496, 503, 508, 527
c. Délai d'obtention de l'approbation . . . . .	615
d. Approbation des modifications et amendements; prorogation et renouvellement . . . . .	586, 615
e. Démarches en vue de l'approbation devant être accomplies par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques avec l'aide du donneur de licence ou du fournisseur de techniques . . . . .	613, 614
2. <i>Approbation des pouvoirs publics du pays du donneur de licence ou du fournisseur de techniques</i> . . . . .	283, 603
a. Exportation d'informations techniques vers le pays du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques . . . . .	283
b. Réexportation d'informations techniques du pays du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques . . . . .	283
c. Démarches en vue de l'approbation devant être accomplies par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques avec le concours du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques . . . . .	613, 614

#### **V. Règlement des différends**

1. <i>Texte régissant l'interprétation de la licence ou de l'accord</i> . . . . .	616 à 618, 624, 625
a. Texte original . . . . .	624, 625
b. Texte faisant foi ou textes faisant également foi . . . . .	624, 625
c. Effets de la loi applicable sur le choix du texte et sur son interprétation . . . . .	624, 634



	<i>Paragraphes</i>
2. <i>Autres règles d'interprétation</i> . . . . .	620 à 622
a. Textes régissant l'interprétation en cas de divergences entre des textes faisant foi . . . . .	620
b. Différences entre les attendus et les dispositions dans le corps de la licence ou de l'accord . . . . .	620
c. Accord complet des parties . . . . .	620
d. Annulation et remplacement des dispositions antérieures . . . . .	620
e. Effet des dispositions nulles et non avenues . . . . .	621, 622
3. <i>Loi applicable</i> . . . . .	626 à 635
a. Loi régissant l'interprétation du texte . . . . .	625, 634
b. Loi régissant le règlement des différends . . . . .	626 à 635
4. <i>Mode de règlement des différends</i> . . . . .	616 à 618, 636 à 646
a. Règlement amiable . . . . .	636
b. Recours à un expert indépendant . . . . .	636, 637
c. Médiation ou conciliation . . . . .	636, 637
d. Arbitrage . . . . .	638 à 642
1) référence à un accord d'arbitrage bilatéral . . . . .	639, 640, 641
2) référence aux tribunaux, procédures ou règles régionaux ou internationaux d'arbitrage . . . . .	639, 640, 641
3) choix des arbitres . . . . .	639, 640, 641
4) lieu de l'arbitrage . . . . .	639, 640, 641
5) loi applicable . . . . .	626 à 635, 646
e. Référence aux instances judiciaires . . . . .	643 à 646
1) lieu . . . . .	643, 644
a) pays de l'une ou l'autre des parties . . . . .	645
b) pays tiers . . . . .	645
2) loi applicable . . . . .	626 à 635, 646

#### **W. Modification ou amendement**

1. <i>Procédure</i> . . . . .	647 à 649
a. A l'initiative de l'une ou l'autre des parties . . . . .	647, 648
b. Date d'entrée en vigueur . . . . .	647, 648
2. <i>Approbation des pouvoirs publics</i> . . . . .	649
Voir la section U, page 183	

#### **X. Préavis**

1. <i>Désignation du destinataire</i> . . . . .	650
2. <i>Adresse du destinataire</i> . . . . .	650
3. <i>Langue du préavis</i> . . . . .	650

---

	<i>Paragraphes</i>
4. <i>Moyens de communication</i> . . . . .	650
5. <i>Date à laquelle le préavis prend effet</i> . . . . .	650
 <b>Y. Exécution</b>	
1. <i>Responsables habilités</i> . . . . .	651, 653, 654
2. <i>Lieu(x)</i> . . . . .	651
3. <i>Date(s)</i> . . . . .	651, 655
4. <i>Témoin</i> . . . . .	651
5. <i>Authentification ou légalisation</i> . . . . .	651
6. <i>Emplacement de la clause d'exécution dans la licence ou dans l'accord.</i> . . . . .	652
 <b>Z. Appendices, Annexes, Répertoires</b>	
1. <i>Contenu</i> . . . . .	656
2. <i>Libellés contradictoires</i> . . . . .	620, 657

---



**LISTE  
DES  
PARTICIPANTS**



LISTE DES PARTICIPANTS  
DANS LES RÉUNIONS  
MENTIONNÉES DANS LA PRÉFACE

*Séminaire sur les licences, 18 au 22 novembre 1974 ;  
Réunions des consultants, 5 au 7 novembre 1975, 23 au  
25 février 1976, 7 au 9 février 1977 ; Groupe de travail pour  
l'élaboration de directives concernant les accords de licence en  
matière de propriété industrielle dans les pays en développe-  
ment, 21 au 24 juin 1976.*

I

EXPERTS DÉSIGNÉS PAR DES GOUVERNEMENTS

- M. H. Abbas, Professeur, Faculté de droit, Université de Koweït, *Koweït*
- M. A. Adob, Senior Assistant Registrar (Patents), Federal Ministry of Trade, *Nigéria*
- M. O. Agüero Wood, Chef du département des affaires internationales, Commission nationale de recherche scientifique et technologique (CONICYT), *Chili*
- M. G. Albrechtskirchinger, Rechtsanwalt, *République fédérale d'Allemagne*
- M. A. Amerasinghe, Secrétaire du Comité sur les brevets, les marques et le droit d'auteur, *Sri Lanka*
- M. F. Arruda, Superviseur du transfert des techniques, Institut national de la propriété industrielle, *Brésil*
- M. F. Astudillo Gómez, Avocat, Conseil national de la recherche scientifique et technologique (CONICIT), *Venezuela*
- M<sup>me</sup> M. Auz Castro, Oberregierungsrätin, Office allemand des brevets, Munich, *Republique fédérale d'Allemagne*
- M<sup>me</sup> U. Axelson, (Kanslisekretärer)/Secrétaire, Ministère du Commerce, *Suède*
- M. K. Baido, Registrar of Patents, Designs and Trade Marks, *Jordanie*
- M. Z. Bastürk, Expert, Office des brevets, Ministère de l'industrie et de la technologie, *Turquie*
- M. J.-P. Berard, Maître des requêtes au Conseil d'Etat, Directeur de l'Agence nationale de valorisation de la recherche, Administrateur de l'Institut national de la propriété industrielle, *France*
- M. A. Bolbol, Directeur des Affaires juridiques, Office des brevets, *Egypte*
- M. I. Bukhari, Deuxième secrétaire, Mission permanente de *Pakistan* à Genève, Suisse
- M. G. Cajina Mejicano, Ambassadeur, Représentant permanent suppléant, Mission permanente du *Nicaragua* à Genève, Suisse
- M<sup>me</sup> M. Caruci de Patino, Division des accords internationaux et du transfert de techniques, Registre de la propriété industrielle, *Vénézuéla*
- M<sup>me</sup> A. Castro Granados, Directeur de la propriété industrielle, Registre des brevets, Ministère des affaires économiques, industrielles et commerciales, *Costa Rica*
- M. B. Cawthra, Directeur adjoint, (juridique), Confédération de l'industrie britannique, *Royaume-Uni*
- M. C. Correa, Registre national des contrats de licence et de transfert de techniques, *Argentine*
- M. J. Crespin, Conseiller, Mission permanente du *Sénégal* à Genève, Suisse
- M. A. de Alencar, Conseiller, Mission permanente du *Brésil* à Genève, Suisse
- M. A. Figueiras Barbosa, Secrétaire p.i. pour le transfert de techniques, Institut national de la propriété industrielle, *Brésil*
- M. M. Game Muñoz, Directeur de l'Office des brevets et des marques, Ministère de l'industrie, du commerce et de l'intégration, *Equateur*

- M. B. Ghafari, Directeur général des compagnies et des enregistrements, *République arabe syrienne*
- M. F. Gordillo Martínez, Chef de la division juridique de l'Office de change, Banque de la République, *Colombie*
- M. K. Guéblaoui, Chef de Service de la propriété industrielle, Ministère de l'économie nationale, *Tunisie*
- M<sup>me</sup> M. Hiance, Conseiller juridique, Institut national de la propriété industrielle, *France*
- M. M. Iba, Chef de Bureau de la comptabilité et des publications, Service de la propriété industrielle, *Zaïre*
- M. I. Ibrahîm, Chef de la division de la rédaction juridique, Bureau des affaires juridiques/relations humaines, Département de l'industrie, *Indonésie*
- M. V. Iliyn, Chef adjoint du Département des relations étrangères, Comité d'Etat du Conseil des Ministres de l'URSS pour les inventions et les découvertes, *Union soviétique*
- M. C. Iriarte y Tejada, Chef du Département d'analyse juridique, Registre national du transfert des techniques, *Mexique*
- M<sup>me</sup> S. Jessel de Miguel, Chef du Cabinet d'études et affaires internationales, Registre de la propriété industrielle, *Espagne*
- M. J. King'Arui, Senior Assistant Registrar-General, *Kenya*
- M. K. Kra, Contrôleur d'Etat, Ministère des Finances, *Côte d'Ivoire*
- M. R. Lammali, Chef du Service des contrats de licences, Institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (INAPI), *Algérie*
- M. J. McKenzie, Assistant Secretary, Department of Business and Consumer Affairs, *Australie*
- M. W. Neervoort, Membre du Conseil des brevets, *Pays-Bas*
- M. A. Omar, Directeur général, Office des brevets, *Egypte*
- M. R. Ong, Deuxième secrétaire, Mission permanente des Philippines à Genève, Suisse
- M. T. Opalski, Directeur adjoint du Département du contrôle et de la coordination juridique, Ministère du commerce extérieure et du transport maritime, *Pologne*
- M. A. Ortega Lechuga, Chef de la Section de l'exploitation et des licences, Registre de la propriété industrielle, *Espagne*
- M<sup>ue</sup> B. Ousmer, Institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (INAPI), *Algérie*
- M<sup>me</sup> U. Özgelen, Ingénieur-chimiste, Ministère de l'industrie et de technologie, *Turquie*
- M. A. Pihlay, Crown Counsel, Attorney-General's Department, *Maurice*
- M. B. Prah, Registrar-General, Registrar-General's Department, *Ghana*
- M. G. Ramírez, Secrétaire exécutif adjoint du Conseil national de la recherche scientifique et technologique (CONICYT), *Chili*
- M. J. Rodríguez Padilla, Directeur général de l'Office national des inventions, de l'information technologique et des marques, *Cuba*
- M. M. Sanmuganathan, Additional Secretary, Ministry of Trade, *Sri Lanka*
- M<sup>me</sup> G. Sellali, Conseiller, Mission permanente d'Algérie à Genève, Suisse
- M<sup>me</sup> E. Smith, Byrådirektör, Office royal des brevets et de l'enregistrement, *Suède*
- M. A. Suliman, Directeur du Département des licences et du contrôle, Ministère de l'industrie et des mines, *Soudan*
- M. V. Tudor, Conseiller, Mission permanente de la Roumanie à Genève, Suisse
- M. F. Villarte, Registrador de la Propiedad Industrial, Ministerio de Fomento, *Venezuela*
- M. A. Wilson, Chef de la Division de la propriété industrielle, Ministère du Commerce et de l'industrie, *Togo*

## II

## CONSULTANTS AUPRES DU BUREAU INTERNATIONAL DE L'OMPI

- M. J. Alvarez Soheranis, Directeur général du Registre national du transfert de techniques, Secrétariat de l'industrie et du commerce, *Mexique*
- M. G. Ancarola, Conseiller au Secrétaire d'Etat pour l'industrie, Ministère de l'économie, *Argentine*
- M. E. Aracama Zorraquín, Avocat, *Argentine*
- M. J.-C. Combaldieu, Directeur du Département des Accords industriels, Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR), *France*
- M. A. Dyer, Secrétaire au Bureau permanent, Conférence de La Haye sur le Droit international privé, La Haye
- M. D. Ebongue Sone, Directeur adjoint de l'industrie, *Cameroun*
- M. A. Ferrari, Département juridique, Montedison S.p.A., *Italie*
- D<sup>r</sup> M. Kasaly, Chef du département juridique, Strojimport Ltd., *Tchécoslovaquie*
- M. B. Meany, Assistant Commissioner for Trademarks, United States Patent and Trademark Office, Department of Commerce, *Etats-Unis d'Amérique*
- M. S. Shukla, Joint Secretary, Ministry of Commerce, *Inde*
- M. J. Smirnov, Chef du Département des licences, Comité d'Etat du Conseil des Ministres de l'URSS pour les inventions et les découvertes, *Union soviétique*

- M. D. Vincent, Chartered Patent Agent, Legal Department : Patents, Imperial Chemical Industries, *Royaume-Uni*  
 M. E. de Vries, Assistant Secretary, N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, *Pays-Bas*  
 M. R. Zribi, Secrétaire général du Ministère de l'économie nationale, *Tunisie*

## III

## STAGIAIRES DU PROGRAMME DE BOURSES DE L'OMPI

- M. P. Adrabonyibia-Masaara, Senior State Attorney, *Ouganda*  
 M. G. Asmar, Head, Industrial Property Section, Directorate General of Registration and Supervision of Companies, *Iraq*  
 M. J. Digoh, Adjoint au Chef de la Division de la propriété industrielle, Direction de l'industrie et de l'artisanat, Ministère du commerce et de l'industrie, *Togo*  
 M. G. Eguiguren Palacio, Directeur de l'Office des brevets et des marques, Ministère de l'industrie, du commerce et de l'intégration, *Equateur*  
 M. Hartono Prodjomardojo, S.H., Directeur, Direktorat Patent, *Indonésie*  
 M. S. Imam, Chef du Département de la protection commerciale et industrielle, *République arabe syrienne*  
 M. M. Manap, Executive Officer, Registry of Trade Marks and Patents, Ministry of Trade and Industry, *Malaisie*  
 M. P. Mathanjuki, Assistant Secretary (Legal), Ministry of Foreign Affairs, *Kenya*  
 M<sup>me</sup> Z. Kutb el Abagy, Examineur technique, Office des brevets, *Égypte*  
 M<sup>lle</sup> L. Zebdji, Chef de Bureau, Institut algérien de la normalisation et de propriété industrielle, (INAPI), *Algérie*

## IV

## REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

- Centre de développement industriel des Etats arabes (IDCAS)*  
 M. A. Abdélhak, Chef de la Section de législation industrielle, Le Caire, *Egypte*  
*Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED)*  
 M. P. Roffe, Chargé des transferts des techniques, Division des transferts de techniques, Genève, Suisse  
*Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI)*  
 M. D. Ekani, Directeur général, Yaoundé, Cameroun  
 M. P. N'Goma, Directeur général adjoint, Yaoundé, Cameroun  
*Organisation des Etats américains (OEA)*  
 M. F. Hurtado de Mendoza, Conseiller, Office régional européen, Genève, Suisse  
*Organisation des Nations Unies (ONU)*  
 M. F. Brusick, Economiste, Division du commerce et de la technologie, Commission économique pour l'Europe, Genève, Suisse  
 M. H. Einhaus, Chef du Bureau de la science et la technologie, Branche de Genève, Genève, Suisse  
*Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI)*  
 M. H. Janiszewski, Administrateur adjoint au développement industriel, Section des institutions industrielles, Vienne, Autriche

## V

REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES  
NON GOUVERNEMENTALES

- Association européenne pour l'administration de la recherche industrielle (EIRMA)*  
 M. M. Fine, Chef du Département juridique central, Joseph Lucas (Industries) Limited, Londres, Royaume-Uni  
 M. B. Pretnar, Chef du Département de la propriété industrielle, Institut ISKRA-Raziskovalni, Ljubljana, Yougoslavie  
*Association interaméricaine de la Propriété industrielle (ASIPI)*  
 M. A. Ladrón de Guevara, Lima, Pérou  
*Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI)*  
 M. J. O Farrell, Président du Groupe argentin, Buenos Aires, Argentine  
 M. E. Jucker, Vice-Président de l'AIPPI, Président du Groupe suisse, Sandoz, Bâle, Suisse



*Conseil des Fédérations industrielles d'Europe (CIFE)*

M. B. de Passemar, Directeur, Direction de la Propriété industrielle, des accords techniques et de la documentation, Pêchiney-Ugine-Kuhlmann, Paris, France

M. C. Kamm, Directeur, Hepatex AG, Wattwil, Suisse

M. W. Kuster, Schweizerische Gesellschaft für Chemische Industrie, Zurich, Suisse

*Fédération européenne des mandataires de l'Industrie en propriété industrielle (FEMIFI)*

M. R. Roodhooft, Chef du Service des brevets, Belgonucléaire, Bruxelles, Belgique

*Fédération internationale des associations d'inventeurs (FIIM)*

M. H. Romanus, Ancien président, Stockholm, Suède

*Licensing Executives Society (International) (LES)*

M. P. Hug, Consultant en matière de licences, Hug Interlizenz, Birmensdorf, Suisse

M. C. Wickham, Monsanto Chemicals Limited, Royaume-Uni

*Union des industries de la Communauté européenne (UNICE)*

M. J. Gaudin, Sous-Directeur de la propriété industrielle, Chef du Service des accords techniques, Compagnie générale d'Electricité, Paris, France

---

*Notre reconnaissance va à Monsieur L. W. Melville, auteur de l'ouvrage intitulé « Forms and Agreements on Intellectual Property and International Licensing » (publié par Sweet & Maxwell, Londres, et par Clark Boardman Co. Ltd., New York, 3<sup>e</sup> édition 1979), pour le texte d'un certain nombre d'exemples donnés dans les notes de bas de page.*

\* \* \*

*Monsieur Gust A. Ledakis, Conseiller juridique, OMPI, et secrétaire des Réunions de consultants et du Groupe de travail pour l'élaboration de directives concernant les accords de licence en matière de propriété industrielle dans les pays en développement, a été responsable de l'élaboration des projets de Guide soumis aux consultants et au Groupe de travail ainsi que sur la base de leurs discussions, de l'élaboration du manuscrit final de la présente publication.*

---

