

Obligations post-signature du contrat

Que doit-on faire après la signature du
contrat de licence?

Le présent guide a vocation à vous fournir les clés afin d'appréhender au mieux les problématiques se posant après la signature d'un contrat de licence. Vous y trouverez ainsi les éléments juridiques et pratiques essentiels à leur bonne compréhension.

La consultation de ces documents ne saurait remplacer un entretien privé avec un conseil, qui seul est en mesure d'apporter une réponse précise à vos questions et à vous fournir une consultation complète. L'auteur de ce guide ne saurait donc être considéré comme responsable de toute utilisation qui pourrait être faite du contenu mis à disposition à titre informatif, de quelque façon que ce soit.

SOMMAIRE

▶ I. INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL DES BREVETS	3
1. OPPOSABILITE AUX TIERS	3
2. L'ACTE	3
▶ II. LES OBLIGATIONS DU DONNEUR DE LICENCE	4
1. OBLIGATIONS INDEPENDANTES DES CLAUSES DU CONTRAT	4
2. OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (SI LE CONTRAT L'EXIGE)	5
▶ III. LES OBLIGATIONS DU PRENEUR DE LICENCE	7
1. OBLIGATIONS INDEPENDANTES DES CLAUSES DU CONTRAT	7
2. OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (SI LE CONTRAT L'EXIGE)	7
▶ IV. FIN DE CONTRAT ET LITIGES	9
1. FIN DE CONTRAT	9
2. LITIGES	9

I. INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL DES BREVETS

Suite à la signature du contrat de licence, il est important de s'assurer que la licence soit inscrite sur le Registre National des Brevets (RNB).

1. OPPOSABILITE AUX TIERS

L'inscription d'un contrat de licence au RNB rend celui-ci opposable aux tiers. Elle fait naître des droits au preneur de licence vis-à-vis des tiers.

En cas d'actes de contrefaçon avérés, l'inscription permet :

- au preneur de licence exclusif, sauf stipulations contraires dans le contrat de licence, d'agir en contrefaçon et d'effectuer une saisie ;
- au preneur de licence non exclusif, d'intervenir dans l'action en contrefaçon du propriétaire du brevet afin d'obtenir réparation des préjudices qui lui sont propres.

2. L'ACTE

La demande d'inscription doit être présentée par le donneur de licence.

Cette inscription peut être faite soit en ligne, soit en complétant le formulaire CERFA « Demande d'inscription d'un acte affectant la propriété ou la jouissance d'un dépôt » :

- Inscription en ligne :
<https://www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/inscription-aux-registres-pi-en-ligne>
- Formulaire CERFA n° 11602*03 (à remplir en 4 exemplaires et à envoyer à l'INPI par voie postale) :
<https://www.inpi.fr/sites/default/files/rn41.pdf>

Dans le cas d'une licence, il est demandé de fournir une copie du contrat de licence signé par les parties.

Dès que l'inscription est faite et validée, celle-ci est publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) pour la rendre opposable aux tiers.

II. LES OBLIGATIONS DU DONNEUR DE LICENCE

1. OBLIGATIONS INDEPENDANTES DES CLAUSES DU CONTRAT

► Obligation de délivrance et d'information

Le titulaire du brevet doit garantir la jouissance du brevet concédé.

En principe le brevet se suffit à lui-même pour exploiter l'invention, dans la mesure où le brevet doit comporter une description suffisante pour qu'un homme du métier puisse exécuter l'invention. Ainsi, sauf clause contraire, la mise à disposition par le donneur de licence des connaissances et informations techniques du brevet seule suffisent généralement.

Cependant la jurisprudence est mitigée. En effet certaines inventions sont difficiles, voire impossibles à mettre en œuvre sur la base de la communication du seul texte du brevet, et nécessitent également la communication d'un savoir-faire qui s'y rapporte. Dans ce cas, le donneur de licence doit fournir le savoir-faire attaché à l'invention et l'assistance technique associée afin que le preneur de licence puisse exploiter le brevet.

► [voir contrat accord de licence, article 5.1](#) ◀

► Perfectionnement antérieur au contrat

La notion de perfectionnement est fluctuante et peut être entendue de manières différentes.

Certains tribunaux ont estimé que le perfectionnement correspond à une invention nouvelle qui se rattache techniquement au brevet principal, mais parfois le définissent de manière plus large comme rendant seulement l'exploitation de celui-ci moins pertinente. On s'accorde en général pour estimer qu'un perfectionnement doit non seulement être constitué des caractéristiques essentielles de la première invention mais doit également pouvoir être protégé par une nouvelle demande de brevet.

La définition du perfectionnement, au sens où on l'entend pour le partenariat donneur / preneur de licence, peut être introduite dans le contrat (afin d'éviter toute subjectivité).

En l'absence de clause dans le contrat, il convient de distinguer les perfectionnements antérieurs à la conclusion du contrat de licence et les perfectionnements intervenus postérieurement.

Les perfectionnements antérieurs à la conclusion du contrat sont considérés comme étant dus au licencié. Ainsi, le donneur de licence qui n'informerait pas le preneur de licence de l'existence de perfectionnements brevetés commet une faute et pourrait en être tenu responsable.

► [voir contrat accord de licence, article 4](#) ◀

► Garantie de vices cachés

D'une manière générale, le donneur de licence est tenu d'apporter des garanties au preneur de licence contre les vices portant sur l'invention elle-même. La garantie du donneur de licence porte sur les vices de conception (risque d'explosion, impossibilité d'obtenir les résultats annoncés, etc...). Ainsi si on constate que l'invention brevetée est techniquement impossible à réaliser en raison d'un vice de conception, le preneur de licence peut invoquer la garantie des vices cachés.

En revanche la garantie de vices cachés ne peut pas concerner la valeur commerciale, la rentabilité de l'invention et le succès commercial sauf éventuellement dans le cas où l'accès au marché est impossible parce que l'exploitation est trop onéreuse. De même les vices de fabrication (exécution, mises au point nécessaires ...) engagent la responsabilité du preneur de licence.

► [voir contrat accord de licence, article 5.3](#) ◀

► Garantie d'éviction

► [voir contrat accord de licence, article 5.3](#) ◀

- **Fait des tiers**

En cas d'annulation du brevet, le preneur de licence pourra obtenir la nullité du contrat de la licence.

Par ailleurs en cas de contrefaçon, le preneur de licence peut être troublé dans sa « jouissance paisible » de l'exploitation du brevet. Lorsque celui-ci est victime de contrefacteurs, c'est en principe au propriétaire du brevet d'agir en contrefaçon (sauf dans le cas d'une licence exclusive, où si le preneur de licence a mis en demeure le donneur de licence, il pourra directement agir en contrefaçon), mais le preneur de licence peut intervenir pour obtenir réparation de son dommage. Le donneur de licence, en revanche, ne peut pas demander réparation du préjudice subi par le preneur de licence qui n'est pas intervenu.

- **Fait personnel du donneur de licence**

Dans le cadre de la garantie d'éviction, le donneur de licence a pour obligation de maintenir le brevet en vigueur pendant la durée de la licence, notamment en acquittant les annuités dans les délais, pour éviter la déchéance du brevet.

De plus, le donneur de licence ne peut pas interdire au preneur de licence l'exploitation du brevet ou encore moins le poursuivre en contrefaçon au motif qu'il serait titulaire d'un brevet ayant une portée plus large.

► [voir document Préparation à la négociation, partie III.2. Pouvoir exploiter l'invention en toute liberté](#) ◀

Par ailleurs, le donneur de licence qui démarchage la clientèle de son client, manque également à son obligation de garantie d'éviction.

Dans le même esprit, si le donneur de licence accorde une licence exclusive, il est prudent de vérifier que celui-ci ne viole pas son obligation de garantie en exploitant son invention sur le même territoire que le preneur de licence.

2. OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (SI LE CONTRAT L'EXIGE)

► Fournir des efforts raisonnables pour l'atteinte des objectifs fixés

- **Fourniture du savoir-faire**

Dans certains domaines d'activité ou pour certaines inventions, le savoir-faire est un élément essentiel de mise en œuvre du brevet. Les parties au contrat pourront donc librement prévoir ou exclure la fourniture du savoir-faire (cf. II.1. Obligation de délivrance et d'information) et en définir les modalités de transmission. Il conviendra en particulier de définir précisément la nature du savoir-faire attaché au brevet, même si cela peut parfois s'avérer être une tâche difficile.

Il est également important de trouver un juste équilibre dans la communication de ce savoir-faire. En effet, celle-ci doit permettre de surmonter les obstacles liés à l'exploitation du brevet, tout en faisant émerger des nouvelles applications et/ou perfectionnements. Cette collaboration sera ainsi profitable pour les deux parties. En revanche les modalités de transmission de ce savoir-faire doivent être soigneusement encadrées pour ne pas faire naître une exploitation concurrente du brevet sous licence.

- **Assistance du donneur de licence**

Le contrat de licence peut comporter une clause stipulant que le donneur de licence est tenu d'assister le preneur de licence dans le lancement de la fabrication. Cependant il faut rester vigilant ; une assistance technique, pour permettre l'exploitation du procédé breveté, ne signifie pas que le donneur de licence doit participer à la mise au point de l'application industrielle de ce procédé pour des produits spécifiques.

► Perfectionnement postérieur au contrat

Concernant les perfectionnements réalisés postérieurement à la conclusion du contrat de licence, le donneur de licence n'a pas obligation de les concéder à son preneur de licence. Cependant dans certains cas, l'exploitation de ces perfectionnements peut être un frein à l'activité du preneur de licence et relever de la garantie d'éviction du fait du donneur de licence.

Afin de pallier ce genre de différend, il est important que le sort des perfectionnements issus du brevet concédé soit stipulé au contrat surtout dans un domaine d'activité à forte évolution technique ou émergent. A défaut de clauses expresses qui peuvent imposer la communication de tout perfectionnement, il est généralement dans l'intérêt du donneur de licence de rester dans l'esprit du contrat, et d'instaurer une véritable collaboration avec son preneur de licence.

► [voir contrat accord de licence, article 4](#) ◀

III. LES OBLIGATIONS DU PRENEUR DE LICENCE

1. OBLIGATIONS INDEPENDANTES DES CLAUSES DU CONTRAT

► Obligation de payer des redevances

L'obligation principale du preneur de licence est de payer au donneur de licence le prix convenu.

La contrepartie financière peut consister :

- en une redevance forfaitaire ;
- en une redevance proportionnelle ;
- en une redevance mixte (redevance forfaitaire et redevance proportionnelle).

► Obligation d'exploiter

Le preneur de licence est tenu d'exploiter l'invention concédée, que la licence soit exclusive ou non.

L'exploitation doit être quantitativement et qualitativement **effective** et **sérieuse** c'est-à-dire la plus complète possible du point de vue commercial et technique.

L'exploitation a un caractère **personnel** : le preneur de licence ne peut donc pas, sauf clause contraire l'y autorisant, consentir de sous-licences. La sous-licence serait nulle, le sous-licencié serait contrefacteur et le licencié engagerait sa responsabilité contractuelle.

L'exploitation doit être **loyale** c'est-à-dire que le preneur de licence est tenu d'avertir le donneur de licence des perfectionnements qu'il a mis au point ou réalisés pendant la durée du contrat.

2. OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (SI LE CONTRAT L'EXIGE)

► Confidentialité

Dans le but de protéger toutes informations technique, commerciale ou financière communiquées par le donneur de licence au preneur de licence, une clause de confidentialité est souvent intégrée au contrat de licence. Elle peut permettre d'encadrer les moyens mis en œuvre par le preneur de licence pour conserver le secret de ces informations vis-à-vis des tiers et des employés y ayant accès.

► Clause de reddition des comptes

Il semble normal, lorsque la redevance est proportionnelle, que le preneur de licence soumette sa comptabilité au contrôle du donneur de licence. Ce dernier aura ainsi la faculté de vérifier la régularité des déclarations de son preneur de licence. Les parties peuvent également convenir que le contrôle sera effectué par un expert-comptable, lequel est tenu d'une obligation de secret.

► Défense du brevet

Le donneur de licence peut imposer à son preneur de licence de lui signaler toutes les atteintes aux brevets concédés dont il aurait connaissance.

► Clause de non-contestation

Afin d'échapper aux conséquences de l'annulation de brevet sur les contrats de licence, le donneur de licence peut vouloir inclure dans le contrat une clause dite de non-contestation par laquelle le preneur de licence s'interdit de contester la validité du brevet donné en licence.

Cette clause est généralement considérée comme une clause anticoncurrentielle.

▶ Clause de préemption

La présence d'une clause de préemption dans le contrat permet, pour le preneur de licence, de se porter acquéreur du brevet dont il a la jouissance, par priorité à tous tiers, lorsque ce brevet est mis en vente.

▶ Clauses relatives aux perfectionnements apportés par le preneur de licence

Le preneur de licence est tenu d'informer le donneur de licence des perfectionnements apportés, c'est-à-dire de toute invention nouvelle qui se rattache techniquement au brevet licencié. Il peut être intéressant d'ajouter dans le contrat une clause stipulant explicitement les conditions d'exploitation et d'utilisation desdits perfectionnements par le donneur de licence.

IV. FIN DE CONTRAT ET LITIGES

1. FIN DE CONTRAT

► [voir contrat accord de licence, article 11](#) ◀

La fin d'un contrat de licence peut avoir lieu dans différents cas.

► Contrat arrivé à son terme

C'est le cas le plus simple : le contrat comporte une date de fin ou la validité du brevet est arrivée à son terme.

- Si le brevet est toujours en vigueur, le preneur de licence doit alors stopper toute exploitation. Il sera donc important pour ce dernier de prévoir au mieux cette fin de contrat, afin de ne pas conserver de stock, car il ne sera plus autorisé à vendre les produits issus de la licence du brevet au-delà de la date de fin du contrat.
- Si le brevet n'est plus en vigueur et tombe ainsi dans le domaine public, il peut continuer son exploitation.

► Inexécution des obligations du donneur de licence ou du preneur de licence

Si une des parties ne tient pas ses obligations, alors le contrat peut être annulé. Le contrat n'est plus valable pour l'avenir : c'est-à-dire que les redevances déjà versées par le preneur de licence restent propriété du donneur de licence.

► Présence d'une clause de résolution de plein droit

Une clause résolutoire de plein droit est une clause qui permettra la résolution du contrat, par une des parties, pour sanctionner l'inexécution totale ou partielle du co-contractant défaillant.

Cette clause peut, par exemple, être utilisée par le donneur de licence pour faillite du preneur de licence, seulement si le donneur de licence n'est pas à l'origine de la défaillance du preneur de licence.

► Annulation du titre

Il est très probable qu'en réponse à une action en contrefaçon, le présumé contrefacteur agisse en nullité du brevet.

Si la nullité totale du brevet est annoncée, alors le contrat n'a plus d'objet et devient caduque.

Par contre si une nullité partielle est décidée, l'annulation du contrat ne sera pas totale. Dans ce cas, il est préférable d'amender le contrat afin que celui-ci prenne en considération les modifications de la portée du brevet.

Dans le cas où la nullité du brevet est jugée, le contrat disparaît de manière rétroactive. De manière générale, le donneur de licence n'a aucune obligation de restituer entièrement les montants versés par le preneur de licence. Dans des cas particuliers, un remboursement partiel peut être envisagé.

2. LITIGES

Il est préférable, qu'avant tout litige entre le donneur de licence et le preneur de licence, il soit prévu dès la création du contrat de licence une clause décidant du moyen de résolution du conflit à défaut de règlement amiable entre les parties : arbitrage ou contentieux au Tribunal de Grande Instance.

Une clause dite « clause compromissoire » peut être ajoutée au contrat, pour permettre l'arbitrage des conflits d'ordre contractuel.

Dans le cas où aucune clause compromissoire n'a été prévue dans le contrat de licence, il ne sera pas possible de faire appel à l'arbitrage. Il sera donc nécessaire de régler les litiges dans un Tribunal de Grande Instance.

L'arbitrage est une procédure permettant de soumettre un différend à un tribunal arbitral, composé d'un ou plusieurs arbitres ayant été choisis préalablement par les parties au contrat, et dont la décision engagera seulement les deux parties qui ont décidé de faire appel à lui. Il n'est pas possible de faire appel à l'arbitrage pour demander la nullité du brevet.



INPI

contact@inpi.fr

INPI Direct : 0820 210 211

www.inpi.fr