

Centre du droit de l'entreprise

DOSSIERS

BREVETS

1983.I

Conditions de brevetabilité... nouveauté... antériorité de toutes pièces.....
combinaison..... emploi nouveau...
activité inventive.....avis documentaire..... restauration..... certificat d'utilité cession.....
combinaison de moyens connus.
licence obligatoire..... taxes
contrefaçon action.....
saisie-contrefaçon.... divulgation..
action en revendication.... possession personnelle..... nullité.....



LES CLAUSES DE COOPERATION DANS LES CONTRATS DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

Invention d'employé l'homme du métier...
l'office européen des brevets.... procédure d'examen contenu de la demande de brevet européen.... rôle des examinateurs..... représentation devant l'O.E.B..... le brevet communautaire émanation du Traité C.E.E..... P.C.T..... sous-licence..... contrat de communication de savoir-faire.... compétence..... arbitrage

LES CLAUSES DE COOPERATION DANS LES
CONTRATS DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

PREAMBULE

-1- Pour l'étude de ce sujet, il a été jugé opportun de prendre en compte les travaux de la Commission Economique pour l'Europe des Nations Unies, plus spécialement, le "Guide pour la rédaction de contrats internationaux de coopération industrielle".(1).

-2- Ce guide , tout comme ses travaux préparatoires, sans définir l'accord de coopération, en fournit certaines caractéristiques (durée, ensemble d'opérations qui se complètent et s'allient, avantages mutuels pour les parties).

-3- Il s'attache afin de préciser la notion de coopération industrielle, à répertorier certaines formes de contrat à savoir:

- 1)le transfert de la technologie et d'expériences techniques
- 2)la coopération dans le domaine de la production, y compris -selon les cas- la coopération dans la recherche et le développement de la spécialisation des produits.
- 3)la coopération pour la mise en valeur des ressources naturelles
- 4)la commercialisation en commun, ou pour compte commun, du produit résultant de la coopération industrielle dans les pays de parties sur contrat ou sur des marchés tiers.(2).

C'est le premier genre de contrats, ceux de transferts de technologie, que l'on examinera.Cette notion doit, au préalable, être cernée de plus près.

-4- Il convient, on ordre principal, de s'entendre sur le vocable "technologie".Ici encore, en présence d'innombrables définitions n'aboutissant qu'à créer confusion et désordre dans les concepts, on se bornera à recourir à la définition qu'en donne le Conseil Economique et Social des Nations Unies en son "Glossaire de termes relatifs au transfert de technologie, à la coopération et à la planification de l'entreprise".

(1)Nations Unies NEW-YORK,1976,N° de vente F.76.II.E.14

(2)Guide cité:n°4

"Ensemble des informations, des compétences, des méthodes et de l'outillage nécessaires pour fabriquer, utiliser et faire des choses utiles..."(1).

-5- Ceci étant, on se demandera quels sont les contrats, les plus connus dans la pratique des affaires, qui donneront naissance à des transferts du genre indiqué par la définition. Sans être complètement exhaustif, on citera:

A-1-Les contrats de fourniture d'équipement

2-Les contrats de licence de propriété industrielle:

-licences de brevet

-licences de marque

-licences de modèles et dessins industriels

3-Contrats de communication de know-how (savoir-faire)

4-Contrats de franchise industrielle

5-Contrats d'ingénierie

6-Contrats clé en main et ses prolongements éventuels:

-contrats produits en main

-contrats de commercialisation

-contrats bénéfiques en main

7-contrat de troc, buy back lease, switch.

B -Contrats de coopération scientifique et technique

-de recherche et développement

-d'informations réciproques

-d'échange d'experts

-d'aide technique prolongée

-d'industrial engineering

-6- Suivant le développement scientifique, technique, économique et social des contractants, s'opérera le choix des contrats, véhicules de transfert de technologie.

-7- Est-ce à dire que dans ces divers contrats on va rencontrer nécessairement la coopération telle qu'elle est entendue dans le présent colloque? Certains pertes, constitueront l'objet de la coopération même et on y relè-

(1) Voir citation et critique de cette définition par R.F. BIZEC, *Les Transferts de technologie*, Collection "Que sais-je" P.U.F. 1981, p8

vera les contrats repris sous Groupe B.

Ceux nommés dans le Groupe A donneront, maintes fois, lieu à coopération. Celle-ci n'est d'ailleurs pas toujours nettement perçue par les parties qui ont la conviction, qu'à l'occasion du contrat principal, elles se situent dans un rapport économique différent (concedant et licencié, fournisseur et preneur, fournisseur et acquéreur etc...).

Les seconds nommés étant demandeurs initiaux de technologies, les premiers ayant pour mobile essentiel de réaliser une opération lucrative.

-8- Et, cependant, il apparaît de l'analyse des clauses contenues dans les contrats, ou dans les annexes de ces derniers, que des relations juridiques toutes différentes sont appelées à se nouer soit dans l'immédiat, soit pendant la durée de celui-ci ou même, seront causes de la prolongation de ce dernier (maintien du secret).

-9- C'est aux clauses de certains de ces contrats, constitutives des éléments de la coopération, que se cantonneront les développements suivants.

ANALYSE DE CLAUSES DES CONTRATS DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

-10- L'examen des contrats, véhicules de transfert de technologie, révèle que s'ils apparaissent, de prime abord se situer dans un environnement de dépendance économique, ils n'en révèlent pas moins des éléments de partenariat comportant une action concertée indéterminée au départ, de durée plus ou moins longue, en vue d'un objectif commun.

-11- Par raison de systématique, on identifiera certains contrats par catégories, bien que plusieurs d'entre eux soient souvent combinés dans le cadre de contrat d'usine clé en main par exemple.

A-Les contrats de fourniture d'équipement

-12- A leur égard, on dispose d'un Modèle de conditions générales, pour la fourniture à l'exportation des matériels d'équipement, établi par la Commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations Unies (1). On signalera que ces conditions générales ont été établies, à l'époque, par des représentants des gouvernements des pays de l'Est et de l'Ouest ainsi que par des délégués de vendeurs et d'acheteurs.

(1) Voir les diverses conditions générales établies par la Commission Economique pour l'Europe, Comité pour le développement du Commerce, Groupe d'experts sur les contrats internationaux en usage dans l'industrie-spécialement les n°188 et 574

Autrement dit, on trouve au départ une volonté de coopération entre parties se situant sur un plan d'égalité et agissant dans un but commun.

"Faciliter les échanges commerciaux internationaux par la reconnaissance et l'admission d'usage en vigueur ou de pratiques raisonnables recommandées aux opérateurs internationaux des ventes d'équipement."

-13- Cependant, le modèle lui-même se borne à établir les obligations précises des parties dans le souci de l'équilibre des prestations. Aucune clause ne permet de déceler des indices d'une coopération au sens attaché à ce terme par les travaux du colloque.

-14- On signalera incidemment, dans un domaine tout différent celui de l'exportation et l'importation de combustibles solides-les conditions générales élaborées par l'Ecosoc (10) qui contiennent, elles, une clause expresse (art.14) qualifiée "Obligation de collaboration". Elle est assez curieuse pour être reproduite:

"Les parties s'efforceront de réaliser les objectifs qu'elles se sont proposés d'atteindre par le contrat. En particulier, la partie qui souffre de l'inexécution d'une obligation doit prendre toutes les mesures raisonnables pour réduire au minimum le préjudice susceptible d'en résulter. Faute par elle d'agir de la sorte, elle ne peut obtenir de l'autre que la réparation du préjudice qu'elle ne pouvait éviter."

-15- Si l'on scrute, par ailleurs, la pratique des contrats internationaux de vente d'équipement comportant un transfert de technologie on trouvera déjà quelques indices de coopération.

(1 Publication des Nations Unies:59 II.II.E/Mim.1.

-16- C'est dans ce sens que l'on trouve une clause prévue à l'occasion du montage d'un équipement industriel.

"Les mandataires du vendeur et de l'acheteur sont autorisés à arrêter sur place, dans le cadre du présent contrat, toutes les mesures nécessaires en vue de l'exécution sans accroc du montage, et de l'essai de fonctionnement à vide et de l'essai de fonctionnement en charge".

Quoique cette clause soit imparfaitement rédigée ("les mandataires sont-ils supposés agir individuellement ou de commun accord" n'est pas précisé), son imperfection même, si on se place dans l'optique de la coopération, doit faire supposer que c'est de commun accord.

-17- Certains contrats, du même genre, indiquent expressément que:

"Les parties s'efforceront d'arranger avant tout, par accord mutuel, tous les différends éventuels qui se produiraient lors de l'exécution du contrat".

-18- N'est-ce pas aussi un esprit de coopération qu'indique cette rédaction d'une clause de force majeure signalée par le Professeur C. del MARMOL. (1).

"Toutes circonstances indépendantes de la volonté des parties survenant après la conclusion du contrat et en empêchant l'exécution dans des conditions normales sont considérées comme causes d'exonération. Sont indépendantes de la volonté des parties au sens de cette clause, les circonstances qui ne résultent pas d'une faute de la partie qui les invoque. En cas de survenance d'une cause d'exonération, les parties examineront ensemble la situation nouvelle. Si elles ne parviennent pas à un accord dans un délai raisonnable, chacune d'elle pourra invoquer la résiliation du contrat, ou de la partie non livrée de la commande, le tout sans indemnité".

-19- La même tendance se retrouve dans un contrat de fourniture d'équipement entre la France et l'Algérie notamment sous une clause intitulée "résiliation du contrat".

(1) Ch. del. MARMOL: "Réflexions sur l'utilisation des techniques contractuelles dans la vie des affaires" in *Ekonomisch en financieel recht*, gakko S.V., Gent 1973. P.312.

"En cas de force majeure, et après que les parties auront épuisé, pendant un délai de deux mois, tous moyens raisonnables dont elles disposent afin de mettre un terme à la situation anormale découlant de la force majeure, l'acheteur ou le vendeur aura le droit de résilier le présent contrat avec effet immédiat".

A cette clause est ajoutée, dans le même sens, la clause "Réglement des litiges" où, avant de recourir aux tribunaux algériens, les parties prévoient

"Les litiges auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'exécution du contrat seront réglés à l'amiable entre les deux parties contractantes au moyen d'une procédure expertable (sic) qu'elles définiront d'un commun accord en cas de besoin".

-20- Dans un contrat de vente de moteurs entre une firme belge et une société anglaise, et nécessaires à cette dernière pour l'édification d'un tunnel dans un pays du Moyen-Orient, on distingue diverses stipulations organisant, en fait, au-delà de la fourniture même, une coopération évidente. Ceci est sans doute rendu nécessaire par la nature de la fourniture destinée non à un besoin propre de l'acquéreur mais, dans le cas d'espèce, à être englobée dans un ouvrage de génie civil commandé par un tiers. Ce fait est d'ailleurs notifié par l'acheteur au fournisseur. Le contrat fait immédiatement référence à l'intuitu personae, en adoptant les deux clauses suivantes:

"The supplier shall not without the consent in writing of the Buyer, assign or transfer the contract or the benefits or obligations there of or any part thereof to any other person ...".

"The supplier shall not, without the written consent of the BUYER, sublet the contract or part thereof, or make any sub-contract with any person or persons for the execution of any part of the contract ..."

Autre élément assez remarquable

"It is agreed that the supplier trades as an expert and specialist in the design, manufacture and supply of the types of goods being the subject of this contract and, as such the Buyer places fair and reasonable reliance on the supplier in that the goods shall comply with the provisions of clause ..."

-21- Au rang de la vente d'équipements lourds apparaît la notion de coopération, sans doute de façon élémentaire mais certaine, lorsque les parties envisagent ce qu'elles qualifient de perfectionnement technique ou d'amélioration.

-22- La plupart du temps, il s'agira cependant d'équipements couverts, en tout ou partie, par des brevets.

"L'acquéreur s'engage à communiquer gratuitement au vendeur toutes informations techniques relatives aux modifications ou améliorations qu'il apporterait ultérieurement à l'équipement faisant l'objet du présent contrat. Le Vendeur aura le droit d'appliquer les dites modifications ou améliorations à l'équipement en général et ce, sans devoir payer aucune redevance à l'Acquéreur."

"Réciproquement, le Vendeur s'engage à communiquer gratuitement à l'Acquéreur toutes informations techniques ou améliorations qui seraient apportées ultérieurement à l'équipement. L'Acquéreur aura le droit d'appliquer les dites modifications ou améliorations à l'équipement faisant l'objet du présent contrat et ce sans devoir payer aucune redevance au Vendeur."

On remarquera qu'aucune procédure n'est organisée pour ces échanges, la durée n'en est pas déterminée bien qu'il n'y ait pas de durée du contrat, sauf quant à la livraison.

Rien non plus n'est déterminé quant à la prise de brevet éventuel par les parties.

-23- C'est dans ce même contrat que l'on trouve une clause libellée sous la rubrique "Exécution du contrat et clause d'arbitrage".

"Il est expressément convenu que les parties contractantes apporteront à l'exécution du présent contrat un esprit de collaboration totale et de confiance réciproque conforme à leurs intérêts communs".

Suit la clause compromissoire.

Cette confusion sous une même rubrique paraît être une indication aux arbitres qui, en l'espèce, sont autorisés à statuer comme "amiables compositeurs".

-24- A cette occasion, on pourra peut être retenir cette notion de clause compromissoire ici, en "amiable composition" dans d'autres accords "en équité", comme étant un indice, couplé à d'autres éléments du contrat, de la coopération voulue par les parties dans l'exécution de transfert de technologie.

-25- Cette caractéristique se marque également à l'occasion de la rédaction de la clause compromissoire dans certains contrats internationaux (et c'est le cas de la Chine). On y voit que, préalablement à l'arbitrage, engagement est pris par les parties de négocier au préalable:

"All disputes in connection with this contract or the execution thereof shall be settled amicably through negotiation."

"In case no settlement can be reached, the disputes shall be referred to arbitration..."

-26- On peut se demander à la lumière des observations qui précèdent sur le contrat de fourniture d'équipement, somme toute, élémentaire par rapport à ceux qui seront examinés ultérieurement, si les parties, sans le reconnaître explicitement et on serait tenté de dire "sans se rendre compte de la portée des clauses qu'elles précisent", n'adoptent pas des mesures qui ressortissent à la coopération et qui sont, en ordre final, sans relevance au régime juridique prévalant du contrat.

-27- A titre d'illustration de cette remarque, n'est-ce pas à un régime juridique tout à fait différent de celui de la vente, que celui auquel devraient être soumises les clauses suivantes impliquant des méthodes de transfert de technologie par une initiation de délégués de l'acquéreur d'équipement.

"The Buyers shall be entitled to appoint at their own expenses, a group of 5-6 supervisors for each system as representatives of the Buyers, to supervise the manufacture and tests of the equipment and to attend the trials of the equipment in accordance with the contract."

"The supervisors shall have free access to the laboratories yards, buildings and drawings rooms of the Sellers and their sub-contractors where the equipment or parts thereof are manufactured, as well as the equipment under construction, as far as possible All such visits must be relating to the execution of this contract."

"The supervisors shall, at all times, up to the delivery of the equipment, have the right to inspect the equipment all work in progress, or material utilized in connection with the manufacture of the equipment for the purpose of satisfying themselves that the equipment is being manufactured in accordance with the terms of this contract."

The Sellers shall consider any written justified criticism of the supervisors in regard to lay-out, material and/or workmanship.

The supervisors shall be entitled to consult with the Sellers in all matters pertaining to the manufacture of the equipment according with this contract".

-28- Par ailleurs, n'est-ce pas de la coopération également la répartition des obligations entre acheteurs et vendeurs à l'occasion des montages, installations, démarrage, réceptions diverses de l'équipement vendu. C'est

dans un intérêt commun que le vendeur envoie du personnel qualifié chez l'acquéreur for:

"Assistance in installing and reassembling each system in the working site..."

"...checking the work condition of the working site..."

et que de son côté, l'acquéreur

"shall provide necessary personnel (including one representative) the general technical facilities, energy sources, connecting equipment consumables and tools for the length of time required for the installation, reassembling and testings of the systems..."

"shall provide at their charge all special tools and instruments required for the installation, reassembling and tests".

Surtout lorsque ces clauses se terminent par:

"The Sellers' representative shall be entitled to consult with the Buyers' representatives in all matters pertaining to the installation, reassembling and tests of the systems".

Ou encore la clause suivante insérée plus loin

"All problems arising during installation reassembling and testing shall be solved as far as reasonably possible by the representatives of the Buyers and the Sellers."

Plus indicatrice encore paraît être l'éventualité envisagée par les parties en l'absence de faute des vendeurs, si les délais divers ne sont pas respectés.

"...the parties shall conduct negotiations to solve the arising problems".

B-Les contrats de licence de propriété industrielle, plus particulièrement les licences de brevet et les contrats de communication de know-how

-29- Ces deux contrats, bien que le premier se range dans la catégorie des droits de propriété industrielle et le second dans celle des contrats d'entreprise (tout au moins en France), offrent à l'examen certaines similitudes quant à l'esprit de coopération qu'ils engendrent dans la plupart des cas. Extrêmement rares, en effet, sont ces deux contrats à l'état pur, c'est à dire se bornant à autoriser l'exploitation du brevet ou du know-how communiqué par de simples éléments matériels.

-30- Le brevet, pour pouvoir être exploité, nécessite généralement un know-how. L'essence de celui-ci est la communication d'éléments intellectuels par des supports matériels et par initiation orale.

-31- Cette initiation n'est possible que s'il y a coopération. N'est-elle pas chaque fois indéterminée, ne serait-ce que par le degré différent de compétence des opérateurs en présence? Ne s'étale-t-elle pas sur certaines périodes plus ou moins longues? N'est-elle pas faite dans un intérêt commun, à savoir la réussite de l'opération d'exploitation? De plus, le caractère d'intuitu personae de ces contrats, reconnu de façon générale par la doctrine et la jurisprudence, est d'autant plus accusé lorsqu'il y a know-how, par l'obligation de confidentialité et de secret attaché à sa communication.

-32- L'initiation ou enseignement oral, pour être effective, doit être organisée dans le chef des deux parties afin d'être adéquatement donnée et reçue. Là domine la coopération entre fournisseur et le preneur de know-how.

-33- C'est erronément et faute d'analyse en profondeur de l'essence de la communication du know-how que de nombreux contrats visent cette initiation sous vocable d'assistance technique: assertion unilatérale, dommeable à l'essence de ce genre de contrat.

-34- Même le Guide sur les contrats internationaux de coopération industrielle de l'Ecosoc commet l'erreur lorsqu'il énonce

"C'est ainsi, qu'au point de départ, cette communauté peut prendre la forme de l'assistance technique, consistant soit à l'envoi d'un nombre déterminé d'ingénieurs et des techniciens du donneur de licence dans l'installation du bénéficiaire, soit en la formation des ingénieurs et des techniciens du bénéficiaire chez le donneur de licence, soit dans l'une et l'autre de ces opérations".(1)

-35- On trouve dans le modèle de contrat de licence de brevet proposé par Orgalime (2) une première indication de coopération lorsqu'il recommande:

"Au surplus, les parties se communiqueront de bonne foi et sans réserve, les applications imprévues d'elles lors de la conclusion du contrat, qu'il leur paraîtrait pos-

 (1) Guide op cit, p 6 n° 15

(2) Orgalime, Juin 1960, sous article 8-

sible et/ou qu'elles auraient l'intention de réaliser".

-36- Dans ce modèle également, la clause d'intuitu personae apparait sous la version suivante:

"La licence est incessible. Le licencié s'interdit donc de substituer un tiers dans ses droits et obligations. Il ne pourra, notamment, en faire apport en société sans autorisation du requérant."(1)

-37- Enfin, ce qui démontre la poursuite d'un intérêt commun, apparait la clause de "garantie contre l'action des tiers" où l'on voit que:

"Si le licencié est poursuivi comme contrefacteur, il en avisera le concédant et lui donnera la possibilité d'intervenir au procès."(2)

-38- Ce modèle de contrat décèle aussi d'autres champs de collaboration parmi les clauses alternatives et notamment pour les modifications et perfectionnements.

"art.7-Le concédant s'engage à communiquer au licencié et à mettre à sa disposition toute modification ou perfectionnement apporté au matériel sous licence pendant la durée du présent contrat, sans qu'il en résulte pour ce dernier une augmentation des redevances".

Réciproquement, avec toutefois moyennant redevance:

L'article 10 B prévoit que:

"Le concédant a le droit d'utiliser les modifications et les améliorations proposées par le licencié moyennant le paiement d'une redevance équitable et suivant les conditions de paiements appropriées..."

-39- On envisage, également, dans l'intérêt commun des parties, certaines solutions pour le cas où les perfectionnements seraient brevetables.(3)

-40- Apparaissent aussi certaines mesures pour la sauvegarde du brevet

Article 22:

"Le licencié est tenu de veiller à ce que, dans le territoire pour lequel la licence lui a été concédée, les brevets mentionnés au préambule ne soient pas violés par des tiers. Il informera, le cas échéant, le concédant de toute infraction venue à sa connaissance."

(1) ORGALIME, sous article 1, II, A fine

(2) idem, sous article 5, I fine

(3) idem, sous article 10, fine

La procédure est alors organisée suivant le caractère de la licence

"Dans le cas d'une licence non exclusive, il appartiendra au concédant de décider selon sa libre appréciation s'il veut ou non intenter une action contre le contrefacteur."

"Même dans le cas où la loi applicable lui permettrait d'intenter une action, toute mesure que prendra le licencié à cet effet sera soumise au consentement préalable du concédant. Si le concédant poursuit le contrefacteur, le licencié l'assistera de son mieux."

"Lorsque, dans le cas d'une licence exclusive, le licencié désire intenter une action contre le contrefacteur le concédant l'assistera, ceci notamment lorsque d'après la loi du pays en cause une telle assistance s'avère nécessaire..."

-41- Le modèle de contrat type, relativement ancien, a donné lieu ultérieurement à des contrats reprenant de façon plus ou moins similaire les dispositions examinées ci-dessus.

-42- On se bornera à n'envisager que l'organisation de communauté d'intérêts relatifs aux perfectionnements. Ainsi qu'on le voit dans un contrat de licence de brevet entre la R.F.A. et la Belgique, elle s'étend aux expériences réalisées par les parties.

"Le concédant et le licencié se communiqueront réciproquement pendant la durée du présent contrat toutes les expériences techniques et perfectionnements concernant le domaine contractuel. (Il s'agissait d'un procédé métallo-chimique). Cet échange de communications devra se faire au moins une fois par an .

"Le licencié a le droit d'utiliser, sans frais, dans l'installation contractuelle, les expériences techniques et perfectionnements transmis par le concédant. Là où il s'agirait d'expériences techniques et de perfectionnements brevetés, ce droit s'étend à la durée de ces brevets."

"Le concédant a le droit d'utiliser, sans frais, dans ses propres installations, les expériences techniques et les perfectionnements transmis par le licencié, et ce, pour autant qu'ils soient brevetés, pour la durée de ces brevets."

-43- La coopération est même organisée vis à vis des tiers et plus précisément:

"Dans le cas où il s'agirait d'expériences techniques et de perfectionnements brevetés du licencié, le concédant rendra ses autres licenciés attentifs à ces brevets, de sorte que les intérêts du licencié se trouvent réservés par les contrats de licence qu'elle pourra ainsi conclure avec les autres licenciés du concédant."

-44-

On retrouve ce genre de dispositions dans nombre de contrats de licence de brevet qui couvrent très souvent brevet et know-how.

- a) *"Les concédants tiendront le licencié informé de toutes améliorations non brevetables du procédé, réalisées par eux, pendant cinq ans à compter du jour du démarrage des ateliers. Ces améliorations pourront être utilisées sans limite de durée par le licencié, sans autres redevances à payer que celles spécifiées au contrat."*
- b) *Le licencié, de son côté, tiendra les concédants informés de toutes améliorations non brevetables du procédé réalisées pendant cinq ans, à compter du démarrage des ateliers. Ces améliorations pourront être gratuitement utilisées sans limite de durée par les concédants, par leurs filiales dans lesquelles elles détiendraient directement ou indirectement plus de 49% du capital.*
- c) *Tout perfectionnement du procédé brevetable mis au point pendant la durée du contrat soit par les concédants, soit par le licencié devra faire l'objet d'une demande de brevet par la partie ayant réalisé le perfectionnement.*
- d) *Chacune des parties concédera gratuitement et irrévocablement aux autres sociétés visées au présent article la licence non exclusive concernant le perfectionnement breveté se rapportant au procédé.*
- e) *La concession à des tiers de la licence, concernant un perfectionnement apporté par le licencié et découlant directement du procédé tel que licencié ne pourra être faite que d'un commun accord entre les parties contractantes pris dans l'esprit d'une revalorisation équitable des apports de chacune des parties".*

-45-

Le Guide pour la rédaction de contrats internationaux de coopération industrielle considère que ce genre de clause est le "stade le plus évolué de la coopération" et en consacre l'usage.

"Selon une clause qui figure normalement dans les contrats modernes de licence de production, le donneur et le bénéficiaire de licence s'engagent à faire connaître à leur co-contractant, dans des conditions à préciser, les amé-

liorations susceptibles d'être apportées par l'un ou par l'autre à la technologie de base".(1)

-46- On notera, toutefois, que la Commission des Communautés Européennes a décidé

"qu'un contrat de licence de brevet ne peut imposer à un licencié l'obligation de céder au concédant la propriété de toute amélioration ou modification qu'il aurait pu faire au procédé licencié ou au produit"(2).

mais admet cependant la licence concédée à son concédant par le licencié pour autant qu'elle soit non exclusive.

-47- Cette décision étant en contradiction avec la jurisprudence de l'U.S. International Trade Commission qui admet la légalité des "grant back provisions" dans les licences de brevet, même si le licencié abandonne la totalité de ses droits au concédant(3).

-48- Cette opposition de vue entre deux régimes sur la concurrence est encore compliquée par la façon dont l'échange d'améliorations brevetées va s'effectuer, l'importance de ladite amélioration et ses effets possibles sur la concurrence dans les marchés concernés.(4).

-49- Il est d'évidence que le critère de coopération pourrait être pris en considération par la jurisprudence sur la concurrence pour admettre la validité des dites clauses. Mais cet aspect n'est pas le propos de la présente étude.

-50- Il n'est pas sans intérêt cependant, de signaler qu'aux U.S.A., afin de pallier tout reproche de violation en la matière sur base des lois anti-trust, on a créé des improvement-clubs qui ressortissent de la façon la plus positive au concept de coopération(5).

(1) *Guide, op cit, p.6, n°16*

(2) *A.RAYMOND et C° 1972 JO (L)143/39 du 23 Juin 1972*

(3) *Voir reclosable Plastic Bags, 192 USPQ 674 (U.S. International Trade Commission 1977)*

(4) *Voir pour plus amples développements sur ces points: LW MELVILLE, Forms and Agreements on Intellectual Property and International Licensing, Clark Boardman Cy, 3ème Ed. p.1-27.*

(5) *Voir exemple de ce genre de groupement, LW MELVILLE op cit p1,51*

-51- On se remémorera, en passant, la jurisprudence française dans l'affaire BIRO, qui consacre l'obligation implicite, à charge du breveté, de communiquer les perfectionnements de l'invention, au licencié (1). A propos de cette jurisprudence, MM ROUBIER et CHAVANNE (2) fondent l'obligation de communiquer les améliorations sur une obligation de garantie. Ne serait-on pas mieux fondé à la rechercher dans la suite des obligations de la coopération organisée par les parties?

-52- On notera aussi certains accords de la pratique des affaires et qui, mieux que tous, sont marqués de cet esprit de coopération que la doctrine n'a que rarement décelé dans les accords de transfert de technologie. Ce sont les accords de licence dont l'intérêt commun a été tel pour les parties qu'elles ont jugé utile de les renouveler sous une forme appropriée aux circonstances.

-53- On prendra comme exemple un contrat typique entre un concédant français et un licencié italien. Après avoir signalé que l'accord de licence est expiré, le licencié

"souhaite continuer à fabriquer les produits protégés par les brevets appartenant au concédant."

"qu'il désire, en outre, bénéficier du développement technologique du concédant en utilisant brevets et know-how"

"qu'il souhaite continuer et développer les relations établies avec le concédant."

-54- Et le contrat accordant licence, encore une fois, à titre personnel, organise le régime des perfectionnements.

"Tous les perfectionnements apportés par le concédant aux produits définis à l'article 1 ci-dessus seront apportés au présent contrat, sans frais supplémentaires pour le licencié."

"Le concédant communiquera au licencié le texte de toute nouvelle demande de brevet ou d'addition déposée en Italie dans le domaine du contrat. Cette communication aura lieu dans les 60 jours suivant le dépôt."

"Le licencié pourra protéger en son nom et dans les pays de son choix toute invention ou perfectionnement qu'il fera concernant un produit du domaine défini au contrat".

(1) Voir également pour la France, par argument a contrario, PARIS 2-7-52. Ann Prop. Ind. 1955, 65 note R. PLAISANT; Cass. Cour. 16/7/57, Ann. Prop. Ind. 1959, 219, D. 1958, 407 et PARIS 4-2-1959, D. 1959, 348; TGI Avesnes sur Helpes-2/2/61 D. 61-652 note VASSEUR

(2) Rev. Trim. Com. 1959 881 n°2

"Il pourra utiliser ces inventions ou perfectionnements dans le cadre et les limites du présent contrat."

"Le licencié donne par les présentes au concédant, pour la durée du présent contrat, une licence exclusive gratuite de fabrication en dehors de l'Italie de produits utilisant ces inventions ou perfectionnements, le concédant pouvant vendre les produits ainsi fabriqués dans le cadre et les limites du présent contrat. Cette licence gratuite exclusive s'applique aux inventions et perfectionnements d'ores et déjà effectués par le licencié."

"Le licencié communiquera au concédant, dans les soixante jours suivant leur dépôt, le texte de toute nouvelle demande de brevet ou d'addition qu'il aura fait en Italie dans le domaine défini au contrat. Il communiquera, dans le même délai, toute information concernant leur extension en dehors de l'Italie."

-55- La coopération continue au-delà de la terminaison ou de la résiliation du contrat par le maintien au concédant de la licence exclusive accordée par le licencié.

-56- On peut se demander à ce propos si certaines obligations post-contractuelles ne traduisent pas cet esprit de coopération qui transcende le contrat de licence proprement dit.

-57- Dans un contrat renouvelé de licence de brevet et de communication de know-how, entre les U.S.A. et la Belgique, on distingue clairement l'organisation d'une coopération avancée se greffant sur l'opération stricte de licence exclusive et allant jusqu'à la copropriété de marque des deux parties. Les parties prennent d'ailleurs soin, dans le préambule du contrat de marquer leur coopération, établie dès le contrat initial.

a) *"Whereas, under the aforesaid licence agreement, Licensor and Licensee carried on an extensive exchange of know-how concerning the design manufacture and sales of such equipment of their respective manufacture to their mutual advantage and Licensor also made available to Licensee applications know-how it continually acquires, as a Licensor of process using such equipment, concerning uses and operation of such equipment, which was advantageous to Licensee, and the parties wish to continue said know-how exchange... Whereas Licensee wishes to continue exclusive licence under said patent now acquired by Licensor for the remaining life of said patent and also desires a licence under*

certain patent applications of Licensor and under other patent application that will be filed by Licensor relating to equipment of the type concerned and under any patents that may issue thereon, said license to be exclusive in the territory..."

L'organisation de la coopération est précisée dans le corps du contrat:

"Licensor agrees to make full disclosure to Licensee of all know-how and all other information in its possession which may assist Licensee in the manufacture and sale of licensed apparatus."

Cette coopération s'étend à la mise à la disposition du licencié, de ses laboratoires, bureaux de dessins, pour la préparation de dessins nécessaires à la fabrication de l'équipement.

De même, le concédant s'engage à fournir des avis sur les dessins préparés par le licencié et à lui fournir toutes données relatives aux problèmes impliqués par l'équipement.

Plus avant encore, les résultats des recherches entreprises par le concédant seront disponibles pour le licencié.

b) En ce qui concerne les améliorations, les parties conviennent d'un système reflétant clairement l'esprit de leur collaboration.

IMPROVEMENTS

(1) "In the event that Licensor now owns or shall hereafter make or acquire any improvements in licensed equipment or on the inventions licensed by it hereunder it shall promptly communicate the same to Licensee, and Licensee shall have the exclusive right and Licensee hereunder to make, use and sell and to sub-license others to make, use and sell any such improvement under this Agreement without payment of any royalty other than the royalties provided in Paragraph 4.1 hereof. Licensor will, upon the request of Licensee file and prosecute applications for Letters Patent of the United States, Canada and Mexico, upon any such improvements which may be of a patentable nature and are of a reasonable value".

- (2) *"Licensee hereby grants to Licensor the non-exclusive right and license to make, use and sell, and to sub-license others to make, use and sell, in countries other than Exclusive Territory, and without any payment therefor, apparatus embodying or employing the inventions shown and described in the following United States Letters Patent. In the event that this Agreement shall be terminated, Licensee agrees to give to Licensor a free non-exclusive license for the use of any patent or patents on licensee said inventions in Exclusive Territory".*
- (3) *"In the event that licensee shall, after the effective date of this Agreement, make or acquire any improvement in licensed equipment or on the inventions licensed by Licensor hereunder, it shall promptly communicate the same to Licensor, and Licensor shall have to royalty free non-exclusive license during the life of this Agreement to make, use and sell, and to sub-license others to make, use and sell, any such improvements in countries other than Exclusive Territory without any payment therefor, except that said license shall not extend to any patent application or patent of licensee covering such improvement in any such country unless Licensor so requests and agrees to reimburse licensee for one-half its costs of filing and prosecuting such application and of maintaining such patent. Subject to the foregoing rights of Licensor, licensee shall own all such improvements and shall have the sole right to patent the same in all countries of the world. Licensee will inform Licensor promptly of all patent applications filed by it covering such improvements, and of patents that may issue thereon, in all countries other than Exclusive Territory."*

c) enfin, les parties adoptent une clause que l'on retrouve dans de nombreux contrats de licence où la coopération est prédominante.

- (4) *"In the event of termination of this Agreement for any reason, whether at the date of expiration or prior or subsequent, thereto each party shall have a perpetual, royalty-free, licence in all countries of the world to use all know-how provided to it by the other party hereunder, but the licenses under patent applications and patents granted by each party to the other hereunder, except the license granted and to be granted by licensee under Paragraph 2, shall terminate".*

C-Les contrats de communication de know-how

-58- Le dernier accord mentionné associait licence de brevet et know-how. Les contrats de communication de know-how se multipliant (1), il n'est pas sans intérêt d'examiner rapidement comment la coopération s'y déroule.

-59- On peut, de prime abord, présumer que le know-how, n'étant protégé par aucune disposition législative spécifique, va être l'occasion d'une coopération nécessaire, ne serait-ce que pour assurer, dans l'intérêt commun des parties, la confidentialité des informations et de l'initiation transmises et reçues par les partenaires.

-60- De son secret préservé va dépendre le maintien du potentiel économique communiqué à l'avantage des deux parties. Aussi s'impose-t'il pour les fournisseurs de "choisir leurs co-contractants avec discernement".

"Le soin apporté à ce choix se justifie d'autant plus que le contrat de know-how requiert une confiance et une bonne foi mutuelles". (2)

"Etant donné que la confiance mutuelle entre les parties et la personnalité de ces dernières sont des éléments essentiels de tout contrat de know-how, le Guide les considère comme étant conclu intuitu personae". (3).

-61- Il a été vu, précédemment (par.32) que l'initiation au Know-how créait nécessairement des liens de coopération entre parties. Ceux-ci seront plus ou moins étroits et plus ou moins étalés dans le temps selon les domaines industriels des connaissances et expériences transférées.

-62- Si on se limite, sans rechercher d'autres dispositions indicatrices de coopération, à voir la pratique des contrats de know-how en matière de perfectionnements (on n'entrera pas dans l'examen de savoir ce qu'est une amélioration ou un perfectionnement dont la solution est particulièrement délicate),

on considérera deux aspects du problème :

(1) J.M MOUSSERON *Aspects juridiques du know-how, Cahiers de droit de l'Entreprise*, 1/1972, p.14-voir aussi même Cahier p.28 déclaration L.GILBERT

(2) *Guide ECOSOC, op.cit.sous n°12*

(3) *idem, sous n°13*

a)-ou, l'obligation de communication repose dans le seul chef d'une des parties.

"Le fournisseur avisera le preneur de tous perfectionnements qu'il développera ou acquerra, avec libre disponibilité, pendant la durée du contrat relatif au procédé".

ou

"Le fournisseur est autorisé à utiliser gratuitement les modifications ou améliorations que propose le preneur."

Communication unilatérale qui restreint l'esprit de coopération mais qui correspond peu à la pratique des affaires. On doit cependant signaler que dans un état d'esprit quelque peu périmé, certains fournisseurs se refusent à communiquer, les améliorations et certains preneurs, chose étonnante à première vue se soucient peu de les requérir.

b)-ou, d'une façon générale, la communication est bilatérale. Certaine doctrine la considère comme implicite.

"Chaque partie devra communiquer à l'autre, dès réalisation, l'ensemble des perfectionnements obtenus ou acquis par elle, sauf obligation à secret à l'égard du tiers, auteur de cette amélioration."

"Si au cours du présent contrat, l'une des parties dépose un brevet d'invention ou de perfectionnement intéressant directement ou indirectement le produit à fabriquer au moyen du processus technologique elle s'engage à le signaler sans retard à l'autre partie. Sur requête de cette dernière et à ses frais, la partie titulaire du brevet s'engage à lui accorder une licence exclusive ou non d'exploitation et/ou de vente du produit couvert par le brevet. Les parties établiront à cet égard une convention ad hoc."

-63-

Cet engagement de négociations est symptomatique de la coopération. Ceci se retrouve, par ailleurs, lorsque le contrat envisage la naissance d'un perfectionnement fondamental qui, de par les dispositions contractuelles, est écarté du régime des perfectionnements simples. Dans cette hypothèse, parties conviennent cependant que,

"Chaque partie s'engage toutefois à préférer son partenaire à tout autre, à égalité de conditions dans la conclusion d'un nouveau contrat."

ou encore

"s'agissant de perfectionnements fondamentaux, une rémunération sera négociée entre les parties et, à défaut d'arrangement amiable, fixée à dires d'experts."

-64- On trouve la pratique classique de communication de perfectionnements dans les extraits d'un contrat entre une société française et une firme japonaise pour des procédés techniques, appareils, machines et informations nécessaires à un certain procédé.

Après , entre autres, avoir prévu que le fournisseur assistera le preneur pour l'achat du matériel, une aide au démarrage, etc...les partenaires stipulent:

Article 1- "Le fournisseur communiquera promptement au preneur tous les perfectionnements qu'il pourrait développer pendant la durée du présent accord. Ceux-ci seront mis à la disposition du preneur sans paiement supplémentaire. Si ces perfectionnements sont brevetables, le preneur et ses filiales, comme prévu à l'article II ci-dessus, recevront une licence de ces brevets, comme cela est indiqué aux articles I et II ci-dessus. Le fournisseur permettra aux représentants du preneur de visiter, aux frais du preneur, aussi souvent que cela sera raisonnablement nécessaire pour que le preneur puisse se familiariser avec ces perfectionnements, une des usines du fournisseur dans laquelle les dits perfectionnements seront utilisés.

Article 2-"Le fournisseur communiquera au preneur, au plus tard, neuf mois après le premier dépôt dans un pays quelconque, le texte de toutes les demandes de brevets qui constituent des perfectionnements au dit procédé. Le fournisseur déposera à ses frais et à son nom tous les brevets correspondants dans le territoire du contrat. Le preneur aura le droit de déposer dans le territoire à ses frais, mais au nom du fournisseur, toutes demandes de brevets que le fournisseur ne désirerait pas déposer dans le territoire.

Article 3-"Le preneur communiquera promptement au fournisseur les perfectionnements qu'il pourra développer au dit procédé et le fournisseur aura le droit gratuit d'utiliser ces perfectionnements. Le preneur s'engage à communiquer au fournisseur, au plus tard, 9 mois après le premier dépôt dans un pays quelconque du monde, le texte de toutes les demandes de brevets qui constitueraient un perfectionnement au dit procédé. Le preneur devra déposer à ses frais et à son nom toutes les demandes de brevets correspondantes dans un pays quelconque du monde excepté dans le territoire du contrat. Si de tels perfectionnements sont brevetés dans un pays quelconque du monde, excepté dans le territoire du contrat, le fournisseur aura le droit à une licence exclusive sur les brevets correspondants. Le fournisseur aura le droit de déposer à ses propres frais et au nom du preneur toutes les demandes de brevets correspondantes si le preneur, de son côté, ne désire pas lui-même de telles demandes.

Article 4-"Le preneur permettra, aussi souvent que cela sera raisonnablement nécessaire, que des techniciens du fournisseur visitent l'usine du preneur dans laquelle le dit procédé sera installé .

-65- Des formules, de plus en plus élaborées , apparaissent maintenant dans les contrats à l'égard des développements des secrets de fabrique, des formules, droits de propriété industrielle et know-how (1).

-66- Ce genre de contrat conforte encore la notion de coopération par des dispositions relatives à une aide technique prolongée (2) ou une assistance à la vente (3) où la notion de coopération est explicitement exprimée:

"U.S.A. further agree to work in cooperation with HOLLAND to ensure the orderly transfer of such customers to Holland".

(1) Voir H. EINHORN-Patent Licensing transactions, Ed. Matthew BENDER, vol. 1-A Form 3.02 sous article 5, App. 1-134.

(2) Idem sous article 3.

(3) Idem sous article 4.

-67- On constate donc une identité de degré de coopération entre les contrats de licence de brevet et ceux de communication de know-how, en ce qui regarde les dispositions relatives aux améliorations.

-68- C'est dans le maintien de la confidentialité que la communauté d'intérêts dans le temps et dans la perspective de l'égalité des partenaires voit la coopération la plus marquante.

-69- La chose est tellement évidente que même en l'absence de disposition expresse la confidentialité est, sous régime de la Common Law, considérée comme implicite.

-70- La doctrine et la jurisprudence française, toujours à la recherche de moyens légaux pour assurer la réservation du know-how sur le plan commercial, pourrait, peut-être, trouver dans la nouvelle théorie de la coopération esquissée, aujourd'hui, matière à assurer une protection équitable.

D-Les contrats d'échanges de technologie

-71- Bien que ces contrats soient moins fréquents que les précédents, car ils supposent des partenaires de niveau technique quasi équivalent, il en sera fait sommairement rapport dans la présente étude, car ils concrétisent, de façon marquante, la coopération entre partenaires et comporteront souvent des concessions réciproques de licence de brevet ou des échanges de communication de know-how.

-72- Un contrat entre les U.S.A. et un pays européen en fournit une bonne illustration:

"Whereas A. has developed appropriate equipment through pilot and full scale testing in its facilities, followed by industrial application in its own works and its world wide process customer plants and has acquired extensive know-how in the field; Whereas B. is engaged in business of designing, manufacturing and selling the same kind of equipment for a broad range of applications; Whereas B. possesses extensive proprietary technical data and design and test facilities for such equipment; and, Whereas, A requires such equipment to meet the requirements of its process licensees and their customers, and B desires to manufacture and sell agitation equipment employing A. proprietary data;

Now, therefore, the parties covenant and agree as follows:

1-Definitions

- (a) "A Process"
- (b) "Equipment..."shall mean
- (c) "Technical Data"shall comprise
- (d) "Proprietary Data"shall comprise

2-Scope of the Agreement

2.1 Field

This agreement covers Equipment used in A.Process .

2.2 Territory

- 2.21 A appoints B as its exclusive licensee for the fabrication and sale of A design equipment
- 2.22 The following countries shall be excluded
- 2.23 Other countries than those mentioned under 2.21 and 2.22 hereabove are accessible to B on an non-exclusive basis .
- 2.24 For territories where B has a license -exclusive or non exclusive -A shall advise its affiliates, customers and licensees involved in the design, construction and purchase of installations employing the A Process that Equipment manufactured by B meets A specifications and fulfills related requirements with respect to A warranty of installation operability. In the event that a customer for A Process installation indicates a preference for Equipment manufactured by itself or by a supplier other than B shall be granted an opportunity to attempt to convince the customer to purchase B equipment. A is not obligated to require the purchase of B equipment for A Process installations .

3-A Technical Data and Patents

- 3.1 A shall supply to B, and hereby license B to use, all of its Technical Data including Proprietary Data, covering its designs of equipment for use in A Process installations, including improvements thereto that may be developed by A during the term of this Agreement. A shall grant to B a license under any patent rights it may own or control relating to Equipment for the duration of this Agreement. A shall be free to supply others with its Technical Data, including Proprietary Data, to permit the supply of Equipment by manufacturers other than Lightnin in accordance with the provisions of paragraph 2.
- 3.2 Having regard to the fact that the equipment assembly was conceived and developed for the requirements of the A process, the parties, in order to safeguard A Proprietary Data related to its process, agree that the equipment may be used only by A Process licensee's or customers .

5-B Technical Data and Patents

B shall supply to A final drawings and specification generated from A proprietary Data.
A shall not divulge B drawings and specifications to anyone without B prior

written consent during the duration of this Agreement.

6-Confidentiality

During the duration of this Agreement neither party shall divulge the other party's Proprietary Data without written consent. Each party shall treat the other party's Proprietary Data in accordance with its ordinary standard of care for similar data of its own. Neither party shall be responsible to the other for consequential or special damages, or for any liability beyond the profit directly accruing to it as a result of breach of confidence by an individual acting within the scope of his employment (or other relationship) on behalf of the party.

7-Duration

The duration of this Agreement shall be five (5) years from its effective date, and shall be automatically extended for successive three (3) year periods, unless terminated by either party by six (6) month's written notice prior to the end of the original period or an extension thereof. Either party may terminate this Agreement at any time in the event of material breach, insolvency, bankruptcy, or assignment for the benefit of creditors of the other party.

8-Termination

Upon termination of this Agreement, each party shall return the other's party Proprietary data and shall refrain using or divulging data not used to generate final drawings.

Final drawings and specifications ready for use at the date of termination shall become the Property of each party which shall be permitted to use them in its own line of business.

11-Assignment

The rights and duties of the parties hereunder shall not be assigned or otherwise transferred and shall not inure to the benefit of any assignee or transferee without the prior written consent of the other party hereto, except, to a successor or a receiver in ownership of all or substantially all of the assets of the assigning party, or of all or substantially all the business to which this Agreement relates, and which successor or receiver shall expressly assume in writing, performance of all the terms and conditions of this Agreement to be performed by the assigning party, provided that such assignment or transfer shall be subject to governmental approval as then may be required.

14-Future developments

It is mutually understood that this Agreement covers the first only of a 4 step cooperation, subject to an ultimate Agreement; the next three steps to be explored are:

- 14.1 The initiation of a development program to evaluate alternate arrangements to existing designs such as
- 14.2 To develop other products of interest such as
- 14.3 To draw from A industrial expertise in other processes, primarily in system
- 14.4 In these developments, A and B will use their respective know-how and expertise to produce equipments that have a perfect fit for the market place. To reach that goal, it is obvious that small, pilot and

industrial testing will be necessary and as long as a program has been agreed to, each party will bear the cost of its own unless otherwise agreed.

14.5 All future inventions and patent rights shall be owned in accordance with the inventors' employment; inventions made solely by A employees shall belong to A; inventions made solely by B employees shall belong to B; and inventions made jointly by employees of A and B shall be owned jointly. All patent expense shall be borne by the party owning the invention, and the expense of jointly owned patents shall be shared equally. In the case of joint inventions, if the parties do not agree to secure patents, then the party who wishes to pay the full expense shall be the sole owner and the other party shall assign all rights thereto, receiving back a nonexclusive, world-wide free license.

E-Les contrats clé en main

-73- Afin d'achever la démonstration de cette étude limitée, tendant à faire ressortir les éléments de coopération sous-jacents à quelques contrats de transfert de technologie, et en ayant dû négliger les notions de rémunérations qui, lorsque parties les ont étalées dans le temps indiquent également divers degrés de coopération pour la réalisation de leur profitabilité maximum, il y a lieu de procéder à l'analyse des contrats clé en main.

-74- Ceux-ci sont, la plupart du temps, le véhicule des licences de brevet ou de communication de technologie. Au travers de prestations d'ingénierie, de fournitures d'équipements et de services divers, va-t-on trouver dans ce genre de contrats de nouvelles apparences de coopération?

-75- L.BOYER y voit essentiellement une vente d'équipements (1). Cette doctrine est dépassée par la pratique des affaires et on constate, par son évolution, une prolifération des services assurés par le fournisseur mais aussi une implication plus grande des responsabilités correspondantes des acquéreurs.

-76- D'une façon générale, on peut dire que le contrat clé en main procède surtout d'un travail de conception d'agencement et de construction industriels reposant sur une ou des technologies de base, la fourniture d'équipements n'en étant que le support.

(1) L.BOYER, *L'exportation des connaissances et la vente de projets industriels*. Ed, d'Organisation, PARIS 1977, p3.

-77- Il y a dans cette activité une pluralité d'obligations juridiques qui, si elles concourent à un objectif final et à une certaine unicité, ne peuvent être appréciées sous un même angle juridique. Le jugement porté sur la qualification de prestations spécifiques n'aura que peu d'intérêt si l'on considère l'obligation finale, mais il conservera toute sa valeur en égard au comportement des parties et à leurs obligations identifiées de façon spécifique, notamment leurs devoirs de coopération en matières diverses et qui sont étrangères à la fourniture même de l'usine.

-78- Cependant, même si l'on se cantonne à l'objectif final du contrat, à savoir la fourniture de l'usine clé en main, la pratique indique l'existence de contraintes matérielles, inhérentes à ce genre de réalisation (modifications de lay-out, de construction, de dispositions de sections ou d'ateliers, etc.) qui nécessitent que les parties en confèrent, et elles ne peuvent résoudre ce genre de problèmes que dans un esprit d'entente et de collaboration.

D'où la clause:

"S'il en est besoin, les parties s'engagent à se réunir pour résoudre les détails qui ne sont pas prévus dans le présent contrat."

B.GRELON souligne que

"Le devoir de collaboration impose aux parties de négocier afin de résoudre les points secondaires qui ont été laissés en suspens."

-79- Autre aspect de la coopération, rencontré très souvent est celui où le fournisseur ne disposant pas du brevet ou know-how nécessaire à l'usine qu'il s'est engagé à livrer doit requérir l'autorisation et le concours d'un tiers (1)

"L'usine sera construite sur la base du procédé détenu par C et les services rendus par l'ensemblier le seront en complète collaboration avec C."

T.HASSLER (2) remarque à ce propos que le donneur de procédé est plus qu'un sous-traitant et parle de contrat de collaboration mais ceci sort du champ

(1) J.M DELEUZE et WEIL, *Coopération entre fournisseurs de procédés industriels et firmes d'ingénierie*, CPCI, 1977, p.305

(2) T.HASSLER thèse STRASBOURG Fac.de Droit Les contrats de construction d'ensembles industriels 25/10/1979 p188 n°157

des présentes investigations.

-80- On se bornera, dans le cadre de cette étude, à rappeler les diverses prestations de l'acquéreur qui comportent des marques caractéristiques de la coopération.

-81- L'acquéreur, de la façon la plus générale, participant à la réalisation de l'objectif final, va se charger :

- des prestations administratives internes (permis de construire, licences d'importations de l'équipement, d'importation temporaire du matériel du fournisseur, des permis de travail).

"L'acquéreur effectuera toutes les démarches nécessaires auprès de toutes espèces d'autorité pour permettre au fournisseur de remplir ses obligations découlant du présent contrat."

Ceci étant synthétisé par la clause suivante:

- de la mise en état des lieux
- des transports internes
- des off-sites
- des divers moyens matériels et services, notamment pour le montage et les essais.

-82- D'une façon générale, on peut affirmer que le contrat clé sur porte nécessite, depuis l'origine de sa conception, fonction de licence de brevet ou de communication de know-how, une coopération intellectuelle et matérielle quasi constante entre partenaires. (1).

(1) Voir T.HASSLER Thèse citée p44 et 449 pour l'illustration de cette affirmation.

Ceci se traduit par des clauses telles que

"D'une façon générale l'acquéreur donnera au fournisseur l'aide nécessaire pour mener à bien le présent contrat".

ou

"Les parties prendront toutes les dispositions pour qu'une collaboration confiante s'instaure entre leurs représentants dans l'exécution des études et des travaux."

-83-

On souscrira à l'opinion de T.HASSLER ...

"L'économie du contrat nous amène à conclure à l'existence d'une obligation de coopération tacite à la charge du client."

-84- LES PERFECTIONNEMENTS

Sans doute les dispositions adoptées en la matière par les contrats examinés précédemment seront-elles répercutées dans les contrats clé en main, pour autant qu'il s'agisse de brevet et de know-how. Mais en général, la communication des perfectionnements est assez exceptionnelle en matière d'ingénierie même, bien qu'il soit admis que l'ensemblier ou la société d'ingénierie dispose d'un know-how propre à son activité conceptuelle et de réalisation.

-85-

La communication des améliorations se traduit, dans certains contrats clé sur porte, par l'établissement d'une procédure qui aboutit à une quasi association entre parties. En effet, elle se couple à la recherche d'une amélioration de la production de l'usine pendant une durée de plusieurs années. Un paiement de redevances sur production indique l'intérêt commun des parties. On notera que le contrat dont les clauses sont reproduites ci-après est un contrat séparé bien que lié au contrat de fourniture des équipements et de licence de brevets et de communication de procédé. Il dénote le souci de créer un esprit d'équipe et l'organisation d'un partenariat entre les contractants.

"The furnisher agrees to use its best efforts to improve the performance of Client's plant and to furnish client any and all technical services and assistance which may be reasonably required by client so as to enable Client to operate its plant in the most efficient manner, and that such technical services and assistance shall include but not be limited to:

-consultations between representatives of the parties hereto
 -advice of Furnisher on new design and operating techniques proposed by either party hereto
 -laboratory and pilot plant (on a semi-commercial scale/investigation by furnisher on new improvement under consideration for usage by Client in its plant.
 -supply to Client by Furnisher of technical information including drawings, specifications and other Explanatory matter), available to Furnisher and which Furnisher has a right to convey to Client, pertaining to improvement in equipment and operating techniques for improving the performance of Client's plant
 -at Client's request, Furnisher will send a technical representative, to visit Client's plant to assist Client in improving the performance of said plant...at times mutually agreeable to the parties hereto.

"Client agrees that, at its option and if in its opinion any changes or modifications suggested by Furnisher for operation of client's plant are economically and technically justifiable, it will not unreasonably withhold making such changes and modifications in its plant".

CONCLUSION

La prise en considération d'un certain nombre de clauses tirées de la pratique en matière de transfert de technologie, permet de leur attribuer, de façon très nette, les caractères essentiels d'un régime de coopération. Ce contenu juridique a été mal perçu jusqu'ici. On peut se demander, cependant, si cet élément ne pourrait être, dans l'évolution actuelle, un élément particulier de l'appréciation juridique des contrats de transfert. Il paraît certain qu'en matière de contrats internationaux de durée, soumis, dans la plupart des cas, à arbitrage, les arbitres auront, en cas de litige à eux soumis, à tenir compte de cette intention expresse, ou implicite de coopération des partenaires.

D'ores et déjà, la première investigation à laquelle il vient d'être procédé, laisse apparaître dans les divers genres de contrat de transfert de technologie certaines constantes de la coopération:

- caractère intuitu personae
- indétermination des obligations
- absence de sanctions spécifiques
- concertation sinon même assistance mutuelle
- durée plus ou moins longue

Si l'on constate parfois la volonté expresse des parties de collaboration dans certains types de contrats, dans la plupart d'entre eux ce n'est que sur des points déterminés que la coopération est voulue et organisée: secret et confidentialité
perfectionnement
services divers

L'étude bien que sommaire, permet également de conclure à l'intérêt qu'il y aurait de dissocier nettement le contrat principal des dispositions où la coopération est instaurée et, notamment, le règlement du sort des améliorations et perfectionnements. On préconisera même d'en faire un contrat séparé. La présente étude a pour seul objet de donner aux divers rapporteurs quelques éléments pour conforter leur avis sur les aspects nouveaux qu'ils attachent aux contrats de coopération.

Jean-Marie DELEUZE
DOCTEUR EN DROIT-HARVARD BUSINESS SCHOOL
A.M.P
PROFESSEUR ASSOCIE A LA FACULTE DE DROIT
DE MONTPELLIER

OUVRAGES DIFFUSES PAR LE CENTRE DE DROIT DE L'ENTREPRISE

DANS LA COLLECTION

Actualités de Droit de l'Entreprise :

- Les ordonnances de septembre 1967 et le droit commercial	.29,00 franco
- Actualités de droit de l'entreprise 1968	.36,00 franco
- Nouvelles techniques contractuelles	.44,00 franco
- Nouvelles techniques de concentration (épuisé)	
- Les services communs d'entreprises	.73,00 franco
- L'exercice en groupe des professions libérales	.73,00 franco
- Le know how	.73,00 franco
- L'avenir de la Publicité et le Droit	.73,00 franco
- Garanties de résultat et transfert de techniques	.88,00 franco
- Droit Social et modifications de structures de l'entreprise	.98,00 franco
- Les inventions d'employés	.98,00 franco

Bibliothèque du Droit de l'Entreprise :

- Le groupement d'intérêt économique par Ch. LAVABRE (épuisé)	
- La responsabilité du banquier par J. VEZIAN	.96,00 franco
- La société civile professionnelle par A. LAMBOLEY	.65,00 franco
- Le droit de la distribution par J.M. MOUSSERON et autres auteurs (épuisé)	
- Le contrôle de la gestion des sociétés anonymes par R. CONTIN	.120,00 franco
- Les réserves latentes par R. ABELARD	.114,00 franco
- Le contrat de sous-traitance par G. VALENTIN	.150,00 franco
- Dix ans de droit de l'entreprise 1968-1978 (48 études-1080 pages)	.200,00 franco
- L'entente prohibée par V. SELINSKY	.158,00 franco
- Les causes d'extinction du cautionnement par Ch. MOULY	.158,00 franco
- L'entreprise et le contrat par D. LEDOUBLE	.158,00 franco

Cahiers de Droit de l'Entreprise :

- Supplément de la Semaine Juridique 2d. C.J. Renseignements sur demande au Centre du Droit de l'entreprise.

Bibliothèque de Propriété industrielle (C.E.I.P.I.)

- L'invention protégée après la loi du 2 janvier 1968 par J. SCHMIDT	.74,00 franco
- Le know how : sa réservation en droit commun par R. FABRE	.90,00 franco
- L'acte de contrefaçon par Ch. LE STANC	.91,00 franco
- Juge et loi du brevet par M. VIVANT	.131,00 franco
- Les contrats de recherche par Y. REBOUL	.158,00 franco
- Le droit français nouveau des brevets d'invention par J.M. MOUSSERON et A. SONNIER	.88,00 franco

Bibliothèque L.G.D.J.

- L'affrètement aérien par J.P. TOSI	.148,00 franco
- Les groupes de contrats par B. TEYSSIE	.87,00 franco

Dossiers Brevets

- Abonnement annuel	.400,00 franco
---------------------	----------------