université PARIS-SACLAY

L'analyse juridique de la technologie dans les contrats internationaux de coopération industrielle

Thèse de doctorat de l'université Paris-Saclay

École doctorale n° 630, DEM pôle droit
Spécialité de doctorat : Sciences juridiques
Unité de recherche : Université Paris-Saclay,
Institut droit éthique patrimoine, 92330, Sceaux, France
Référent : Faculté de droit, économie et gestion

Thèse présentée et soutenue à Sceaux, le 4 novembre 2020, par

Mohammad Hossein SHEKARCHIZADEH

Composition du Jury

Véronique MAGNIER Professeur, Université Paris-Saclay	Président
Marion COTTET Professeur, Université de Bretagne Occidentale	Rapporteur
Franck MACREZ Maître de conférences, Université de Strasbourg	Rapporteur
Farhad IRANPOUR Associate Professor, Université de Téhéran	Examinateur
Xavier BOUCOBZA Professeur, Université Paris-Saclay	Directeur de thèse

Thèse de doctorat

NNT : 2020UPASH008

AVERTISSEMENT

La Faculté n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans cette thèse ; ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur.

تقدیم به نازنین پدر و مادرم

À mes merveilleux parents

REMERCIEMENTS

Je tiens à exprimer ma sincère reconnaissance à Monsieur le Professeur Xavier Boucobza, qui m'a fait confiance en acceptant de diriger ce travail et l'a suivi avec attention et bienveillance.

Je remercie très vivement les membres de mon jury pour avoir lu et jugé ma thèse.

Ma plus profonde gratitude va à mes parents, ma sœur et ma compagne qui ont su faire preuve d'un soutien à toute épreuve et d'une patience infinie.

Je remercie également mes amis, mes collègues-chercheurs ainsi que mes associés pour leur soutien et leurs encouragements, et notamment Lina et Seymour pour leurs relectures.

Cette thèse ne se serait réalisée sans la contribution humaine et intellectuelle de ces personnes qui me sont chères.

Ces longues années de doctorat m'ont permis de réaliser mes travaux de recherche au sein de l'une des institutions les plus renommées, l'Université Paris-Saclay. J'ai pu ainsi sortir plus riche grâce à la rédaction d'une thèse qui sera, je l'espère, utile pour les étudiants, les chercheurs et les professionnels de droit. Ces années m'ont également permis de mener des projets au sein de l'écosystème pédagogique et entrepreneurial français. J'ai pu ainsi grandir mais aussi contribuer, je l'espère, à son développement par la création d'entreprises, d'associations et de formations d'excellence.

Je remercie celles et ceux qui m'ont permis de réaliser ces projets. Qu'ils veuillent bien trouver ici l'expression de ma plus sincère reconnaissance.

ABRÉVIATIONS PRINCIPALES

ADPIC	Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
AIPPI	Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle
Al.	Alinéa
ALENA	Accord de libre-échange nord-américain
AMM	Autorisation de mise sur le marché
Ann.	Annexe
Ann. propr. ind.	Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire
Art.	Article(s)
Av. J.-C.	Avant Jésus-Christ
BOT	Build, Operate, Transfer
C. civ.	Code civil
C. com.	Code de commerce
C. santé publ.	Code de la santé publique
CBE	Convention de Munich de 1973 créant l'Office européen des brevets
CCI	Chambre de Commerce Internationale
Ch.	Chambre
CIRDI	Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements
Civ.	Cour de cassation, chambre civile
Cl.	Clause(s)
CMF	Code monétaire et financier
CNUCED	Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement
CNUDCI	Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International
Com.	Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique
Comm.	Commentaire
Cons.	Considérant
CPI	Code de la Propriété Intellectuelle
Crim.	Cour de cassation, chambre criminelle
CUP	Convention de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 1883
D.	Recueil Dalloz
Dir.	Directive

Directive 2016/943	La directive 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites
Dos.	Dossier
Dr.	Droit
Éd.	Édition
EEE	Espace Économique Européen
Égal.	Également
Entr.	Entreprise
EPC	Engineering procurement construction
Ét.	Étude
FIPPA	Iranian Foreign Investment Promotion and Protection Act
JCP	La semaine juridique
JCP E	La semaine juridique – Entreprises et affaires
JCPOA	Joint Comprehensive Plan of Action
JUB	Convention sur la juridiction unifiée des brevets de l'Union européenne de 2013
Infra	Ci-dessous
INPI	Institut national de la propriété industrielle
Int.	Droit international
LoI	Letter of Interest
Min.	Minutes
MoU	Memorandum of Understanding
MTA	Material Transfer Agreement
Nbp.	Note(s) de bas de page
OAPI	Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle
Obs.	Observation(s)
OCDE	Organisation de coopération et de développement économiques
OEB	Office européen des brevets
OMC	Organisation Mondiale du Commerce
OMPI	Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
ONUDI	Organisation des Nations unies pour le développement industriel
P. / Pp.	Page / Plusieurs pages
PCT	Traité de Washington sur la coopération en matière de brevet de 1970

PIBD	Propriété Industrielle - Bulletin Documentaire
PLT	Traité de l'OMPI sur le droit des brevets de 2000
Pr.	Par
Prop.	Propos
R.D.A.I.	Revue du Droit des Affaires Internationales
R&D	Recherche et développement
Règ.	Règle(s)
Règlement 316/2014	Règlement européen numéro 316/2014 du 21 mars 2014 de la Commission relatif à l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords de transfert de technologie
Règlement 330/2010	Règlement européen numéro 330/2010 du 20 avril 2010 de la Commission relatif à l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées
Règlement 428/2009	Règlement européen numéro du 5 mai 2009 du Conseil européen instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage
Règlement 1217/2010	Règlement européen numéro 1217/2010 du 14 décembre 2010 de la Commission relatif à l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'accords de recherche et de développement
Règlement 1257/2012	Règlement européen numéro 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet
Règlement 2019/452	Règlement européen numéro 2019/452 du Parlement européen et du conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union
Rome I	Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles
Rome II	Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles
RTD Civ.	Revue trimestrielle de droit civil
RTD Com.	Revue trimestrielle de droit commercial

RTD Eu.	Revue trimestrielle de droit européen
Somm.	Sommaire
Supra	Ci-dessus
T.	Tome
TBI	Traité bilatéral d'investissement
TFUE	Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
TGI	Tribunal de grande instance
Trad.	Traduit
USITC	United States International Trade Commission
UTSA	Uniform Trade Secrets Act
V.	Voir
Vs.	Versus

SOMMAIRE

Introduction

Partie I : La protection de la technologie

Titre I : La titularité de la technologie

Chapitre I : La nature juridique de la technologie
Chapitre II : La titularité de la technologie en fonction de son régime de protection

Titre II : Les moyens de protection de la technologie

Chapitre I : La protection de la technologie par le droit des brevets d'invention
Chapitre II : La protection de la technologie par le régime du secret d'affaires

Partie II : Le transfert international de la technologie

Titre I : Le régime juridique du transfert international de technologie

Chapitre I : Les transferts internationaux de technologie
Chapitre II : Les transferts internationaux de technologie et leur conformité vis-à-vis des dispositions impératives

Titre II : Le traitement de la technologie dans les contrats internationaux de coopération industrielle

Chapitre I : Le traitement des inventions brevetées dans les contrats internationaux de coopération industrielle
Chapitre II : Le traitement des technologies non brevetées dans les contrats internationaux de coopération industrielle

Conclusion

INTRODUCTION

« *Avec la technologie, nous changeons le monde.* »
Bill Gates[1]

1. Le mot « technologie » a été employé pour la première fois en 1829 par Jacob Bigelow[2], ancien professeur à *Harvard*[3]. Bien que ce terme ne soit pas employé avant le 19ème siècle, la technologie elle, est utilisée depuis au moins 2,5 millions d'années, quand les hominidés (*Homo habilis* puis *Homo erectus*) laissent au Kenya et en Éthiopie les premières traces d'innovation en taillant la pierre pour en faire des outils[4]. Au cours de cette même période, l'être humain apprend à faire le feu et à le maîtriser. Cela marque un tournant technologique important qui permet de rendre les aliments plus digestes et d'éliminer les pathogènes par la cuisson, ainsi que de se protéger des prédateurs[5]. Depuis, l'humanité a connu d'autres avènements technologiques majeurs comme la révolution néolithique et l'invention de l'agriculture vers 8000 av. J.–C. au Proche-Orient, la révolution industrielle en 1760 en Angleterre et l'aptitude de la production de masse au début du 20ème siècle, notamment avec les usines automobiles *Ford* aux États-Unis et leurs méthodes visant à augmenter la productivité[6].

2. **L'évolution de la technologie.** La vitesse du développement des technologies n'a pas toujours été la même. Il y a 40 000 ans, l'*Homo sapiens* moderne invente une nouvelle technique de taille de la pierre qui permet d'obtenir une plus grande surface de coupe à partir

[1] Entrepreneur et philanthrope américain, cofondateur et ex-président de *Microsoft* et coprésident de la Fondation *Bill and Melinda Gates*.
[2] J. BIGELOW, *Elements of Technology, taken chiefly from a course of Lectures delivered at Cambridge, on the Application of the Sciences to the useful Arts*, Boston : Hilliard, Gray, Little and Wilkins, 1831, 1829, 2nd ed.
[3] K. KELLY, « Epic story of technology », conférence TEDx Amsterdam, nov. 2009, disponible sur https://www.ted.com/talks/kevin_kelly_tells_technology_s_epic_story/transcript?language=fr#t-65333, consulté le 18/07/2020.
[4] I. TATTERSALL, *L'émergence de l'homme. Essai sur l'évolution et l'unicité humaine*, Paris : Gallimard, Coll. Folio essais, 2003.
[5] Pour plus de développements sur cette période, v. J.-J. ANNAUD, *La guerre du feu*, 1981, 100 min..
[6] T. LEFÈVRE, « Une très brève histoire de la technologie humaine », *Planète viable*, avr. 2013.

d'un volume lithique donné. Cela sera le point de départ d'une accélération exponentielle du rythme de l'innovation qui continue jusqu'à nos jours[7]. Un exemple contemporain de cette accélération est l'évolution et l'adoption des technologies de communication : le téléphone fixe a mis 50 ans pour se démocratiser tandis que le portable a été planétaire en 8 ans seulement[8]. L'entrée sur le marché de la nouvelle génération des Smartphones par *Apple* en 2007 et les évolutions technologiques qui l'ont depuis suivie sont la suite logique du développement exponentiel de cette industrie.

3. **La circulation de la technologie.** Le transfert de connaissances date de la préhistoire quand les connaissances tacites puis explicites étaient communiquées entre les individus, via le langage, les gestes et les dessins. Avec l'invention de l'écriture en 3000 av. J.–C., un nouveau véhicule a servi au transfert de la technologie[9]. Depuis 18 000 ans, l'humain a procédé à des échanges de matériaux sur de longues distances, plutôt que de se limiter aux ressources disponibles dans un rayon de quelques kilomètres carrés[10]. La circulation ne s'est pas limitée aux simples matériaux ou à des produits fabriqués, mais le savoir-faire de fabrication a petit à petit circulé de sociétés à sociétés. Les relations commerciales, mais aussi l'immigration, la domination politique, les invasions et l'espionnage industriel ont été la source de tels mouvements[11].

Entre le milieu du 18ème siècle et le milieu du 19ème siècle, la Grande-Bretagne était la principale source de connaissances techniques, qui furent diffusées dans l'ensemble du monde. Une sorte de transfert unidirectionnel de technologie s'est alors installé dans lequel l'industrie textile, notamment la filature de coton, ainsi que les machines à vapeur représentaient les principaux domaines de son application. Avec le développement industriel de l'Europe de l'Ouest et des États-Unis, ce statut a été enlevé à la Grande Bretagne. La

[7] T. LEFÈVRE, « Une très brève histoire de la technologie humaine », *Planète viable*, avr. 2013.
[8] R. KURZWEIL, « The accelerating power of technology », conférence TED, Californie, fév. 2005, disponible sur https://www.ted.com/talks/ray_kurzweil_the_accelerating_power_of_technology/transcript#t-258791, consulté le 18/07/2020.
[9] A. W. SAZALI, A. HASLINDA, U. JEGAK, C. R. RADUAN, « Evolution and Development of Technology Transfer Models and the Influence of Knowledge-Based View and Organizational Learning on Technology Transfer », *Research Journal of International Studies*, Issue 12, oct. 2009.
[10] J. DIAMOND, trad. pr. M. BLANC, *Le troisième chimpanzé : Essai sur l'évolution et l'avenir de l'animal humain*, Paris : Folio, 2011.
[11] M. FEUGÈRE, « Technologies, artefacts et histoire », *Mélanges de la Casa de Velázquez*, 43 – 1, 2013, pp. 199-205.

multiplication des centres de connaissances et d'innovation a alors depuis, entrainé une complexification des flux technologiques[12].

4. **La protection de la technologie.** Les peuples à l'origine des innovations majeures ont toujours jalousement protégé leur savoir-faire afin de conserver un avantage stratégique ou économique. La meilleure illustration historique est celle de la soie, qui a été inventée par les chinois en 2500 av. J.–C. et commercialisée en Corée, au Japon, en Inde et jusqu'en Europe. Les Chinois avaient réussi pendant des centaines d'années à protéger de leur clientèle, les informations liées à l'origine animale du fil, la manière de le récolter et sa méthode de fabrication. Quand le secret a été divulgué, la Chine a naturellement perdu l'avantage que lui procurait l'exclusivité[13]. Au 18ème siècle, lors de la dominance industrielle britannique, les technologies étant souvent du domaine de la mécanique, elles étaient aisément copiables et adaptables par processus d'ingénierie inverse[14]. Les Britanniques avaient alors eu l'idée d'instaurer à cette époque des lois interdisant la migration de la technologie. Toutefois, les transferts de technologies se faisant par des individus, les Français avaient finalement réussi à obtenir le savoir-faire de la fabrication de l'acier en embauchant des artisans britanniques et à travers l'espionnage industriel. Des méthodes similaires avaient également été employées par les Américains dans l'industrie textile. Ces méthodes de transfert de technologie ont abouti au succès de l'industrie textile aux États-Unis dans les 18ème et 19ème siècles[15].

Deux avènements majeurs ont marqué le niveau de protection des technologies à partir de la deuxième moitié du 19ème siècle : en premier, la seconde révolution industrielle et l'apparition de nouvelles technologies dans les industries de l'électrotechnique, de la chimie et de l'automobile qui, étant trop complexes, n'étaient pas aisément copiables via un processus d'ingénierie inverse[16]. Et en second, la signature de la convention de l'Union de Paris et par la suite, l'adoption et l'harmonisation, pas à pas, de la propriété industrielle à

[12] P.-Y. DONZÉ, « Transfert de technologies et de connaissances », *Dictionnaire Historique de la Suisse*, oct. 2018.
[13] M. FEUGÈRE, « Technologies, artefacts et histoire », *Mélanges de la Casa de Velázquez*, 43 – 1, 2013, pp. 199-205.
[14] P.-Y. DONZÉ, « Transfert de technologies et de connaissances », *Dictionnaire Historique de la Suisse*, oct. 2018.
[15] A. W. SAZALI, A. HASLINDA, U. JEGAK, C. R. RADUAN, « Evolution and Development of Technology Transfer Models and the Influence of Knowledge-Based View and Organizational Learning on Technology Transfer », *Research Journal of International Studies*, Issue 12, oct. 2009.
[16] P.-Y. DONZÉ, « Transfert de technologies et de connaissances », *Dictionnaire Historique de la Suisse*, oct. 2018.

travers le monde est venue créer (ou reconnaître) via le brevet et d'autres mécanismes, des droits pour l'inventeur ou le détenteur de la technologie.

5. **La délocalisation de la production.** Les pays avec un niveau moins élevé de développement ont un avantage concurrentiel par rapport aux pays développés : le coût de la main d'œuvre. Cet argument a convaincu les entreprises détentrices de technologies des pays développés – pour qui les coûts de main-d'œuvre constituaient dans certains secteurs, entre 50 et 70 % des coûts de production – de délocaliser leurs productions vers des pays à bas salaire[17]. La première délocalisation semble dater de 1867 quand l'entreprise américaine *Singer*, spécialisée dans le montage des machines à coudre, a délocalisé une partie de sa production en Ecosse[18]. D'autres industriels ont par la suite pratiqué ce mécanisme jusqu'à ce que cela devienne répandu dès le début du 20ème siècle, quand les négociants en textile *Siber Hegner & Co.* ont installé par exemple des machines à filer la soie au Japon[19] ou quand *Ford*, bon ambassadeur du capitalisme américain, a délocalisé sa production dans d'autres continents tels que l'Asie, l'Océanie ou l'Amérique du Sud. Le mouvement de la délocalisation s'amplifie dans les années 1960[20] avec, entre autres, l'industrie horlogère suisse qui transféra une partie de sa production de pièces de montres en Asie. Cela va contribuer par la suite à la naissance d'une industrie concurrente à Hong Kong[21]. En cette première moitié du 21ème siècle, des pays émergents comme l'Inde, le Vietnam, le Pakistan ou la Pologne sont devenus les destinations préférées des entreprises technologiques américaines et ouest-européennes pour délocaliser ou sous-traiter leurs productions.

6. **Les intérêts des pays développés et des pays émergeants dans le transfert international de technologies.** D'une part, les pays développés investissent énormément pour produire et développer des connaissances technologiques et souhaitent logiquement avoir un retour sur leurs investissements. D'autre part, les pays émergeants n'ayant pas

[17] H. VERHULST, « Commerce international de licences de technologie portant sur des savoir-faire et des secrets d'affaires », disponible sur https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/fr/documents/pdf/trade_technology.pdf, consulté le 18/07/2020.
[18] J. LIBESKIND, « En 2017, la délocalisation fête ses 150 ans. », *Logicités*, 2017, https://www.logicites.fr/2017/02/04/delocalisation-nest-quun-probleme-social/, consulté le 18/07/2020.
[19] P.-Y. DONZÉ, « Transfert de technologies et de connaissances », *Dictionnaire Historique de la Suisse*, oct. 2018.
[20] J. LIBESKIND, « En 2017, la délocalisation fête ses 150 ans. », *Logicités*, 2017, https://www.logicites.fr/2017/02/04/delocalisation-nest-quun-probleme-social/, consulté le 18/07/2020.
[21] P.-Y. DONZÉ, « Transfert de technologies et de connaissances », *Dictionnaire Historique de la Suisse*, oct. 2018.

suffisamment investi dans la recherche et le développement de connaissances techniques – par manque de moyens ou parce qu'ils ne maitrisent pas les technologies de base qui serviraient à la création de technologies plus avancées - sont en besoin de savoirs techniques et scientifiques. Ces derniers contribueraient de manière substantielle au développement et à la croissance économique de ces pays[22]. La logique de l'offre et de la demande a donc abouti aux transferts de connaissances entre les pays qui détiennent les technologies et ceux qui en ont besoin. Les transferts internationaux de technologies sont alors pratiqués à travers le monde et ont pris, en raison de la dynamique internationale du développement industriel, du changement technique et du contexte institutionnel, des formes diverses au cours du temps[23]. La mondialisation, l'ouverture des frontières, ainsi que le caractère immatériel de la technologie[24] ont intensifié cette pratique. Pourtant, le contexte n'est pas aussi simple que cela.

Du côté des puissances économiques et technologiques, il y a toujours cette crainte de se voir déposséder de son savoir après l'avoir partagé avec son partenaire, ou bien, à l'image de l'horlogerie à Hong Kong, se créer un concurrent qui, en plus, peut avoir l'avantage de produire avec des coûts moins élevés. Cette crainte demeure dans le fait que certains pays dans lesquels arrivent les technologies ne disposent pas de systèmes de propriété intellectuelle robuste[25]. Pour remédier à cela, les titulaires de technologies ont instauré plusieurs stratagèmes : conserver leurs départements de recherche et développement à proximité[26], conserver les derniers progrès techniques et ne transférer que les anciennes versions pour ne pas perdre l'avance technologique, quand une délocalisation de production est opérée, empêcher par voies légales, contractuelles et matérielles, les préposés de la structure réceptrice d'avoir accès au cœur du savoir-faire, etc.

---

[22] P.-Y. DONZÉ, « Transfert de technologies et de connaissances », *Dictionnaire Historique de la Suisse*, oct. 2018.
[23] P.-Y. DONZÉ, « Transfert de technologies et de connaissances », *Dictionnaire Historique de la Suisse*, oct. 2018.
[24] V. *Infra.* n° 47.
[25] H. VERHULST, « Commerce international de licences de technologie portant sur des savoir-faire et des secrets d'affaires », disponible sur https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/fr/documents/pdf/trade_technology.pdf, consulté le 18/07/2020.
[26] H. VERHULST, « Commerce international de licences de technologie portant sur des savoir-faire et des secrets d'affaires », disponible sur https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/fr/documents/pdf/trade_technology.pdf, consulté le 18/07/2020.

Du coté des pays récepteurs de technologies, l'expérience n'a pas toujours été comme ce qui avait été anticipé. Certains pays comme le Japon des années 1950 ont pu transformer la réception de la technologie en une maitrise de la technologie, s'en inspirer pour l'adopter localement et devenir pas à pas une puissance technologique. Mais ce modèle est loin de s'être produit partout. Malgré des efforts considérables, la grande majorité des pays récepteurs de technologies sont en dépendance économique de leurs fournisseurs[27]. En d'autres termes, ils sont davantage consommateurs que producteurs et manipulateurs de connaissances techniques[28]. Pour ne pas tomber dans ce piège, la Chine, par exemple, longtemps connue comme le territoire idéal pour la délocalisation, s'est mis depuis la fin des années 1970 à mener une politique d'acquisition et de création de technologies. De ce fait, les multinationaux étrangers qui souhaitent participer à des appels d'offre dans ce pays doivent accepter de transférer leurs technologies clés en Chine. L'exemple parfait est le TGV. Au départ, des technologies de pointe ont été transférées de géants comme *Alstom* et *Siemens* en Chine pour la réalisation des premières lignes de TGV[29], pour qu'en 2017 le gouvernement chinois annonce la construction d'un TGV entièrement « *made by China* »[30]. L'autre exemple est l'acquisition en 2015 par *Lenova* de la division PC de l'américain *IBM*[31]. Ce qui prouve une volonté de la Chine de non seulement avoir des droits d'utilisation mais d'être aussi titulaire de certaines technologies stratégiques. Tous les pays n'ont pas la force de frappe de la Chine, mais des dispositions sont mies en place dans les différents pays émergeants pour prioriser l'acquisition de la maitrise industrielle[32].

Pour durer, les rapports entre émetteurs et récepteurs de technologies devraient prendre en compte les préoccupations des deux côtés. Ces rapports sont, à grande échelle, régis par des structures contractuelles connues sous le nom de « coopération ».

---

[27] E. BEATTY, « Approaches to Technology Transfer in History and the Case of Nineteenth-Century Mexico », *Colorado Institute for Technology Transfer and Implementation*, vol. 1, num. 2, août 2003, pp. 167-200.
[28] UNCTAD, *Transfer of technology*, Genève : United Nations publication, IIA issues paper series, 2001, p. 21.
[29] Z. CHEN, K. E. HAYNES, « A Short History of Technology Transfer and Capture: High Speed Rail in China », *SSRN*, 2016, p. 9.
[30] V. FORTAT, « TGV chinois : une remontée de filière à grande vitesse », *Asyalist*, 2017, disponible sur https://asialyst.com/fr/2017/06/22/tgv-chinois-remontee-filiere-grande-vitesse/, consulté le 16/08/2020.
[31] « Chine, l'usine du Monde : 2001 à nos jours », ARTE, diffusé le 1er oct. 2019, disponible sur https://www.youtube.com/watch?v=mmgfRScDwGo, consulté le 16/08/2020.
[32] V. *infra*. n° 92 et 93.

7. **La coopération : le constat.** Il existe un « monde » de la coopération interentreprises qui est assez secret mais particulièrement vivant[33]. Rares, en effet, sont les entreprises qui peuvent agir seules. Les motivations de la conclusion de contrats de coopération peuvent être la fourniture ou la partage de connaissances techniques, la recherche de meilleures conditions de production et d'utilisation de la main d'œuvre, la diminution des coûts de production, l'augmentation des séries de production, la spécialisation des productions, la recherche de nouveaux marchés, etc[34]. Pratiquement toutes les entreprises ont besoin de s'unir pour prendre un marché ou le réaliser. Elles gardent leur indépendance, mais créent une « communauté d'intérêts » avec cette idée que la coopération leur permettra d'atteindre de meilleurs résultats. Nombreux sont les exemples de coopérations : recherche pétrolière, réalisation de prototype, construction aéronautique, édification d'autoroute, grands travaux, développement d'exportation, etc. Le contrat de coopération n'est pas limité au secteur industriel. Elle est opérée dans les services, les banques, les assurances, les transports, la distribution, etc. Or, c'est sans doute dans le domaine de la production qu'elle est la plus répandue et la plus originale[35] et seule cette catégorie fait l'objet de notre recherche.

8. Dans de nombreux cas, les coopérations stratégiques entre les entreprises peuvent prévoir un accord de transmission de technologie. Ces coopérations sont généralement utiles pour permettre à une entreprise d'atteindre ses objectifs tout en conservant la souplesse nécessaire pour s'adapter rapidement aux progrès techniques. Des coopérations bien conçues aident les partenaires à mettre en commun les compétences, à investir de nouveaux marchés, à partager les risques financiers et à commercialiser plus efficacement leurs produits et services. Les coopérations favorisent l'intérêt mutuel mais les alliances ne durent que tant qu'elles ont une dynamique « gagnant-gagnant[36] ». Un célèbre exemple contemporain de coopération qui n'a pas pu garder son équilibre à travers le temps est l'alliance entre *Danone* et l'homme d'affaire et politicien chinois *Zong Qinghou* en 1996 dans le cadre de la société *Wahaha*. La partie chinoise se sentant en désavantage après quelques années d'alliance, va même jusqu'à mettre sur pied un réseau parallèle de fabrication de produits utilisant les mêmes technologies que celles du groupe *Danone*. Cela a donné suite à de longues années de conflit et de

[33] G. FARJAT, *Pour un droit économique*, Paris : PUF, 2004, p. 325.
[34] H. LESGUILLONS, *Lamy contrats internationaux*, Tome 5, jan. 1987, div. 7, ann. 030/1-5.
[35] F. COLLARD DUTILLEUL, P. DELEBECQUE, *Contrats civils et commerciaux*, Paris : Dalloz, 2019, p. 931.
[36] « *Win-win* ».

négociation entre les deux parties, jusqu'à la sortie en fin 2009 de *Danone* du capital de la société *Wahaha*[37]. On ne sait pas à quel point un tel incident aurait pu être évité, mais il est certain que dans chaque coopération, les parties doivent traiter les questions de droit de technologie de façon appropriée afin de préserver leurs intérêts respectifs[38].

9. **Le devoir de coopération.** Le droit international dispose d'un devoir dit de « coopération » entre les parties à un contrat. Ce devoir qui a ses racines dans « le principe de la bonne foi », « l'obligation générale de loyauté »[39] et « *l'obligation d'atténuer le préjudice en cas d'inexécution », vise à « provoquer une action commune des parties, à rendre celles-ci solidaires dans la recherche des voies et moyens leur permettant d'atteindre la satisfaction recherchée par chacune d'elles, de résoudre les difficultés qui parfois jonchent la formation ou l'exécution de leur contrat* »[40]. Selon l'article 5.1.3 des Principes d'Unidroit, « *Les parties ont entre elles un devoir de coopération lorsque l'on peut raisonnablement s'y attendre dans l'exécution de leurs obligations* ». Ce devoir peut se manifester à travers la volonté et la solidarité des parties pour mener et faire perdurer une coopération « gagnante-gagnante » vers un objectif contractuel commun[41]. Il faut cependant noter, que le devoir de coopération connaît des limites. La disposition se réfère aux attentes « raisonnables ». Il ne doit pas bouleverser la répartition des devoirs dans l'exécution du contrat[42].

10. **Le contrat international de coopération industrielle : la définition.** La coopération n'est pas une notion juridique. Cette opération est évoquée dans des guides, rapports ou conventions bilatérales ou multilatérales mais n'a pas été définie dans des textes de loi. Elle est pourtant largement adoptée dans la pratique internationale. En 1976, les Nations-Unies ont publié un guide pour la rédaction de contrats internationaux de coopération industrielle. La coopération industrielle est désignée dans ce guide comme « *des opérations étalées sur*

[37] B. LEBLANC, *Fin de conflit entre Danone et le chinois Wahaha*, publié le 30 sept. 2009, disponible sur https://www.usinenouvelle.com/article/fin-de-conflit-entre-danone-et-le-chinois-wahaha.N118256, consulté le 16/08/2020.
[38] OMPI, « Aperçu des accords contractuels de transfert de technologie », n° 11, disponible sur http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/fr/documents/pdf/technology_transfer.pdf, consulté le 16/08/2020.
[39] LE LAMY SOCIÉTÉS COMMERCIALES, « Exécution — Loyauté contractuelle — Best efforts », *Lamyline*, juin 2019, § 1897.
[40] F. DIESSE, « L'exigence de la coopération contractuelle dans le commerce international », *Revue de droit des affaires internationales*, 1999, n° 7, pp. 737-782, p. spéc. 748.
[41] F. DIESSE, « Le devoir de coopération comme principe directeur du contrat », *Arch. phil. Droit*, 1999, n° 43, pp. 259-302, p. spéc. 302.
[42] Art. 5.1.3, Principes d'Unidroit relatifs aux contrats du commerce international, 2016.

plusieurs années qui, en allant au-delà de la vente ou de l'achat simple de biens et de services, impliquent la création d'une communauté d'intérêts entre parties appartenant à des pays différents ayant pour but la constitution d'avantages mutuels pour les deux parties intéressées »[43]. Ce texte nous donne une base de réflexion. Nous présentons ci-dessous les éléments qui composent pour nous un « contrat international de coopération industrielle » :

- 11. **Il va au-delà de la vente :** la coopération n'est pas un contrat d'achat ou de vente de produits ou services. L'achat ou la vente peut cependant faire partie d'un ensemble d'opérations qui constituent la coopération industrielle.

- 12. **L'indépendance des parties :** les cocontractants sont des structures autonomes et indépendantes les unes des autres. Cela ne veut pas dire que l'un d'entre eux ne bénéficie pas d'une position dominante au vu de sa puissance politique[44], économique ou technologique. Cela veut dire que l'un d'entre eux ne doit pas être dans une situation de dépendance économique et assujetti à la politique de l'autre. C'est le cas par exemple quand l'une des parties est subordonnée à l'autre. Ces opérations seraient dans ce cas des « intégrations » et non des « coopérations »[45]. Dans une coopération, chaque partie doit pouvoir jouir d'une totale liberté économique.

- 13. **L'*animus cooperandi* :** à l'image du « devoir de coopération », les parties d'un tel accord sont animées par une volonté de coopération[46].

- 14. **La création et le partage d'une communauté d'intérêts :** dans le cadre d'une coopération, les parties vont partager un ensemble de ressources économiques, humaines, technologiques, politiques, etc. en vue d'obtenir des résultats qui seraient dans l'intérêt de l'ensemble des partenaires. Cela ne veut pas pour autant dire que les fruits de la coopération seraient partagés de manière égalitaire entre les parties.

[43] NATIONS UNIES, *Guide sur la rédaction de contrats internationaux de coopération industrielle*, New York : 1976, n° 3 ; H. LESGUILLONS, *Lamy contrats internationaux*, Tome 5, jan. 1987, div. 7, ann. 030/1-1.
[44] Par exemple, quand un État ou une société étatique est cocontractant.
[45] F. COLLARD DUTILLEUL, P. DELEBECQUE, *Contrats civils et commerciaux*, Paris : Dalloz, 2019, p. 953. V. *Infra.*. n° 27.
[46] F. DIESSE, « L'exigence de la coopération contractuelle dans le commerce international », *Revue de droit des affaires internationales*, 1999, n° 7, pp. 737-782, p. spéc. 774. V. *Supra*. n° 9.

- 15. **La participation aux risques :** à part les intérêts, l'ensemble des parties vont également participer d'une manière ou d'une autre aux risques que peut engendrer l'activité. La coopération comporte des aléas et aucune des parties ne pourrait se détacher de tout risque.

- 16. **L'étalement dans le temps :** la coopération n'est pas une opération dite *one shot*. Elle dure une certaine période allant jusqu'à plusieurs années.

- 17. **Le caractère industriel :** il est logique qu'une coopération dite « industrielle » doive nécessairement être portée, directement ou indirectement, sur la production et les activités industrielles.

- 18. **L'extranéité :** pour être international, un contrat doit avoir un ou plusieurs d'éléments d'extranéité. Dans ce type de contrat, les parties vont souvent appartenir à des pays différents.

- 19. **Un contrat ou un ensemble de contrats :** une coopération industrielle peut être mise en forme sous un seul contrat, mais fait souvent l'objet d'un ensemble contractuel[47] ou d'un contrat cadre avec plusieurs contrats annexes qui encadrent les opérations[48].

20. **Les différents contrats de coopération.** Le contrat de coopération est plus une catégorie qui regroupe plusieurs contrats qu'un contrat typique. Ces contrats reposent sur des structures classiques telles que la vente ou l'entreprise, mais une intention spécifique de coopération les anime. Les entreprises concluent des accords de coopération, pour différentes intentions. C'est souvent pour les moyens : l'union fait la force et permet de mieux concentrer les efforts. C'est ce qu'on appelle un contrat de coopération-moyen. La coopération peut aussi être un but et constituer l'objet même du contrat. On parle alors d'un contrat de coopération-

[47] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielle*, Paris : Litec, 1993, p. 299.
[48] Les partenariats entre les États ont souvent été désignés sous le terme « coopération » dans les accords bilatéraux et multilatéraux. Ce type de coopération ne fait pas l'objet de notre recherche.

but. Enfin, la coopération peut être à la fois le moyen et le but du contrat[49]. On l'a appelée la coopération-mixte :

- 21. **La coopération-moyen :** les entreprises coopèrent pour donner une dimension plus considérable à leurs capacités. Les contrats de coopération-moyen permettent à deux ou plusieurs entreprises de partager des compétences différentes ou bien d'unir leurs moyens pour satisfaire un objectif qui dépasse leurs propres capacités humaines, techniques ou financières. L'idée est simple et fertile : bien des opérations nécessitent de tels regroupement d'énergie, d'argent ou de compétences[50]. Les plus grands projets humains, tels que le canal de Panama, le canal de Suez, le tunnel sous la Manche, le métro de Pékin, *Airbus*, etc. ont nécessité de tels contrats et depuis finalement assez longtemps[51]. Le contrat de coopération-moyen a pour objet d'aménager la relation des entreprises. Le rapport avec le client n'étant pas dans le champ contractuel, l'essentiel est dans la coopération que les entreprises instituent. En d'autres termes, la coopération est pour les parties un moyen qui forme l'objet du contrat. Elle organise essentiellement la coordination de l'opération, s'agissant des conditions du contrôle de l'opération, l'affection des ressources, la difficile sortie[52]. Il est aussi essentiel de noter que bien que les contrats de coopération s'inscrivent sur le temps, ils n'ont cependant pas la même sensibilité envers ce dernier. Les entreprises peuvent se regrouper de manière temporaire pour mener un projet précis. Ce regroupement d'entreprise peut être de nature purement contractuelle et ne va pas toujours donner lieu à la création d'une personnalité morale. C'est le cas, par exemple, des coopérations sous forme de *consortium* montées dans le cadre d'un appel d'offre. Les opérateurs économiques peuvent aussi se regrouper de manière plus durable et donner naissance à une nouvelle société[53], connue sous le nom de *joint-venture*[54] et baptisée en français « coentreprise », « opération conjointe » ou « entreprise conjointe ». L'opération de *joint-venture*, tout comme celle du *consortium*, se présente souvent comme un faisceau de conventions différentes, de contrats portants sur des droits de

[49] F. COLLARD DUTILLEUL, P. DELEBECQUE, *Contrats civils et commerciaux*, Paris : Dalloz, 2019, p. 931.
[50] D. MAINGUY, *Contrats spéciaux*, Paris : Dalloz, 2018, p. 402.
[51] C.-H. CHENUT, *Le contrat de consortium*, Paris : LGDJ, 2003, p. 4.
[52] D. MAINGUY, *Contrats spéciaux*, Paris : Dalloz, 2018, p. 405.
[53] Sauf pour les *non-equity joint venture*. En ce sens, v. D. MAINGUY, *Contrats spéciaux*, Paris : Dalloz, 2018, p. 405.
[54] K. LAGEFELD-WIRTH, *Les joint-ventures internationales*, Paris : Joly, 1992.

propriété intellectuelle, des contrats de fourniture, des projets de statuts de société, etc., dont l'unité et la cohérence est assurée par un contrat maître, auquel sont associés divers contrats d'application[55].

- 22. **La coopération-but :** Dans un contrat de coopération-moyen, les entreprises mettent en commun un certain nombre de moyens, sans pour autant placer les relations avec le client ou le donneur d'ordre dans le champ contractuel. Quand il est question de faire bénéficier le client, on parle alors de contrat de coopération-but. En fait, les contrats de coopération-but ont comme rôle d'organiser la relation entre l'entreprise ou les entreprises qui ont une expertise d'une part, et le maître de l'ouvrage qui entend en tirer parti, d'autre part. La finalité de ces contrats est bien d'assurer une coopération entre « la partie qui sait » et « la partie qui veut savoir ». Il y a une liste non exhaustive des contrats dans lesquels la coopération peut être le but : ingénierie, assistance technique, formation[56], licence de brevet[57], communication de savoir-faire[58], franchise industrielle, recherche et développement (ci-après R&D), coproduction, réalisation d'ensembles industriels, etc[59].

- 23. **La coopération-mixte :** Il est possible et même très fréquent, qu'un contrat ait la coopération à la fois comme moyen et comme but. À titre d'exemple, les entreprises industrielles et les bureaux d'ingénierie ou les centres de recherche s'allient souvent en créant des *Joint-Venture* pour faire de la R&D. Ou bien, dans le cadre des grands contrats de réalisation d'ensembles industriels, il y a souvent des consortiums qui sont montés entre les opérateurs qui détiennent le savoir-faire et ceux qui mettent en place

[55] V. PIRONON, *Les joint ventures, contribution à l'étude juridique d'un instrument de coopération internationale*, Paris : Dalloz, 2004.
[56] V. *Infra.* n^{os} 773 – 783.
[57] V. *Infra.* n^{os} 626 – 757.
[58] V. *Infra.* n^{os} 758 – 897.
[59] Le Guide pour la rédaction de contrats internationaux de coopération industrielle des Nations Unies, a également énuméré une liste non exhaustive de coopérations industrielles :
« *i) Le transfert de technologie et d'expériences techniques ;*
ii) La coopération dans le domaine de la production, y compris – selon le cas – la coopération dans la recherche et le développement de la spécialisation des productions ;
iii) La coopération pour la mise en valeur des ressources naturelles ;
iv) La commercialisation en commun, ou par compte commun, du produit résultant de la coopération industrielle dans les pays des parties au contrat ou sur des marchés tiers. » V. H. LESGUILLONS, *Lamy contrats internationaux*, Tome 5, jan. 1987, div. 7, ann. 030/1-5.

les installations où des *joint-ventures* sont prévus entre l'émetteur et le récepteur de la technologie.

24. Toutefois, il faut noter que tout contrat susmentionné ne sera pas automatiquement considéré comme contrat de coopération. Pour cela il devra remplir les conditions. Des organisations comme la Fédération internationale des ingénieurs-conseils (ci-après Fidic) puis la Chambre de Commerce International (ci-après CCI) ont proposé des contrats types pour aider les opérateurs économiques à encadrer leurs coopérations industrielles et en quelque sorte équilibrer leurs relations contractuelles.

25. **Les contrats internationaux de coopération industrielle dans les classifications contractuelles.** La technique juridique exige des distinctions et des classifications. Pour déterminer le régime applicable à un contrat, le juge ou l'arbitre devra le classer dans une ou plusieurs catégories, chacune de celles-ci étant soumise à un ensemble de règles[60]. Une bonne classification permet de regrouper de façon rationnelle tous les contrats spéciaux recensés et tous les rapports contractuels nouveaux en leur conférant des principes communs[61]. Les classifications des contrats se sont ainsi multipliées afin de prendre en compte la diversification des modèles contractuels[62]. Afin d'appréhender avec justesse ce que sont les contrats internationaux de coopération industrielle, nous allons les évaluer au regard de différentes classifications contractuelles : la classification générale, contrat nommé ou innommé, contrat civil ou commercial, grand contrat ou petit contrat, contrat-échange, organisation ou coopération et contrat interne ou international.

- 26. **La classification générale des contrats :** François Collard Dutilleul et Philipe Delebecque ont pris en compte des critères sociologique, économique et juridique afin d'établir une classification pertinente et générale pour les contrats. Ils distinguent d'abord les contras relatifs aux biens des contrats relatifs aux services. Il restera alors toute une catégorie de contrats qui ne portent ni sur des biens, ni sur des services. On peut citer comme exemple des contrats tels que la concession, la franchise, la sous-traitance ou l'ingénierie. Ces contrats souvent complexes, sont nés de la pratique et

[60] M. LATINA, « Contrat : généralités – Classifications des contrats », *Rép. civ.*, jan. 2019, n° 199.
[61] B. BERGMANS, « Essai de systématisation nouvelle des contrats de droit privé. Contribution à une théorie générale des contrats », *Rev. rech. juridique*, 1990/3, pp. 411-451.
[62] M. PLANIOL, « Classification synthétique des contrats », *Rev. crit. législ. et jurisp.* 1904, p. 470 et s.

imaginés pour répondre aux problèmes économiques contemporains. Ils relèvent du droit des affaires, et sont, pour l'essentiel, les supports juridiques des opérations de production et de distribution[63]. La troisième catégorie de contrats est intitulée « contrats relatifs à la production et à la distribution »[64]. Outre ces trois catégories, existent aussi les contrats dits « aléatoires » qui obéissent à certaines règles communes, découlant de leur caractère aléatoire[65]. On distingue alors quatre catégories, dans ce que l'on présente comme « la classification générale des contrats » : les contrats relatifs aux biens, les contrats relatifs aux services, les contrats relatifs à la production et à la distribution et les contrats aléatoires.

27. **Le positionnement des contrats internationaux de coopération industrielle dans la classification générale.** Les contrats de coopération, étant des contrats d'affaire complexes, et mis en place pour répondre aux nouveaux besoins économiques, sont placés dans la catégorie des « contrats relatifs à la production et à la distribution ». Par opposition aux « coopérations commerciales »[66] qui entrent dans la catégorie des contrats relatifs à la distribution, les « coopérations industrielles » sont considérées comme l'une des branches des « contrats de production ». L'autre branche des contrats de production sont les « contrats d'intégration » dans lesquels les cocontractants ne sont pas sur le même pied d'égalité. L'un d'entre eux est dans une situation de dépendance économique par rapport à l'autre et est intégré dans une structure[67]. A contrario, les coopérations industrielles sont des contrats égalitaires dans lesquels l'autonomie de chaque partie est respectée[68].

- 28. **Contrat nommé ou contrat innommé :** les contrats de coopération régissent des opérations complexes et donnent lieu à un foisonnement de clauses très variables et

[63] Art. L. 410-1 du C. com. : « *Les règles définies au présent livre s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services …* ».
[64] F. COLLART DUTILLEUL, P. DELEBECQUE, *Contrats civils et commerciaux*, Paris : Dalloz, 2019, p. 39.
[65] Art. 1964 du C. Civ. : « *Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain ...* ».
[66] F. COLLART DUTILLEUL, P. DELEBECQUE, *Contrats civils et commerciaux*, Paris : Dalloz, 2019, p. 985.
[67] F. COLLART DUTILLEUL, P. DELEBECQUE, *Contrats civils et commerciaux*, Paris : Dalloz, 2019, p. 953.
[68] F. COLLART DUTILLEUL, P. DELEBECQUE, *Contrats civils et commerciaux*, Paris : Dalloz, 2019, p. 929.

parfois très originales[69]. Ces contrats reposent souvent sur des structures classiques telles que la vente, le bail et surtout l'entreprise. Or, la liberté contractuelle est plus largement utilisée dans un contrat de coopération qu'ailleurs, la diligence que l'on attend des parties est appréciée avec plus de sévérité et la coordination des tâches est assurée par des clauses très techniques[70]. C'est pourquoi la doctrine classe le contrat de coopération industrielle dans la catégorie des « contrats innommés »[71]. Toutefois, le contrat de coopération est une catégorie qui regroupe plusieurs des contrats contemporains et certains des contrats de coopération font partie des contrats nommés. C'est le cas, par exemple, des contrats de licence de brevet, encadrés en France[72] et dans la grande majorité des pays par les codes relatifs à la propriété intellectuelle. De plus, suivant la logique que la pratique, peut elle-même être une source de nomination pour les contrats, certains modèles de contrats de coopération, en dépit de leur abandon par les législateurs, ont aujourd'hui acquis une maturité suffisante pour qu'ils soient hissés dans le rang des contrats nommés. C'est le cas, par exemple, du contrat de *consortium*, qui est aujourd'hui à force de pratique, du moins assez proche du statut de « contrat nommé »[73]. De ce fait, nous considérons le contrat de coopération industrielle dans sa généralité, comme un contrat innommé, mais la pratique et la loi ont déjà attribué une qualification de « contrat nommé » à certains des contrats de coopération.

- 29. **Contrat civil ou contrat commercial :** c'est l'environnement dans lequel un contrat est conclu qui détermine son caractère civil ou commercial. Il est commercial si, au moins pour l'un des contractants, il constitue un acte de commerce[74]. C'est-à-dire, un acte ou un fait juridique qui par sa forme, sa nature ou la qualité de commerçant de son auteur, est soumis aux règles du droit commercial[75]. Les contrats

[69] B. MERCADAL, P. JANIN, *Les contrats de coopération inter-entreprise,* Paris : Lefèvre, 1974, p. 17.
[70] G. DARMON, « Le contrat de coopération inter-entreprises », thèse sous la direction de J. MESTRE, soutenue en 1998 à l'Université Aix-Marseille 3.
[71] F. COLLART DUTILLEUL, P. DELEBECQUE, *Contrats civils et commerciaux,* Paris : Dalloz, 2019, p. 931.
[72] Art. L. 613-8 du CPI : « *Les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou en partie. Ils peuvent faire l'objet, en totalité ou en partie, d'une concession de licence d'exploitation, exclusive ou non exclusive. …* ».
[73] C-H. CHENUT, *Le contrat de consortium,* Paris : LGDJ, 2003.
[74] Art. L110-1 et L110-2 du C. com.
[75] J. MESTRES, *Droit commercial : droit interne et aspects du droit international*, Paris : LGDJ, 2012, p. 19.

de coopération sont conclus par des entreprises industrielles et commerciales. Cela classe donc ces contrats dans la catégorie des contrats commerciaux.

- 30. **Contrat-échange, organisation ou coopération :** L'une des classifications historiques des contrats est celle qui oppose les « contrats-échanges », c'est à dire les contrats qui « *ont pour objet une permutation au terme de laquelle le bien de A se trouve entre les mains de B et le bien de B entre les mains de A* »[76] aux « *contrats-organisation* », qui se caractérisent par la mise en place d' « *organes chargés d'assurer et de garantir la réalisation de l'objet du contrat selon des modes de répartition des missions et des pouvoirs qui varient selon le type d'organisation* »[77]. Cette distinction faisant écho à l'opposition classique du marché et de la firme, elle oppose les contrats qui réalisent une permutation de biens et de services à ceux qui organisent l'affectation de biens et de services à une entreprise commune. Cette classification bipartite ne permettant plus de considérer la réalité contractuelle, Suzanne Lequette a proposé une troisième catégorie pour les contrats hybrides qui se développent entre ces deux modèles. Elle les a baptisés les « contrats-coopération ». Ces contrats organisent, selon elle, « *une mise en relation d'actifs complémentaires dans le cadre d'un projet commun mettant ainsi en scène des intérêts économiques convergents mais différents* »[78]. Les contrats de coopération industrielle ont justement comme particularité de mettre en relation des ressources technologiques, financières, infrastructurelles, etc. complémentaires sur une durée relativement longue et de prendre en compte ces intérêts économiques convergents mais différents des parties. Ils se rangent donc tout naturellement dans cette catégorie de contrats[79].

- 31. **Contrat interne ou international :** seuls les contrats « internationaux » de coopération industrielle sont traités dans cette recherche. Un contrat est international lorsque « *par les actes concernant sa conclusion ou son exécution, ou la situation des parties quant à leur nationalité ou leur domicile, ou la localisation de son objet, il a*

[76] P. DIDIER, « Brèves notes sur le contrat-organisation », *L'avenir du droit. Mélanges en l'honneur de François Terré*, Paris : Dalloz, PUF, Éditions du Juris-classeur, 1999, pp.635-642, p. spéc. 636.
[77] P. DIDIER, « Brèves notes sur le contrat-organisation », *dans L'avenir du droit. Mélanges en l'honneur de François Terré*, Paris : Dalloz, PUF, Éditions du Juris-classeur, 1999, pp.635-642, p. spéc. 638.
[78] S. LEQUETTE, *Le contrat-coopération*, Paris : Economica, 2012, n° 180.
[79] M. LATINA, « Contrat : généralités – Classifications des contrats », *Rép. civ.*, jan. 2019, n° 225.

des liens avec plus d'un système juridique »[80]. Par exemple un *joint-venture* peut être conclu à New-York entre Renault et Fiat afin de réaliser une usine de fabrication d'automobiles au Rwanda. Il est ici question d'une coopération industrielle en lien avec des systèmes juridiques différents.

32. Le caractère international des contrats demande que la perspective par laquelle est étudiée la technologie dans les coopérations industrielles, soit celle du droit international et des principes généraux du commerce international. Cette méthode est respectée tout au long de cette thèse à l'exception de quand le traitement d'un sujet demande une analyse à partir d'une loi nationale, comme c'est le cas pour les brevets d'inventions (qui dépendent du territoire dans lequel ils ont été déposés[81]) ou des lois de polices applicables aux contrats. Dans ce cas, le droit français, et par conséquent, le droit de l'Union européenne seront sollicités. Cela n'empêchera par pour autant d'avoir, sur des sujets, un regard sur certains droits étrangers comme le droit américain.

33. **Annonce du plan.** La technologie est aujourd'hui la hache de guerre du commerce international. En prenant en compte les exigences des détenteurs et des demandeurs de technologies, nous constatons que, bien que les méthodes évoluent avec le temps, les enjeux sur la technologie sont toujours les mêmes. Le détenteur, créateur ou pas, veut protéger sa technologie (**Partie 1**), tandis que le récepteur souhaite un transfert qui lui permette de pouvoir bénéficier au maximum de la technologie et idéalement atteindre la maîtrise technologique (**Partie 2**).

La « protection » et le « transfert » de la technologie sont traités dans cette thèse, sous les angles légal, contractuel et matériel, et cela dans le cadre des accords internationaux de coopération industrielle.

Partie 1 La protection de la technologie

Partie 2 Le transfert international de la technologie

[80] H. BATIFFOL, « Contrats et conventions », *Rép. Int.*, 1998, n° 9.
[81] V. *Infra*, n^{os} 292 – 300.

PREMIÈRE PARTIE

LA PROTECTION DE LA TECHNOLOGIE

34. Pour pouvoir circuler au-delà des frontières et jouer son rôle capital dans les opérations commerciales, la technologie a besoin de protection. Sans protection, les investissements en recherche et développement ne pourraient être rentables et les inventeurs ne pourraient jouir, comme il se doit, des fruits de leurs créations intellectuelles. La protection de la technologie est aussi déterminante dans les coopérations internationales. Les cocontractants sont contraints de partager leurs innovations avec d'autres parties et cela ne pourrait se faire sans la préconisation de protections adéquates.

35. Pour évaluer la protection, faut-il d'abord que soit reconnue l'objet même de cette protection qu'est la « technologie », comme une entité protégeable. Cette reconnaissance acquise, il conviendra de déterminer le lien entre cette entité protégeable et l'acteur industriel ou scientifique qui la maîtrise (**Titre I**).

36. Etymologiquement, la protection d'une chose se fait contre une autre chose, une action ou bien une personne[82]. Dans notre cas, la protection se fait contre l'exploitation non-autorisée de la technologie, mais aussi contre son obtention illicite ou sa divulgation quand elle est gardée secrète. Justement, en fonction de la stratégie adoptée par les détenteurs, des moyens sont à leur disposition pour protéger la technologie (**Titre II**).

Titre I La titularité de la technologie

Titre II Les moyens de protection de la technologie

[82] La « protection » est définie comme l'« *action de protéger, de défendre quelqu'un contre un danger, un mal, un risque* ». V. LAROUSSE, v° « Protection », disponible sur https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/protection/64513, consulté le 09/02/2020.

TITRE I

LA TITULARITÉ DE LA TECHNOLOGIE

37. Les acteurs économiques qui détiennent les innovations, sont amenés à les partager avec d'autres entreprises ou personnes. Or, dans le cadre de contrats qui donnent sur des coopérations de plusieurs années, il importe particulièrement d'éclaircir qui sont les titulaires des droits, et quels sont les droits dont ils disposent. En d'autres termes, dans une coopération, celui qui détient la technologie doit, sauf en cas d'accord contraire entre les parties ou législations contraignantes, être en mesure de rester le titulaire de son innovation une fois la coopération arrivée à son terme.

38. La reconnaissance d'un droit sur une chose commence par la détermination de la nature juridique de cette chose (**Chapitre I**). Viennent ensuit les droits auxquels peut prétendre le détenteur d'une innovation sur cette dernière (**Chapitre II**).

Chapitre I La nature juridique de la technologie

Chapitre II La titularité de la technologie en fonction de son régime de protection

CHAPITRE I
LA NATURE JURIDIQUE DE LA TECHNOLOGIE

39. Ce chapitre est consacré à la technologie. En premier, il est question de comprendre sa qualification dans le droit mais aussi dans la pratique des affaires (**Section I**). Il sera ensuite question de savoir si elle constitue un bien ou non (**Section II**).

Section I - La définition de la technologie

40. Le terme « technologie » n'est pas défini par les textes de loi ou la jurisprudence. La doctrine lui a donc apporté des définitions. Définitions qui sont souvent, et naturellement, inspirées par les sciences d'ingénierie (**§ 1**). Le droit a pourtant instauré un cadre général d'application des différentes technologies, et ce en fonction de leur nature, mais aussi des stratégies de protection et de confidentialité adoptées par leur détenteur (**§ 2**). Enfin, la technologie peut être complétée avec des connaissances de nature non technique. Ces connaissances permettent une meilleure maîtrise de la création intellectuelle (**§ 3**).

§ 1 – La notion doctrinale de la technologie

41. Le terme « technologie » est souvent utilisé côte à côte avec le terme « technique ». Aucune de ces deux expressions ne constitue une notion juridique. Larousse définit la « technique » comme un « *ensemble de procédés et de moyens pratiques propres à une activité* », la « *manière de faire pour obtenir un résultat* » ou l'« *ensemble des applications de la science dans le domaine de la production* »[83]. Tandis que la « technologie » est définie par le dictionnaire comme l'« *étude des outils, des machines, des procédés et des méthodes employés dans les diverses branches de l'industrie* », « *ensemble cohérent de savoirs et de pratiques dans* ***un certain domaine technique****, fondé sur des principes scientifiques* » et surtout la « *théorie générale des* ***techniques*** »[84].

42. La doctrine pour sa part, ne s'éloigne pas de cette logique de définition. Arghiri Emmanuel voyait la « technique » comme « *une combinaison d'opérations effectivement utilisable dans la production d'une marchandise déterminée* », et la « technologie » comme « *la capacité de créer (ou de choisir) d'une part, d'installer d'utiliser et éventuellement de perfectionner d'autre part,* ***les différentes techniques*** »[85]. On peut, par conséquent, dire que la technologie est bien plus que la technique. Philippe Le Tourneau la définit même comme « *l'art d'élaborer et d'utiliser une technique* ». La technologie implique alors une

[83] LAROUSSE, déf. du terme « Technique », disponible sur https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/technique/76950, consulté le 09/02/2020.
[84] LAROUSSE, déf. du terme « Technologie », disponible sur https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/technologie/76961, consulté le 09/02/2020.
[85] A. EMMANUEL, *Technologie appropriée ou technologie sous-développée ?*, Paris : PUF et IRM, 1981, p. 14.

connaissance des moyens de créer la technique, de la mettre en œuvre, de l'utiliser et d'en faire profiter d'autres personnes[86].

43. D'autres auteurs distinguent également la technologie de la technique. Joseph Jehl profite d'ailleurs d'une telle distinction pour, dans une autre acception, opposer le particulier spécialiste à l'individu lambda. Selon lui, « *prise dans son individualité, une technique déterminée est la combinaison unique des savoirs nécessaires à la production d'un produit quelconque : elle n'est connue et comprise que par un petit nombre de spécialistes. À l'inverse la technologie désigne un ensemble, une catégorie, que tout individu peut appréhender, même s'il n'est pas spécialiste. Dans ce sens, le corps social de la plupart des civilisations contemporaines, bien que composé principalement de personnes non compétentes dans le domaine technique, peut avoir une idée du rôle de la technologie dans la vie sociale* »[87]. Edwin Mansfield suit la même logique. Pour lui, la technique est une méthode utilisée dans le processus de production, alors que la technologie est la façon dont la société gère la connaissance en relation avec l'art industriel[88].

44. Comme nous pouvons le constater, le terme « technique » est, à quelques nuances près, défini de la même manière, dans toute la doctrine, tandis que la « technologie » a pu être qualifiée différemment, d'un auteur à un autre. Certains apportent à la technologie une définition semblable à celle de la technique, comme Pierre Judet et Jacques Perrin qui la décrivent comme « *un ensemble complexe de connaissances scientifiques, de machines et d'outils mais aussi de maîtrise systématique d'une organisation efficace de la production* »[89], tandis que d'autres préfèrent opposer ces deux termes. Pour ce qui est des contrats de R&D et de transfert, certains préfèrent le terme « technique » à la « technologie ». C'est le cas de Jacques-Henri Gaudin[90]. La langue anglaise, pour sa part, ne fait pas une différence signifiante entre les termes « *technology* » et « *technique* »[91].

---

[86] P. LE TOURNEAU, *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 10.
[87] J. JEHL, *Le commerce international de la technologie*, Paris : Librairies Techniques Paris, 1985, pp. 1-2.
[88] Dans S. ENAYATI, « Coopération Industrielle et Transfert de Technologie : Le Cas de l'IRAN », Thèse sous la direction de X. RICHET, soutenue le 13 mai 2016 à l'Université Côte d'Azur, p. 32.
[89] P. JUDET, J. PERRIN, *A propos du transfert des technologies pour un programme intégré de développement industriel*, Grenoble : IREP, 1971, p. 2.
[90] J.-H. GAUDIN, *Stratégie et négociation des transferts de techniques*, Paris : Ed. du Moniteur, 1982, p. 19.
[91] Webster qualifie la *technology* comme « *a manner of accomplishing a task …* » et la *technique* comme « *a method of accomplishing a desired aim* », disponible sur https://www.merriam-

45. Dans cette thèse, notre analyse se fait à travers un environnement de commerce international. C'est pourquoi notre choix s'est porté sur un vocable et une définition qui soient les plus soutenus dans ce milieu. En effet, notamment sous l'influence de l'anglais, l'expression la plus adoptée dans les contrats internationaux est « la technologie ».

46. Quant à sa définition, nous n'avons pas trouvé plus pragmatique que celle proposée dans le projet de Code International de Conduite pour les Transferts de technologie » élaboré entre 1978 et 1985 par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (ci-après CNUCED) et repris à plusieurs reprises dans les différents guides et articles publiés par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après OMPI) : « *On entend par «technologie», les connaissances systématiques nécessaires à la fabrication d'un produit, à l'utilisation d'un procédé ou à la prestation d'un service, dans l'industrie, l'agriculture ou le commerce, 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, sous forme de documents ou de service et de l'assistance fournis par des experts pour la conception, le montage, l'exploitation, l'entretien ou l'équipement d'une installation industrielle ou pour la gestion d'une entreprise industrielle ou commerciale ou de ses activités.* »[92].

Les éléments constitutifs de la définition de la « technologie » sont alors les suivants :

- 47. **Des connaissances :** la technologie est tout d'abord un ensemble de connaissances et d'informations. C'est à dire qu'elle n'est pas physique. Elle est

webster.com/dictionary/technology et https://www.merriam-webster.com/dictionary/technique, consulté le 09/02/2020.

[92] WIPO, « Introduction to intellectual Property : Theory and Practice », Kluwer Law by International Ltd, janvier 1997, p. 46 ; OMPI, *Guide sur les licences pour les pays en développement*, Genève, 1977, n° 78. La version originale du texte : *« a systematic knowledge for manufacture of a product, the application of a process or the rendering of a service in industry, agriculture or commerce, whether that knowledge be reflected in an invention, a utility model, an industrial design, a plant variety, or in technical information in the form of documentation, or skills or experience of experts of or the design, installation, operation or maintenance of an industrial plant or its equipment or for management of an industrial or commercial enterprise or its activities* ». V. enfin UNCTAD, *Transfer of technology*, Genève : United Nations publication, IIA issues paper series, 2001, p. 6.

immatérielle. Son caractère immatériel lui permet non seulement d'être reproductive, mais surtout d'être au même moment à plusieurs endroits[93].

- 48. **Le caractère « systématique » des connaissances :** n'importe quel ensemble de connaissances ou de savoirs ne peut pas être qualifié de « technologie »[94]. Ces connaissances doivent être **systématiques**. C'est à dire qu'elles doivent avoir été mises en place selon une « *méthode, qui procède d'un ordre déterminé à l'avance* »[95]. En d'autres termes, ces connaissances sont organisées d'une manière à pouvoir proposer des solutions à des problèmes existants. Le caractère « systématique » de la technologie la distingue, selon nous, des connaissances purement commerciales ou managériales. Il la place dans la sphère des sciences exactes.

- 49. **Porteuse d'utilité**[96]**:** ces connaissances systématiques doivent aussi avoir été mises en place pour atteindre **un résultat**[97]. En d'autres termes, elles doivent être dirigées vers un objectif. Cet objectif peut être la création d'un produit ou la prestation d'un service dans l'industrie, l'agriculture ou le commerce. Les technologies ont, en fait, comme utilité de servir à la production des biens et des services, à leur développement, ainsi qu'à leur maintenance.

  Il est à prendre en considération que ce critère ne prend pas en compte la nature même de la technologie, qui doit être « systématique », mais l'objectif pour laquelle elle est mise en place. Cette utilité n'a pas à être obligatoirement de nature technique. Une technologie peut servir au management ou à l'organisation d'une société industrielle ou commerciale[98]. Elle sert aussi dans la vie de tous les jours de tout individu des sociétés contemporaines.

---

[93] N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2016, p. 35.
[94] F. ALIZADA, « Protection of Know-How in Oil and Gas Technology Transfer - Contractual and Regulatory Issues », *SSRN* 2016, p. 3.
[95] LAROUSSE, déf. du terme « Systématique », disponible sur https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/syst%C3%A9matique/76255?q=syst%C3%A9matique#75372, consulté le 09/02/2020.
[96] T. REVET, « Notion de bien : tout produit de l'activité intellectuelle constitue un bien », *RTD Civ*. 2005, p. 164.
[97] F. ALIZADA, « Protection of Know-How in Oil and Gas Technology Transfer - Contractual and Regulatory Issues », *SSRN* 2016, p. 2.
[98] Les logiciels dits *Software as a Service* (SaaS) en sont le parfait exemple.

- 50. **La forme des connaissances :** ces connaissances doivent aussi exister quelque part. Elles doivent avoir un support d'expression. Les vecteurs technologiques sont extrêmement variés[99] mais ils peuvent être distingués en deux catégories : **tangible** et **intangible**[100]. Les documents physiques ou digitaux, comme tous types de biens matériels, à savoir les machineries, les équipements, les produits de consommation, etc…, sont les formes d'expression tangible de la technologie. La technologie est aussi formulée de manière intangible par la prestation humaine[101].

  Une subtilité est à prendre en considération dans l'interprétation de la qualification de la technologie. Comme nous le verrons par la suite, les inventions, les dessins et modèles industriels, les modèles d'utilité, comme l'expertise et le savoir-faire des experts (à condition de remplir toutes les conditions), sont en soit, considérés comme de la technologie. Or, ces connaissances doivent être identifiables et isolables[102] à travers des vecteurs tangibles ou intangibles[103].

51. **Notre définition.** En prenant en compte les critères étudiés nous pouvons définir la technologie comme :

« un ensemble de connaissances qui est :

- **systématique**, c'est à dire qu'il est mis en place selon une méthode, qui procède d'un ordre déterminé à l'avance,

---

[99] H. REVOL (sénateur), « Rapport sur les enjeux des coopérations et des échanges de technologies avec les pays d'Europe central et oriental », *Office parlementaire d'évaluation des choix scientifique et technologique*, 1994, p. 7, disponible sur https://www.senat.fr/rap/r94-155/r94-1551.pdf, consulté le 09/02/2020.

[100] F. ALIZADA, « Protection of Know-How in Oil and Gas Technology Transfer - Contractual and Regulatory Issues », *SSRN* 2016, p. 3.

[101] Le sénateur Henri REVOL a fait une distinction différente de la nôtre. Il distingue la technologie « incorporée », matérialisée dans tout type de bien, à la technologie « non incorporée », qui figurerait dans des brevets, des dessins et modèles, mais aussi dans le savoir-faire et l'expertise des spécialistes. V. H. REVOL (sénateur), « Rapport sur les enjeux des coopérations et des échanges de technologies avec les pays d'Europe centrale et orientale », *Office parlementaire d'évaluation des choix scientifique et technologique*, 1994, p. 6, disponible sur https://www.senat.fr/rap/r94-155/r94-1551.pdf, consulté le 09/02/2020. Il est également précisé que « *... the technology can be embedded in machines, equipment, and devices* ». En ce sens, v. A. HASSAN, Y. JAMALUDDIN, K. MENSHAWI, « International technology transfer models : a comparison study », *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 10 août 2015, vol. 78, n° 1.2015, pp. 95-105, p. spéc. 95.

[102] T. REVET, « Notion de bien : tout produit de l'activité intellectuelle constitue un bien », *RTD Civ.* 2005, p. 164.

[103] V. *Infra.* n^{os} 458 – 464.

- **porteur d'utilité**, c'est à dire qu'il sert à la production des biens et des services, à leur développement, ainsi qu'à leur maintenance, et,
- **identifiable**, c'est-à-dire mis en forme par un support tangible ou intangible ».

§ 2 – Le champ d'application légale de la technologie

52. Après l'avoir définie, il est temps d'identifier le champ d'application légale de la technologie. La Commission européenne, dans son règlement numéro 316/2014 du 21 mars 2014 relatif à l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords de transfert de technologie (ci-après règlement 316/2014), précédé par les règlements n^{os} 772/2004 du 27 avril 2004 et 240/96 du 31 janvier 1996, a été l'une des uniques instances à définir avec ces termes « les droits sur la technologie ». Selon son article 1 b) ces droits sont :

« *le savoir-faire ainsi que les droits suivants, ou une combinaison de ces droits, de même que les demandes ou demandes d'enregistrement de ces droits:*

i) *les brevets ;*
ii) *les modèles d'utilité ;*
iii) *les droits des dessins et modèles ;*
iv) *les topographies de produits semi-conducteurs ;*
v) *les certificats de protection supplémentaire pour produits pharmaceutiques ou pour d'autres produits pour lesquels de tels certificats de protection supplémentaire peuvent être obtenus ;*
vi) *les certificats d'obtention végétale ; et*
vii) *les droits d'auteur sur logiciels* ».

53. Cet article énonce les différents régimes de droits qui peuvent protéger la technologie, en fonction de sa nature ainsi que de la volonté de son détenteur[104]. Trois types de droits sont présentés. La première catégorie est représentée par les propriétés industrielles, c'est-à-dire : les brevets, les modèles d'utilité, les droits des dessins et modèles, les topographies de produits semi-conducteurs, les certificats de protection supplémentaire pour produits

[104] V. *Infra.* n^{os} 420 – 441.

pharmaceutiques, ainsi que les certificats d'obtention végétale. Dans la deuxième catégorie nous trouvons les droits d'auteur sur logiciel. Il n'y a pas de consensus à l'international sur le régime de protection des logiciels informatiques. Le *Common Law* l'assimile aux inventions et opte plutôt par une protection par le régime des brevets et des propriétés industrielles, tandis que le droit écrit et l'école française voient plutôt au logiciel un œuvre de l'esprit[105] protégeable dès sa création par le droit d'auteur[106]. Ce non-consensus est peut-être pour quelque chose dans le fait que les logiciels soient identifiés comme un type de technologie aux côtés des différentes créations protégées par la propriété industrielle. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons sortir les logiciels du champ d'application de la technologie. Enfin, le savoir-faire constitue, pour cet article, la troisième catégorie des droits sur technologie. Comme nous le verrons par la suite, cette catégorie n'est juridiquement pas considérée comme une propriété industrielle ou intellectuelle. Elle se distingue par son caractère confidentiel.

54. Dans cette thèse, notre analyse se porte d'abord sur le brevet d'invention comme ultime protection accordée en contrepartie de la divulgation des connaissances techniques (**A**). Les autres droits de propriété industrielle ne seront donc pas traités dans cette recherche, ni les droits sur le digital qui fait l'objet d'un tout autre régime juridique. Notre analyse se portera également sur le droit des informations confidentielles (**B**), mais aussi sur les technologies qui ne sont pas protégées par le droit et sont exploitables par toute personnes (**C**). Enfin, nous énumérerons quelques exemples susceptibles d'être reconnus comme technologie (**D**).

A. Le brevet

55. Le brevet est le premier moyen juridique de la protection de la technologie. Nous verrons en quoi consiste cette protection prochainement[107], mais il faut d'abord qualifier ce droit. Le brevet, de son anglicisme *patent,* est un titre de propriété industrielle conféré sur une invention, donc une technologie. Ce titre est délivré, moyennant une formalité de dépôt d'une

[105] Art. L. 112-2, n° 13 du CPI.
[106] Son étude ne rentre pas dans le cadre de cette thèse mais de manière succincte, le droit de la propriété intellectuelle est divisé par, d'une part, le droit de la propriété industrielle et d'autre part, le droit de la propriété littéraire et artistique. Pour être protégé, le premier nécessite une demande d'enregistrement auprès des autorités compétentes, tandis que le second est protégé dès sa création. Le droit de propriété littéraire et artistique est à son tour composé du droit d'auteur et des droits voisins. Le droit d'auteur est la partie principale du droit de la propriété littéraire et artistique.
[107] V. *Infra.* n^{os} 231 – 356.

demande de brevet, par une autorité administrative, nationale ou supranationale, en conférant au titulaire, sur le territoire pour lequel ce titre a été délivré et pour une durée limitée, un droit exclusif d'exploitation[108]. Ce droit est délivré en contrepartie du fait, que le demandeur mette les informations techniques sur l'invention à la disposition du public dans le document de brevet publié.

56. Selon l'article 27 1° de la convention sur les Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après ADPIC), repris dans les législations nationales comme dans l'article L. 611-10 1° du code de la propriété intellectuelle française (ci-après CPI), le brevet peut être octroyé aux inventions dans « *tous les domaines technologiques* ». Cela veut aussi dire que sont exclues du champ des brevets, toutes les innovations non technologiques comme les connaissances business ou managériales[109].

57. Pour pouvoir bénéficier du droit de brevet, la technologie doit également remplir certaines conditions. Elle doit être **nouvelle**, **impliquer une activité inventive** et **être susceptible d'application industrielle**[110].

- 58. **La nouveauté :** une invention peut prétendre à la nouveauté, si elle n'est pas comprise dans « **l'état de la technique** ». L'état de la technique comprend tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet (ou avant sa date de priorité[111]) par une description orale ou écrite, une exploitation ou tout autre moyen[112].

- 59. **L'activité inventive :** selon les articles 56 de la Convention sur le brevet européen (ci-après CBE) et L. 611-14 du CPI, une « *invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un* ***homme du métier****, elle ne découle pas d'une manière* ***évidente*** *de l'état de la technique* ». L'homme du métier (*skilled person in the art*) est « *celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l'aide de ses seules connaissances professionnelles, de*

[108] J. PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Paris : LGDJ, T. 2, 2013, p. 2.
[109] N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2016, p. 268.
[110] Art. 27 1° ADPIC et art L. 611-10 1° CPI.
[111] V. Art. 29 1 ADPIC.
[112] Art. L. 611-11 CPI.

concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention »[113]. L'expression « activité inventive » est remplacée par la « non-évidence » (*non obviousness*) dans certains pays comme les États-Unis[114].

- 60. **L'application industrielle :** les articles 57 de la CBE comme L. 611-15 du CPI disposent qu'« *une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture* ». L'application industrielle peut être assimilée au critère de « porteur d'utilité » que nous avons étudié dans la qualification de la technologie[115]. En phase avec l'ADPIC, le terme « **utilité** » remplace même l'application industrielle dans certains régimes juridiques[116]. Or, l'utilité dont il est ici question, concerne plutôt l'application des connaissances systématiques dans sa phase de mise en place et non son utilité dans la vie de tous les jours. A titre d'exemple, prenons le vélo électrique comme une invention[117]. Cette technologie est mise en place dans les usines (donc à travers l'industrie), mais elle sert, une fois le produit fabriqué, au transport des personnes. On peut donc dire que la mise en place dans l'industrie remplit pour l'invention son critère d' «application industrielle » et le fait qu'il serve dans le transport des personnes, en fait tout simplement une technologie « porteuse d'utilité ». Le critère d'application industrielle écarte du droit des brevets les créations purement abstraites et renforce le principe de l'exclusion des théories scientifiques du champ desdits droits[118].

61. Ces critères rendent « brevetable » (*patentable*) une technologie. Il faut encore que son détenteur souhaite la breveter[119].

B. Le secret

[113] Com., 15 juin 2010, n° 09-11.931 ; Com., 13 décembre 2011, n° 10-27.413.
[114] Art. 27 ADPIC, nbp. 5.
[115] V. *Supra.* n° 49.
[116] Art. 27 ADPIC, nbp. 5. V. J.-C. GALLOUX, E. GUTMANN, B. WARUSFEL, « Droit des créations techniques », *Propriété intellectuelle Chroniques*, juillet 2006, n° 20, pp. 340-355, p. spéc. 340.
[117] Bien qu'il soit composé de dizaines de différentes inventions ayant fait l'objet de multiples brevets.
[118] N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2016, p. 269.
[119] V. *Infra.* n[os] 420 – 441.

62. Contrairement aux technologies protégées, en contrepartie de leur divulgation, par le droit des brevets, certaines technologies restent secrètes. Les secrets, au sens large du terme, ont été définis par bon nombre de conventions, de traités et de lois nationales. Dans certains textes, ils ont même été cités parmi les propriétés intellectuelles. C'est le cas de l'ADPIC qui place « les renseignements non divulguées » dans sa Partie II, parmi les « normes concernant l'existence, la portée et l'exercice des droits de propriété intellectuelle », ou celui de l'Accord de libre-échange nord-américain (ci-après ALENA) qui traite les « *trade secrets* » dans sa Partie VI intitulée « Intellectual property ». Cela se produit également dans certains traités bilatéraux d'investissement (ci-après TBI) comme le TBI franco-iranien du 12 mai 2003 qui, dans son article 1er 1° d), laisse entendre que le « savoir-faire » fait partie des droits de propriété industrielle et intellectuelle. Comme nous le verrons par la suite, cette inclusion est loin de faire l'unanimité[120]. Il semble que le secret ait été placé dans ces textes de cette manière, non pas parce qu'il fait partie des propriétés intellectuelles, mais parce que l'objet de sa protection est – comme les différents droits de propriété intellectuelle – la création intellectuelle. C'est pour cela que certains auteurs qualifient même les droits sur les secrets de « droits voisins du brevet d'invention »[121].

63. Cette thèse analyse uniquement les protections juridiques applicables à la technologie. Pour cela, nous allons dans un premier temps étudier la notion du « secret d'affaire » comme le type le plus inclusif des secrets (**1**). Notre analyse se portera ensuite sur la notion de « savoir-faire » qui est davantage employée pour évoquer les informations de nature technique (**2**).

1. Le secret d'affaire

64. La notion des connaissances secrètes a été abordée par plusieurs textes. L'ADPIC dans son article 39 2°, tout comme la directive 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites (ci-après directive 2016/943) dans son article 2 1°, définissent respectivement les « renseignements non

[120] B. WARUSFEL, « Secret des affaires - Brevet et secret des affaires », *Propriété industrielle* n° 3, mars 2019, dossier 3, n° 2.
[121] Pour la pratique de cette expression, v. J. SCHMIDT-SZALEWSKI, J.-L. PIERRE, *Droit de la propriété industrielle*, Paris : Litec, 2009.

divulgués » et les « secrets d'affaires » quasiment mot pour mot [122] comme des renseignements qui :

> « *a) soient **secrets** en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, ils ne sont pas généralement connus de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles ;*
>
> *b) aient une **valeur commerciale** parce qu'ils sont secrets ; et*
>
> *c) aient fait l'objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les **garder secrets**.* »

Les éléments constitutifs de la notion de « secret d'affaires » sont alors les suivants :

- 65. **Des informations :** il est toujours question de chose immatérielle et le secret d'affaire ne peut concerner le matériel et le tangible.

- 66. **Le caractère « secret » :** dans leur globalité ou dans la manière dont elles sont assemblées, ces informations restent secrètes. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas généralement connues (par des publications dans des livres ou des journaux scientifiques par exemple) du public, ni des « personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre de renseignements » ou utilisé par ces dernières. Ils ne leur sont pas non plus facilement accessibles [123]. Cet accès peut par exemple provenir d'un produit qui est mis sur le marché et qui est facilement copiable[124]. Ce caractère nous rappelle celui de la « non-évidence » employé dans certains systèmes de *common law* pour le brevet (sans pour autant lui être identique).

[122] Logiquement, car tous les États membres de l'Union européenne ainsi que l'Union elle-même sont liés par l'ADPIC, qui a été approuvée par la décision 94/800/CE du Conseil Européen. V. Directive 2016/943, cons. n° 5.
[123] J.-C. GALLOUX, « L'identification des secrets des affaires », *Propriété industriell*e, Lexis360, n° 9, Sep. 2018, doss. 8, n° 5.
[124] N. SATIJA, « Trade Secret : Protection & Remedies », *SSRN*, 2010, p. 4.

- 67. **La valeur commerciale :** toutes les informations secrètes ne relèvent pas du régime du secret d'affaires. Elles doivent aussi avoir une valeur commerciale, et du fait qu'elles sont secrètes. La question va alors se poser de savoir à compter de quelle valeur peut-on être en présence d'une valeur commerciale.

68. Il n'est pas évoqué une grande valeur commerciale ou une valeur commerciale substantielle[125]. Le simple fait d'avoir une valeur commerciale minime devrait alors suffire pour les standards minimaux de l'ADPIC[126], et d'un point de vue économique, même un euro constitue une « valeur d'échange »[127]. Cela n'empêche pas certains droits nationaux d'exiger une valeur plus importante pour les informations qualifiées de « secrets d'affaires ». C'est le cas du droit américain qui, dans sa definition, énonce « *a trade secret is any information that can be used in the operation of a business or other enterprise and that is* ***sufficiently valuable****…* »[128].

69. L'ALENA dans son article 1711 tout comme le code de commerce français (ci-après CC) dans l'article L. 151-1 (adopté de par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires [129]) ajoutent une nuance supplémentaire au critère de valeur commerciale des secrets d'affaires. Selon ces deux textes, cette valeur commerciale peut être « *effective ou potentielle* »[130]. Le droit américain le traduit même par un avantage économique effectif ou potentiel vis-à-vis des tiers[131].

70. Quant au fait que l'information aurait une valeur commerciale parce qu'elle est secrète, nous pensons que le caractère secret a comme utilité de réserver cette valeur, mais elle ne peut être le générateur de cette valeur. Ce sont les travaux fournis par le

[125] V. *infra.* n[os] 81 et 82.
[126] N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle,* Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2016, p. 396.
[127] V. *infra.* n[os] 102 – 105.
[128] THE AMERICAN LAW INSTITUTE, *U.S. Legal Code, The Restatement (Third) of Unfair Competition*, 1995, § 39.
[129] M. DHENNE, « Le décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 : l'heure du premier bilan pour la protection du secret des affaires en France », *Propriété industrielle,* n° 4, avril 2019, ét. 11.
[130] V. *infra.* n[os] 177 – 180.
[131] THE AMERICAN LAW INSTITUTE, *U.S. Legal Code, The Restatement (Third) of Unfair Competition*, 1995, § 39.

créateur pour conceptualiser et mettre en place un ensemble d'informations qui sont à l'origine de cette valeur[132].

- 71. **Les mesures prises par le détenteur pour garder l'information secrète :** la simple déclaration de confidentialité ne va pas suffire à qualifier une information de secret d'affaire. Le détenteur du secret d'affaires doit aussi engager les actions nécessaires pour le garder secret. L'exemple le plus fameux est celui de la formule de Coca-Cola. La version écrite de la formule est détenue dans un coffre-fort dans la banque d'Atlanta. Ce coffre peut être ouvert, uniquement par décision du conseil d'administration de la compagnie. Seuls deux employés connaissent la formule par cœur en même temps, et uniquement ces deux personnes supervisent l'application de la formule. L'identité de ces deux personnes est gardée secrète et elles n'ont pas le droit de voyager avec le même avion au même moment[133].

- 72. **Le caractère « identifié » :** l'ALENA signé entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, tous les trois membres de l'OMC (donc de l'ADPIC), donne à ses signataires la possibilité d'exiger une condition supplémentaire pour qu'une information puisse être qualifiée de *trade secret*. Selon son article 1711 § 2, « *une Partie pourra exiger que, pour faire l'objet d'une protection, un secret d'affaire soit établi par des documents, des médias électroniques ou magnétiques, des disques optiques, des microfilms, des films ou autres supports analogues* ». Cette exigence n'est autre que le « caractère identifié » que nous avons étudié pour les informations technologiques[134].

73. **Exemples de secrets d'affaires.** Il est dit que peut être considéré comme secret d'affaires « *anything the owner of useful information doesn't want the competitors to know* »[135]. Or, les exemples des secrets d'affaires sont infinis. Comme le statue la Cour d'appel d'Angleterre et du pays de Galles dans un arrêt en 1986, « *it is clearly impossible to provide a list of matters*

[132] En ce sens, v. N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2016, p. 396.
[133] N. SATIJA, « Trade Secret : Protection & Remedies », *SSRN* 2010, p. 8 ; V *infra.* n^{os} 383 – 387.
[134] V. *supra.* n° 50.
[135] N. SATIJA, « Trade Secret : Protection & Remedies », *SSRN*, 2010, p. 4.

which will qualify as a trade secrets or their equivalent »[136]. Le droit américain et son *Uniform Trade Secrets Act* (ci-après UTSA), donne une liste non exhaustive des informations qui, selon lui, peuvent être considérées comme *trade secrets* : « *formula, pattern, compilation, program, device, method, technique, or process* »[137].

74. **Les catégories des secrets d'affaires.** Ni l'ADPIC, ni les sources régionales (comme la directive 2016/943[138]) ou nationales ne donnent d'indication quant au caractère technique ou non technique des informations qu'ils considèrent comme « secrets d'affaires ». La seule indication (timide à notre sens), serait l'article 35 3° de l'ADPIC, dans lequel sont cités les intérêts du défendeur, détenteur des « *secrets de fabrication et de commerce* » dans un procès de contrefaçon de brevet de procédé. En droit international, les secrets d'affaires sont divisés en deux catégories générales que sont les secrets de nature technique et les secrets de nature business[139]. Notre intérêt se porte tout logiquement vers les secrets de nature technique[140].

75. **« Renseignements non divulgués » ou « secrets d'affaires ».** L'ADPIC utilise la formule « renseignements non divulgués » (*undisclosed informations*) pour qualifier les secrets dans leur forme la plus inclusive. Celle adoptée en droit international des affaires reste pourtant le « *trade secrets* », traduit en français par « secret d'affaires ». C'est donc cette expression qui est utilisée majoritairement tout au long de cette thèse.

2. Le savoir-faire

76. Le savoir-faire est un terme souvent employé, et par la société, et par les juristes. Larousse le définit comme la « *compétence acquise par l'expérience dans les problèmes pratiques, dans l'exercice d'un métier* »[141]. Le vocable « *savoir-faire* » est aussi utilisé chez les anglophones et est défini comme « *the capacity for appropriate action* »[142]. La traduction

[136] Faccenda Chicken v. Fowler, [1986] 1 A11 E.R. 617 (C.A.) 623 AT 627 ; obs. N. SATIJA, « Trade Secret : Protection & Remedies », *SSRN*, 2010, p. 4.
[137] Section 1 4° UTSA.
[138] J. LAPOUSTERLE, « Les secrets d'affaires à l'épreuve de l'harmonisation européenne », *D.*, 2014, p. 682.
[139] N. SATIJA, « Trade Secret: Protection & Remedies », *SSRN*, 2010, p. 4.
[140] V. *infra*. n^{os} 76 – 86.
[141] LAROUSSE, déf. du terme « Savoir-faire », disponible sur https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/savoir-faire/71236?q=savoir-faire#70464, consulté le 09/02/2020.
[142] WEBSTER, déf. du terme « Savoir faire », disponible sur

anglaise de savoir-faire est pourtant plutôt « *know-how* » qui est définit par Webster comme « *knowledge of how to do something smoothly and efficiently* »[143]. Dans les années 70, l'Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (ci-après AIPPI) a proposé une définition du savoir-faire qui est dans le même sens que sa signification linguistique, énonçant que l'« *on appelle savoir-faire (know-how) des connaissances et expériences de nature technique, commerciale, administrative, financière ou autre, qui sont applicables dans la pratique pour l'exploitation d'une entreprise ou l'exercice d'une profession* »[144].

77. La conception juridique du savoir-faire n'est toutefois pas identique à sa signification étymologique. La doctrine la caractérise globalement comme les techniques non couvertes par un droit de propriété industrielle, mais qui sont difficilement accessibles[145] ou plus précisément comme « les connaissances techniques, transmissibles non immédiatement accessibles au public »[146]. Le règlement 316/2014, comme les règlements européens numéro 330/2010 du 20 avril 2010 de la Commission relative à l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées (ci-après règlement 330/2010) et numéro 1217/2010 du 14 décembre 2010 de la Commission relative à l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'accords de recherche et de développement (ci-après règlement 1217/2010) ont également élaboré une définition du savoir-faire (quasi-identique dans les trois textes) :

« *un ensemble d'**informations pratiques**, **résultant de l'expérience et testées**, qui est : « **secret** », c'est-à-dire qu'il n'est pas généralement connu ou facilement accessible, « **substantiel** », c'est-à-dire important et utile pour la production des produits contractuels,*

---

https://www.merriam-webster.com/dictionary/savoir%20faire?utm_campaign=sd&utm_medium=serp&utm_source=jsonld, consulté le 09/02/2020.

[143] WEBSTER, déf. du terme « Know-how », disponible sur https://www.merriam-webster.com/dictionary/know-how, consulté le 09/02/2020.

[144] AIPPI, Question 53A, 28e Congrès de Mexico, 12-18 novembre 1972 et Comité exécutif et Conseil des Présidents de Melbourne, 24 février - 2 mars 1974, cité par J. RICHARD, « La divulgation de l'information protégée et les libertés économiques », thèse sous la direction de M. CHAGNY, soutenue le 13 décembre 2018 à l'Université Paris-Saclay, p. 59.

[145] F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle*, Paris : Economica, 2011, p. 444.

[146] J.-M. MOUSSERON, *Traité des brevets*, Paris : Litec, 1984, p. 658.

*et « **identifié** », c'est-à-dire décrit d'une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu'il remplit les conditions de secret et de substantialité* »[147].

Les règlements 330/2010 et 1217/2010 ajoutent aussi le caractère « **non breveté** » à la définition[148]. De là nous pouvons énumérer les éléments constitutifs de la notion de « savoir-faire » ainsi :

- 78. **Un ensemble d'informations :** le caractère immatériel est aussi présent dans la définition du savoir-faire[149].

- 79. **Le caractère pratique, résultant de l'expérience et testé :** les informations brutes ne peuvent pas être considérées comme savoir-faire. Elles doivent être pratiques et résulter de l'expérimentation. Cela peut renvoyer au caractère « systématique » de la technologie si nous limitons le savoir-faire aux connaissances techniques[150].

- 80. **Le caractère secret :** le savoir-faire comme le secret d'affaires doit être secret. Il ne peut être connu, ni du public, ni des acteurs du marché auquel il est affilié. Par contre, cela ne voudra pas dire que le secret doit être « absolu », c'est à dire connu exclusivement par la personne de son détenteur[151]. Il peut être « relatif », donc peut être connu par un nombre limité de personnes tenues toutefois par la confidentialité[152]. Le savoir-faire ne doit pas être « facilement accessible » non plus. Cela ne voudra pas dire, qu'il doit être impossible d'obtention par les tiers[153] (de manière légitime[154]), mais qu'il ne soit pas accessible sans un investissement en temps ou en argent de la part d'un concurrent par exemple[155].

[147] Art. 1er 1° i) règlement 316/2014.
[148] Art. 1er 1° g) règlement 330/2010 et art. 1er 1° i) règlement 1217/2010.
[149] V. *supra.* nos 47 et 65.
[150] V. infra. n° 86.
La nature technique ou non technique du savoir-faire.
[151] F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle,* Paris : Economica, 2011, p. 446.
[152] J. SCHMIDT-SZALEWSKI, « Savoir faire », *Rép. com.*, 2009, n° 12.
[153] F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle,* Paris : Economica, 2011, p. 446.
[154] V. infra. nos 401 – 405.
[155] V. *supra.* n° 66.

- 81. **Le caractère substantiel :** le règlement 316/2014 définit la substantialité du savoir-faire comme « *important et utile pour la production des produits contractuels* »[156], le règlement 1217/2010 lui voit aussi cette importance et cette utilité en « *l'utilisation des technologies contractuelles* »[157], tandis que le règlement 330/2010 le désigne comme « *significatif et utile à l'acheteur aux fins de l'utilisation, de la vente ou de la revente des biens ou des services contractuels* »[158]. Cela vient, selon Alexandre Lacresse et Régis Pihery, de la volonté de la Commission européenne de consacrer définitivement la distinction entre un savoir-faire commercial et un savoir-faire industriel, entendu comme une « technologie ». La Commission verrait alors en la substantialité des savoir-faire industriels, une importance et une utilité pour la production des produits ou à l'utilisation des procédés technologiques, et en celle des savoir-faire commerciaux, une signification et une utilité à l'acheteur aux fins de l'utilisation, de la vente ou de la revente des biens ou des services contractuels[159].

  82. Le caractère « substantiel » du savoir-faire nous rappelle le caractère de « valeur commerciale » du secret d'affaires[160] et se rapproche également du caractère de « porteuse d'utilité » que nous avons mentionné pour la technologie[161]. Comme nous l'avons vu, la valeur commerciale d'un secret d'affaires peut être minime, tandis que la substantialité du savoir-faire veut qu'il soit dans le sens d'atteindre l'objectif du contrat, qui est « **important** et utile », s'il est de nature non technique, et « **significatif** et utile » s'il est de nature non technique. Cela veut alors dire qu'une valeur minime ne suffirait pas à une information confidentielle pour qu'elle soit, dans le sens des règlements susmentionnés, qualifiée de « savoir-faire »[162]. Quant à la technologie et son caractère de « porteuse d'utilité », elle doit être portée vers l'achèvement d'un résultat qui est la production des biens et services, leur développement, ou leur maintenance[163], et cela se rapproche davantage de la

[156] Art. 1er 1° i) règlement 316/2014.
[157] Art. 1er 1° k) règlement 1217/2010.
[158] Art. 1er 1° g) règlement 330/2010.
[159] A. LACRESSE, R. PIHERY, « Le savoir-faire et le droit de la concurrence », *AJCA*, 2015, p. 355, spéc. § 1.2.
[160] V. *supra.* n° 67.
[161] V. *supra.* n° 49.
[162] N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2016, p. 396.
[163] V. *supra.* n° 49.

substantialité que d'une valeur commerciale pouvant être minime quand il est question d'un secret d'affaires.

- 83. **L'« identification » du savoir-faire :** les règlements d'exemption cherchent aussi à permettre aux juges et aux cocontractants de pouvoir vérifier si les critères de secret et de substantialité sont bien respectés par le « savoir-faire ». Cette condition est remplie lorsque le savoir-faire concédé est précisé dans n'importe quel document écrit (comme un manuel papier ou un fichier PDF). La ligne directive n° 45 c) du règlement 316/2014 prévoit aussi le cas où cette identification « tangible » du savoir-faire est « raisonnablement impossible ». Le savoir-faire concédé peut alors consister en des connaissances pratiques détenues par les personnes et donc identifiées sous forme de prestation et d'action. Dans ce cas il suffira d'écrire dans l'accord (dans les transferts de technologie[164]), la nature générale du savoir-faire et d'indiquer les personnes qui seront ou ont été impliqués dans son transfert[165]. Comme nous l'avons vu, le critère d'« identification » a aussi été énuméré, dans une mesure optionnelle, par l'article 1711 § 2 de l'ALENA pour les secrets d'affaires, mais ce dernier s'est limité à une identification par documentation[166].

  84. De l'identification du savoir-faire, vient aussi son caractère transmissible. Cela veut dire que l'on doit pouvoir le communiquer et l'enseigner à autrui. Il ne s'agirait donc pas d'aptitudes ou de compétences personnelles d'une personne, qui seraient par hypothèse intransmissibles[167]. Le tour de main, par exemple ne peut pas être considéré comme un savoir-faire, car il vient de l'habilité d'une personne et ne constitue pas, en soi, une réalité indépendante de cette personnes[168]. Cela ne voudra pas dire qu'il ne pourra pas être valorisé dans le cadre d'une prestation de service de la personne qui la maîtrise, mais qu'il ne pourra pas faire en solo, l'objet d'un accord de communication de savoir-faire[169].

[164] V. *infra*. n^os^ 461 – 464.
[165] F. RIEM, « Accords de transfert de technologie », *Rép. eu.* 2017, n° spéc. 32.
[166] V. supra. n° 72.
[167] F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle*, Paris : Economica, 2011, p. 446.
[168] J. SCHMIDT-SZALEWSKI, « Savoir faire », *Rép. com.*, 2009, n° 11.
[169] V. *infra*. n^os^ 773 – 783.

- 85. **Le caractère non breveté :** la notion de savoir-faire est plus large que celle d'invention brevetable[170]. Un savoir-faire peut être brevetable ou pas. S'il l'est, son titulaire a choisi la stratégie de ne pas demander de titre de brevet[171]. Il perdrait la qualification du « savoir-faire » au moment où il fait l'objet d'une demande de brevet[172].

86. **La nature technique ou non technique du savoir-faire.** Historiquement, le savoir-faire était classiquement assimilé aux procédés de fabrication[173]. Aujourd'hui, la question se pose sur le champ d'application de la notion de « savoir-faire » pour savoir s'il comprend uniquement les informations de nature technique ou s'il englobe aussi les connaissances de nature non technique. Pour ce qui est des règlements 316/2014 et 1217/2010, touchant respectivement aux accords de transfert de technologie et de R&D, le savoir-faire ne semble être que technique. Or, comme nous venons de le voir, le savoir-faire traité dans le règlement 330/2010 couvre aussi les savoir-faire de nature non technique[174], qui sont par ailleurs l'un des éléments des accords de franchise[175]. En droit international, le terme *know-how* est généralement employé tel quel pour mentionner les connaissances techniques[176]. S'il est question de connaissances non techniques, l'expression employée est souvent *commercial know-how* (versus *industrial know-how*). Cela disant, le terme *know-how* a aussi été indiqué dans certaines procédures arbitrales pour désigner des savoirs non technologiques comme les bases de données clients ou les processus de formation des personnels[177]. La jurisprudence française pour sa part, a retenu une notion large du savoir-faire qui comprend, et les connaissances techniques non brevetées, et celles utiles pour d'autres activités de l'entreprise[178].

---

[170] J. SCHMIDT-SZALEWSKI, « Savoir faire », *Rép. com.*, 2009, n° 14.
[171] V. *infra*. n^{os} 420 – 441.
[172] T. AZZI, « Propriété intellectuelle et savoir-faire », *Le juriste dans la cité, Études en la mémoire de Philippe NEAU-LEDUC*, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2018, pp. 17-33, p. spéc. 31.
[173] R. FABRE, L. SERSIRON, « Contrat de licence de savoir-faire », *JCl. Brevets*, Fasc. 4710, mars 2019, n° 5.
[174] V. *supra.* n° 81.
[175] F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle*, Paris : Economica, 2011, p. 445.
[176] D'un point de vu économique, il existe des savoir-faire industriels, mais aussi des savoir-faire commerciaux (franchise), financiers, etc. V. R. FABRE, L. SERSIRON, « Contrat de licence de savoir-faire », *JCl. Brevets*, Fasc. n° 4710, mars 2019, n° 2.
[177] CIRDI, 11 avril 2017, cas n° UNCT/15/1, A11Y LTD. *vs.* République Tchèque, Procedural Order n° 8, p. 32.
[178] Paris, 11 janvier 2006, *PIBD* 2006, 825, III, 155, obs. J. SCHMIDT-SZALEWSKI, « Savoir faire », *Rép. com.*, 2009, n° 9.

87. **Le savoir-faire et le secret d'affaires.** En décortiquant les différents éléments constitutifs–des définitions respectives du « secret d'affaires » et du « savoir-faire », nous trouvons beaucoup de similarité. Tous deux touchent aux informations confidentielles ayant une nature technique ou non technique. La différence se trouve cependant dans le fait que les savoir-faire (dans leur définition unioniste) contrairement aux secrets d'affaires, doivent nécessairement être substantielles et identifiables[179]. La qualification de savoir-faire étant donc plus exigeante, son domaine d'application est plus restreint que celui des secrets d'affaires. En d'autres termes, tout savoir-faire est un secret d'affaires, mais tout secret d'affaires n'est pas toujours un savoir-faire.

Cette distinction importera si le savoir-faire est invoqué dans une procédure de concurrence (au sein de l'Union européenne), notamment une entente, où il sera nécessaire de démontrer la réunion de l'ensemble de ces attributs, selon leurs définitions précisées par les règlements d'exemption, pour motiver son existence[180]. Hormis ce contexte, la démonstration des éléments constitutifs du secret d'affaires suffira pour protéger ou prouver l'existence d'un secret[181].

88. Pour ce qui est du juste vocabulaire pour évoquer la technologie non divulguée – et non son régime de protection - le caractère substantiel, selon nous similaire dans le savoir-faire et la technologie, ainsi que la fréquence de l'emploi du terme savoir-faire quand il est question d'aborder les technologies non divulguées, nous amène à préférer l'expression savoir-faire à celle du secret d'affaires[182]. Pour ce qui est du régime de protection, celui du secret d'affaires - comprenant le régime du savoir-faire et - étant reconnu et en droit écrit et en *common law,* nous amène à le préférer au savoir-faire qui est surtout appliqué et employé en droit de l'Union européenne.

---

[179] Bien que l'ALENA ait donné à ses membres la possibilité d'ajouter ce critère dans leurs définitions, ce critère n'est pas requis par l'ADPIC.

[180] J. RICHARD, « La divulgation de l'information protégée et les libertés économiques », thèse sous la direction de M. CHAGNY, soutenue le 13 décembre 2018 à l'Université Paris-Saclay, p. 69.

[181] V. *infra*. n^{os} 560 – 577.
Partie II, Titre I, Chapitre II, Section I : le droit de la concurrence.

[182] Une troisième sorte de secret est aussi traitée en droit pénal et social français, le « secret de fabrique ». Il constitue selon une décision du 30 décembre 1931 de la Cour de cassation « *tout procédé de fabrication offrant un intérêt pratique ou commercial mis en usage par un industriel et tenu caché par lui à ses concurrents, qui ne le connaissent pas* ». Cette notion n'étant pas présente en droit international, elle n'est pas traitée dans cette thèse. Pour une distinction précise entre le « secret de fabrique » le savoir-faire et le secret d'affaires, V. J. RICHARD, « La divulgation de l'information protégée et les libertés économiques », thèse sous la direction de M. CHAGNY, soutenue le 13 décembre 2018 à l'Université Paris-Saclay, p. 52.

C. Le domaine public

89. Aux technologies protégées soit par le droit de propriété intellectuelle, soit par le régime des secrets, s'ajoutent celles qui ne sont pas juridiquement protégées. Il s'agit des connaissances techniques qui sont dans le domaine public. En d'autres termes, les technologies qui sont divulguées et à la portée de tous, libres de toute exploitation gratuite, car elles ne bénéficient pas, ou ne bénéficient plus, en raison d'un achèvement de durée de protection, de protection juridique spécifique[183].

90. Bien que les technologies du domaine public manquent de protection juridique, cela ne veut pas dire, pour nous, qu'elles sont dépourvues de toute sorte de valeur. Ces technologies peuvent être librement utilisées dans la production de produits ou de services, qui pourraient eux, être vendus sur le marché. Par exemple, un ingénieur peut utiliser des connaissances techniques du domaine public dans l'élaboration d'un projet. Cela ne va pas l'empêcher d'être rémunéré pour sa prestation par le maître de l'ouvrage. La valeur de l'information qui est dans le domaine public sera dans ce cas indirecte, mais ne pourrait être déniée.

D. Des exemples de la technologie

91. De par notre appréciation du concept de la technologie, et du champ de sa protection et sa non-protection juridique, nous pouvons donner une liste non exhaustive des différentes technologies. Donc, peuvent être reconnus comme technologies, les inventions, les méthodes et procédés de production, de traitement et de maintenance, les formules chimiques, les plans techniques, les dessins industriels, et ainsi de suite[184].

§ 3 - La maîtrise industrielle

92. Cette thèse traite la question de la technologie, et les connaissances non technologiques n'y sont que très peu abordées. Il ne faut cependant pas sous-estimer l'importance de ces

[183] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 10.
[184] F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle*, Paris : Economica, 2011, p. 444 ; F. ALIZADA, « Protection of Know-How in Oil and Gas Technology Transfer - Contractual and Regulatory Issues », *SSRN*, 2016, p. 7 ; N. SATIJA, « Trade Secret : Protection & Remedies », *SSRN*, 2010, p. 4.

informations dans le cadre des activités technologiques. En effet, seules, les connaissances de nature technique ne vont pas suffire à la production, au développement et à la maintenance des produits ou services. Elles doivent aussi être complétée par des savoirs commerciaux et managériaux intitulés « *organ ware* » par certains auteurs anglo-saxons[185]. Les connaissances commerciales sont celles qui servent à la prospection et à l'exploitation du marché pour les produits et services couverts par la technologie, et les connaissances managériales sont celles des finances, du personnel, de la publicité, etc., de l'entreprise qui fabriquera le produit ou dispensera le service.

93. La composition de la technologie et de l'*organ ware* qui l'accompagne est baptisée par Philipe Le Tourneau « maîtrise industrielle ». Elle permet de comprendre et d'utiliser une technologie, et de la mettre en œuvre dans une usine, d'en tirer profit et d'être capable de l'améliorer[186]. La maîtrise industrielle est une capacité globale de l'entreprise. C'est la capacité de la conception, la réalisation, la direction ou la maintenance d'un ensemble commercial ou industriel[187]. La capacité et l'aptitude qu'est la maîtrise industrielle est souvent l'enjeu qui fait l'objet de contrats de coopération industrielle.

[185] F. ALIZADA, « Protection of Know-How in Oil and Gas Technology Transfer - Contractual and Regulatory Issues », *SSRN*, 2016, p. 3.
[186] P. JUDET, P. KAHN, A.-C. KISS, J. TOUSCOZ, *Transfert de technologie et développement*, Paris : Librairies Techniques Paris, 1977, p. 27.
[187] P. LE TOURNEAU, *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 10.

Section II - La conception patrimoniale de la technologie

94. La détermination de la nature juridique de la technologie passe par sa qualification, mais aussi par l'étude de sa conception patrimoniale. En d'autres termes, nous analysons la possibilité pour une technologie de constituer un bien exploitable par son titulaire.

95. La notion de bien n'est pas définie à travers les conventions internationales comme la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises. L'article premier du premier Protocole additionnel à la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a pourtant comme objet la protection de la propriété, mais ne donne pas de définition sur le « bien » ni sur la « propriété »[188]. Le « bien » (contrairement à la propriété) n'est pas explicitement défini par la législation française non plus[189].

96. La doctrine française a, elle, été active en la matière, et des définitions ont été proposées par les auteurs. Pour Pierre Catala « *quand le droit accorde une protection juridique à la valeur économique produite par l'activité humaine, c'est un nouveau bien qui voit le jour* »[190]. Dans le même sens, d'autres lui apportent cette définition : « *une chose, matérielle ou non, qu'il est utile de s'approprier, puisqu'elle représente une valeur* »[191] ou « *toute création ayant une valeur économique et pouvant être appropriée* »[192]. Le bien peut donc être une chose physique et matérielle, mais aussi un droit créé par exemple dans le cadre d'un contrat[193], qui peut être transférable à un tiers.

97. Nous pouvons donc en déduire que deux critères doivent être remplis pour faire d'une chose, un bien : avoir une valeur économique (**§ 1**) et être susceptible d'appropriation (**§ 2**). Il

[188] « *Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.* »
[189] Le Livre II du C. civ. a pourtant comme objet « Des biens et des différentes modifications de la propriété ».
[190] Cité par J.-L. BERGEL, M. BRUCHI, S. CIMAMONTI, *Traité de droit civil, Les biens*, Paris : LGDJ, 2019, p. 2.
[191] M.-L. MATHIEU, *Droit civil, Les biens*, Paris : Dalloz, 2013, p. 11.
[192] J.-L. BERGEL, M. BRUCHI, S. CIMAMONTI, *Traité de droit civil, Les biens*, Paris : LGDJ, 2019, p. 2.
[193] M.-L. MATHIEU, *Droit civil, Les biens*, Paris : Dalloz, 2013, p. 10.

est donc aisé de voir, sur la base de ces deux critères, si la technologie peut constituer « un bien » - en l'occurrence immatériel - ou non.

§ 1 – Une valeur économique pour la technologie

98. La valeur est définie dans le *vocabulaire juridique* comme « *ce qui est estimable, appréciable, désirable pour quelqu'un* » ou « *ce qui vaut en argent* »[194]. La définition est à peu près la même dans le monde des affaires : représente une valeur, toute chose susceptible d'être objet d'un échange dans un marché. Nous parlons alors d'une simple valeur d'échange et non d'une valeur substantielle. Un euro est une valeur d'échange[195]. La valeur peut être aussi bien objective que subjective.

99. De ce fait, nous analysons dans ce paragraphe si, et comment, la technologie, comme chose immatérielle, peut avoir de la valeur économique. Et ce, à travers la théorie de la valeur d'usage et la valeur d'échange introduite par Aristote (**A**). Nous distinguerons, par la suite, l'information technologique et sa valeur, à la forme et au support par lequel elle est exprimée (**B**).

A. La valeur aristotélicienne de la technologie

100. On distingue depuis Aristote la valeur d'usage, correspondant à l'utilité d'un bien, et la valeur d'échange, relative au pouvoir d'achat que confère ce bien[196]. La valeur d'usage est celle de l'*usus* (et *fructus*)[197] (**1**), quant à la valeur d'échange, elle évoque l'*abusus* (la disposition)[198] (**2**).

1. La valeur d'usage

101. Lorsqu'on s'approprie les choses corporelles, ce sont leurs utilités que l'on cherche *in fine* à atteindre. Et l'utilité se traduit via la fonction de la chose, car cette dernière peut se

[194] G. CORNU, *Vocabulaire juridique*, Paris : PUF, 2018, p. 1062, V° Valeur.
[195] V. *supra.* n° 49 ; N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2016, p. 396.
[196] V. ARISTOTE, *Éthique à Eudème* (III, 4, 1231 b 39 s.) et livre I de la *Politique* (I, 9, 1257 a 5 s.).
[197] V. *infra*. n^{os} 116 et 117.
[198] V. *infra*. n° 118.

traduire comme ce qui produit un résultat particulier, lequel est « utile » à l'homme[199]. Pour les choses immatérielles aussi, la fonction est ce qui est de plus primordial. Dans n'importe industrie, de la pharmacie à l'automobile ou au textile, la technologie permet aux humains de se guérir, être transportés ou se vêtir. On ne peut donc pas avoir de doute en la valeur liée à l'utilité de la chose technologique, bien qu'elle soit immatérielle.

2. La valeur d'échange

102. La question se pose maintenant de voir si la technologie, ayant une valeur par sa fonction, a aussi une valeur sur le marché et à travers des échanges. Or, il faut distinguer la question d'une valeur marchande de la chose technologique (**a**), au prix de cette valeur (**b**).

a. Le principe d'une valeur d'échange pour la technologie

103. La question est de savoir si la technologie peut représenter une valeur dans le marché ou pas. Le marché est défini comme une somme de transactions commerciales, un ensemble de relations financières interpersonnelles. Sous le regard du droit, sa constance est le titre onéreux[200]. Il faut donc que dans un marché donné, des acteurs soient prêts à débourser de l'argent en contrepartie d'exploitation ou d'obtention de connaissances technologiques. Or, les connaissances techniques ont toujours – et aujourd'hui davantage – constitué un capital pour les sociétés industrielles[201], et sont l'objet de transactions régulières et importantes dans les marchés locaux et internationaux. Ces transactions sont traduites par les outils juridiques de contrats de concession et licence de brevet, communication de savoir-faire, franchise industrielle, etc.

b. Le prix de la technologie

104. Le prix d'une chose technologique, aussi bien pour une exploitation qu'une cession, est défini comme tout autre produit par la loi de l'offre et de la demande. En d'autres termes, le prix dépend à la fois de ses coûts de production, et de son utilité[202]. Et par l'utilité, la valeur

[199] W. DROSS, *Droit des biens*, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2019, p. 362.
[200] P. CATALA, « Le marché de l'information (Aspects juridiques) », *LPA*, 16/10/1995, n° 124, p. 5, spéc. § 2.
[201] J. JEHL, *Le commerce international de la technologie*, Paris : Librairies Techniques Paris, 1985, p. 71.
[202] P. BEZBAKH, S. GHERARDI, *Dictionnaire de l'économie*, Paris : Larousse, 2008, p. 249.

qu'a une technologie peut aussi différer d'un acquéreur à un autre, en fonction des besoins qu'il ressent et sa capacité à mettre en marche les connaissances techniques.

105. Or, pour une technologie, le prix va beaucoup dépendre de la « dynamique d'innovation technologique ». Car, la valeur d'une technologie va varier dans le temps. Ainsi, les technologies ont plus ou moins de valeur selon qu'elles se situent dans des phases d'émergence, de croissance, de maturité ou de déclin[203]. Car la technologie, contrairement à la majorité des choses et biens matériels, a une durée de vie limitée. Que ce soit pour son dépassement par de nouvelles innovations, ou dans le cadre d'une invention brevetée où le titre est octroyé pour une durée limitée[204], le droit exercé sur la technologie n'est pas *ad vitam aeternam*.

B. La technologie et sa forme d'expression

106. Comme nous l'avons vu, la technologie, pour exister, a besoin d'une forme par laquelle elle serait exprimée[205]. Une forme qui serait une chose indépendante, avec une valeur indépendante de celle de la chose technologique. Pour étudier cela, nous analysons le sujet à travers la racine qualificative de la technologie. Comme nous l'avons défini, la technologie consiste avant tout en un ensemble d'informations. Dans son usage habituel « informer » est défini comme mettre au courant ou renseigner. Mais étymologiquement jusqu'au 17ème siècle, ce mot voulait dire donner forme et structure ou attribuer une signification[206]. À travers ces deux sens, le terme « information » peut recouvrer deux opérations successives[207] :

1. La mise en forme

107. Le détenteur d'une idée technologique ne peut espérer de vraie protection sur elle. Il faut d'abord que cette idée qui comprend un ensemble de connaissances, prenne corps. Personne ne peut donner de valeur à une idée technique abstraite, sans que celle-ci ait une structure concrète. Une information, dans la tête de son créateur est au stade zéro. Pour prétendre à un

[203] D. ROUACH, J. KLATZMANN, *Les transferts de technologie*, Paris : PUF, 1993, p. 20.
[204] V. *infra*. nos 301 – 304.
[205] V. *supra.* n° 50.
[206] V. *Le nouveau petit Robert*, déf. du terme « Informer », 2008, p. 1329.
[207] P. CATALA, « Le marché de l'information (Aspects juridiques) », *LPA*, 16/10/1995, n° 124, p. 5, spéc. § 1.

statut elle doit être produite. Une technologie peut être mise en forme par le biais d'un support et/ou d'une action[208].

a. La mise en forme par un élément concret

108. Il s'agit du support physique sur lequel et par lequel la technologie est communiquée. Il peut s'agir de notes, de plans, de dessins, en formats papier ou digital, mais sa forme la plus aboutie est un produit, et en l'espèce un produit technologique[209]. Ce support a en soit une valeur en capital, mais sa valeur est indépendante de celle de l'information en tant que telle[210].

b. La mise en forme par une prestation

109. L'idée est exprimée sous forme d'action quand elle est réalisée comme prestation (souvent) échelonnée dans le temps, et non par un support matérialisé[211]. Tel quel, un ensemble d'information peut constituer un savoir-faire dans le sens général du terme, mais ne pourra pas être susceptible de brevetabilité si la description ne se fait pas de manière concrète. Toutefois, il est parfaitement envisageable dans certains cas (en fonction des informations en question), de mettre en œuvre ces mêmes connaissances en support physique. Et, en ce qui concerne le rapport capital entre l'information et sa mise en œuvre par le service, la valeur des deux reste toujours indépendante, mais la présence du facteur humain rend la distinction du service à la connaissance – qui peut aussi parfois être considéré comme connaissance ou talent personnel de son exécuteur – complexe.

2. La communication

110. Une fois l'information produite, vient l'étape de l'expression ou de la communication de celle-ci. Ce qui veut dire transférer l'information à une autre personne. Sans quoi nous

[208] G. GOFFAUX-CALLEBAUT, « Apport », *Rép. soc.*, 2017, spéc. §§ 478 et 479.
[209] V. *supra.* n° 50.
[210] P. CATALA, « Chapitre 14 - La propriété de l'information », *Mélanges offerts à P. Raymond*, Paris : Dalloz, 1995, pp. 245-262, p. spéc. 246, § 3. V. aussi, M.-A. FRISON-ROCHE, « Le droit d'accès à l'information, ou le nouvel équilibre de la propriété », *Le droit privé français à la fin du XXe siècle, études offertes à P. CATALA*, Paris : Litec, 2001, p. 759.
[211] S. DANA-DEMARET, *Le capital social*, Paris : LexisNexis, 1989.

pourrions croire que l'information n'existerait pas, et donc serait démunie de statut. Les données confidentielles ne seraient donc pas considérées comme information puisqu'elles sont par hypothèse non communiquées[212].

111. Nous pensons cependant, que ce n'est pas le fait de communiquer qui est nécessaire à l'existence d'une information, mais la possibilité de communiquer. En d'autres termes pour exister, une information doit être transférable et non obligatoirement transférée. Ce qui nous renvoie en quelque sorte à la définition historique de l'information qui est la mise en forme.

Le détenteur d'une information technologique peut décider de ne pas rendre publiques ces connaissances[213], par le brevet ou toute autre forme, mais ce n'est pas pour autant que cela le démunit du statut d'information. C'est d'ailleurs un parfait droit pour le détenteur de ne pas divulguer ses connaissances. La rétention est un attribut de la possession[214]. Seules des obligations légales ou contractuelles[215] peuvent limiter cette liberté de non-expression.

§ 2 – L'appropriabilité de la technologie

112. Le deuxième critère de la notion de « bien » est donc le fait que la valeur en question soit susceptible d'appropriation. Dans un sens large, l'« appropriation » est définie comme « *l'action de rendre propre à un usage, à une destination* »[216]. Elle est aussi qualifiée, plus étroitement, comme l'action de faire d'une chose sa propriété[217]. En d'autres termes, l'appropriabilité peut englober, dans son sens le plus inclusif, la possibilité d'exploiter une chose et dans son sens plus restreint, la possibilité d'exercice d'un droit de propriété sur elle.

113. L'appropriabilité dont il est question en droit des biens, devrait pouvoir comprendre la définition la plus large (car certains biens, comme nous allons le voire par la suite, peuvent

[212] P. CATALA, « Le marché de l'information (Aspects juridiques) », *LPA*, 16/10/1995, n° 124, p. 5, spéc. § 21.
[213] V. *infra*. n[os] 420 – 441.
[214] P. CATALA, « Chapitre 14 - La propriété de l'information », *Mélanges offerts à P. Raymond*, Paris : Éd. Dalloz, 1995, pp. 245-262, p. spéc. 257, § 28.
[215] Par exemple, dans le cas d'une invention de salarié dans un contrat de travail ou d'un entrepreneur dans un contrat d'entreprise.
[216] LAROUSSE, déf. du terme, « approprier », disponible sur https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/approprier/4778?q=approprier#4751, consulté le 10/02/2020.
[217] J. JEHL, *Le commerce international de la technologie*, Paris : Librairies Techniques Paris, 1985, p. 25.

être sans propriétaire[218]). Ainsi, comme le souligne, à juste titre à notre sens, Thierry Revet, une entité est appropriable, à partir du moment où elle est identifiable et porteuse d'utilités[219]. Et, la technologie, telle que nous l'avons définie est identifiable, et porteuse d'utilité[220].

114. En commençant par la propriété, nous allons étudier les différents droits et faits qui peuvent qualifier le rapport entre une technologie et celui qui se l'approprie.

A. La propriété

115. La propriété est considérée comme l'appropriation la plus complète sur une chose. Elle est définie comme « *la qualité qu'a un bien d'appartenir à une personne* »[221]. Le législateur français la décrit comme « *le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue* »[222]. Le droit de propriété, est alors composé de la jouissance et de la disposition, et se traduit par trois droits réels[223] :

- 116. **L'*usus* :** le droit d'utiliser ou ne pas utiliser une chose, sans que l'on n'en perçoive obligatoirement les fruits. Ce droit donne à son titulaire la possibilité de priver les autres d'utiliser la chose. Ce droit privatif n'a pas besoin de contrat pour exister.

- 117. **Le *fructus* :** le droit de recueillir les fruits de la chose. C'est aussi le droit de choisir comment faire fructifier son bien, le droit d'exploiter, le droit de ne pas exploiter son bien et d'interdire aux autres d'exploiter son bien (droit privatif).

- 118. **L'*abusus* :** le droit pour le propriétaire de disposer librement de son bien, à la fois juridiquement, et matériellement. Matériellement, dans le sens qu'il est libre de faire ce qu'il veut sur son bien et même si son acte affecte la substance même de la chose. Le propriétaire n'a pas l'obligation de conserver la substance de son bien, il

[218] *Res nullius.*
[219] T. REVET, « Notion de bien : tout produit de l'activité intellectuelle constitue un bien », *RTD Civ.*,2005, p. spéc. 164.
[220] V. *supra.* n° 51.
[221] F. ZÉNATI-CASTAING, T. REVET, *Les biens*, Paris : PUF, 2008, n° 163.
[222] Art. 544 du C. Civ.
[223] W. DROSS, *Droit des biens*, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2019, p. 19.

peut disposer matériellement de la chose. Et en ce qui concerne la disposition juridique, ce droit donne cette faculté au propriétaire de faire ce qu'il souhaite de son droit de propriété. Il peut garder ce droit dont il est titulaire, ou décider de le céder. Cette cession peut se faire à titre onéreux ou à titre gratuit (donation). Le propriétaire peut aussi abandonner son droit de propriété.

119. **Le bien et la propriété.** Comme nous le savons, il faut distinguer le bien de la propriété. Toute propriété représente un bien mais tout bien n'est pas une propriété. En d'autres termes, un bien peut être dépourvu de propriétaire dans le cadre de l'article 714 du code civil français (ci-après code civil) : « *Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous* ». C'est le cas par exemple, des animaux sauvages. Ils représentent un bien aux yeux du code civil[224], mais nul n'a un droit de propriété dessus. Le droit civil les considère donc comme *Res nullius* (une chose sans maître, c'est-à-dire qui n'a pas de propriétaire mais est susceptible d'appropriation) ou *res communis* (chose commune qui, de par sa nature, appartient à tous et ne peut être appropriée)[225].

120. La possibilité pour une technologie de constituer une propriété est traitée dans le chapitre suivant, à travers ses régimes de protection.

B. La possession

121. Contrairement au *common law* qui ne distingue par vraiment la possession de la propriété (*ownership*)[226], la possession est en droit écrit, un concept moins absolu que la propriété. Dans le Livre trois du code civil, elle est envisagée comme une « *manière dont on acquiert la propriété* ». Selon l'article 2255 du code, « *la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom* ». La doctrine française distingue de manière classique deux éléments constitutifs de la possession, à savoir : le *corpus* (qui

[224] Art. 515-14 du C. civ. : « … *les animaux sont soumis au régime des biens.* ».
[225] S. ANTOINE, « L'animal et le droit des biens », *D.*, 2003, p. 2651 ; J. JULIEN, « Responsabilité du fait des animaux », *D.*, 2014.
[226] V. J. GORDLEY, *Foundations of Private Law*, Oxford : Oxford, 2007, p. 49.

correspond au comportement du possesseur) et l'*animus* (qui correspond à l'état d'esprit du possesseur)[227].

- 122. **Le *corpus* :** le *corpus* consiste dans la mainmise ou la maîtrise matérielle sur une chose, le fait d'accomplir sur cette chose tel ou tel acte. En outre, le possesseur doit, par son comportement à l'égard de la chose ou du droit, donner l'impression qu'il est propriétaire. Cette notion de maîtrise matérielle peut correspondre soit à l'acte de détenir la chose (par exemple le fait d'habiter une maison, de clôturer un terrain ou de planter un arbre), soit à l'acte de jouir de la chose, c'est-à-dire de l'exploiter économiquement (il s'agit par exemple du fait d'encaisser les loyers provenant de la location d'un immeuble). Il faut savoir que les actes juridiques en eux-mêmes ne suffisent pas à caractériser le *corpus*. Ils ne sont admis que lorsque des actes matériels d'usage viennent les compléter[228]. Le *corpus* dans sa définition classique est donc limité aux choses corporelles[229]. L'exposition du *corpus* sur une chose incorporelle - en l'occurrence intellectuelle - peut donc être vu : soit à travers la détention d'une chose matérielle[230] qui servirait de support à la chose intellectuelle, et donc une jouissance de cette dernière à travers le support matériel, soit, par la simple connaissance et éventuellement l'exploitation de la technologie[231].

- 123. **L'*animus domini* :** cela consiste en l'intention du détenteur de se comporter comme le propriétaire de la chose. Il doit donc être conscient et capable d'exprimer cette volonté.

C. La détention

124. La détention est un pouvoir moins absolu que la possession. C'est la maîtrise physique d'une chose, ce qui peut permettre l'utilisation ou la jouissance de la chose. L'expression de la détention sur une chose immatérielle suit la même logique que celle développée pour la possession.

---

[227] W. DROSS, *Droit des biens*, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2019, p. 198.
[228] Civ. 3e, 12 mars 1970 ; Civ. 3e, 30 juin 1999 ; Civ. 3e, 19 novembre 2015.
[229] Com., 7 mars 2006 ; Com., 29 mars 2006.
[230] V. *infra.* n° 460.
[231] V. *infra.* n° 189.

Il est aussi à noter que la détention peut être qualifiée de « précaire », et ce quand ce pouvoir est temporaire et voué à disparaître[232].

D. La paternité

125. La paternité est davantage employée en droit d'auteur qu'en propriété industrielle. Elle fait partie des droits moraux de l'auteur d'une œuvre. Elle permet à ce dernier d'affirmer sa qualité de créateur – sa paternité au sens étymologique du terme – en exigeant que son nom soit accolé à l'œuvre[233]. Dans le domaine de la propriété industrielle, c'est plutôt l'utilité économique, qui se traduit par le droit d'exploitation de la chose technologique qui est en question, et l'enjeu de la paternité a moins sa place dans ce registre.

E. La titularité

126. L'expression la plus neutre, voire la plus juste, qui peut être employée pour définir le lien entre une technologie et celui qui en a la maîtrise – et ce, indifféremment du régime de protection de la technologie – est, à notre avis, la « titularité ». Le maître de la technologie n'est autre que le titulaire du droit de l'exploiter et de l'approprier.

127. La question se pose maintenant de voir, dans le cadre d'une chose technologique, à qui pouvons-nous attribuer le statut de titulaire. Pour cela, nous pouvons classifier le titulaire de la technologie selon trois catégories : le statut juridique du créateur (**1**), la source de la titularité (**2**) et le métier du titulaire (**3**).

1. Le statut juridique du créateur

128. Cette première distinction se fait en prenant en compte la personne du créateur de l'œuvre, et ses intentions. A-t-il créé l'œuvre à son compte (**a**) ou pour celui d'un employeur ou un donneur d'ordre (**b**)[234] ?

---

[232] J.-L. BERGEL, M. BRUCHI, S. CIMAMONTI, *Traité de droit civil, Les biens*, Paris : LGDJ, 2019, p. 169.
[233] N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2016, p. 113.
[234] P. CATALA, « Chapitre 14 - La propriété de l'information », *Mélanges offerts à P. Raymond*, Paris : Éd. Dalloz, 1995, pp. 245-262, p. spéc. 19.

a. Son auteur

129. La première personne à qui nous pouvons attribuer une technologie, est celle qui est à l'origine de cette technologie. En d'autres termes, c'est la personne qui formule ou créée la technologie. L'article 611-6 du code de la propriété intellectuelle (ci-après CPI) poursuit cette logique concernant les technologies brevetées : « *Le droit au titre de propriété industrielle (...) appartient à l'inventeur, ou à son ayant cause (...)* ». L'attribution à l'auteur d'une chose, produit du travail de ce dernier, constitue une application de la règle *is quid fecit*, c'est-à-dire du principe d'établissement d'un droit entre tout créateur et sa création immatérielle, dès lors que celle-ci constitue une entité identifiable, isolable et porteuse d'utilités[235].

130. Ce sujet peut aussi être développé dans le cadre de créations de groupe où plusieurs personnes ont contribué à la formulation de l'œuvre, et donc la question d'une copropriété se poserait[236]. C'est notamment le cas, quand deux ou plusieurs entreprises contribuent au développement d'une technologie dans le cadre d'un accord de recherche et développement. Il faudra alors voir, étant donné la part de travail de chacune de ces entreprises, et le rôle respectif que chacune a eu dans la mise en place d'une nouveauté technologique, si le droit est partagé entre elles ou si elles ont chacune un droit (de propriété ou pas) intégral sur la chose.

b. Une autre personne que l'auteur

131. La technologie est parfois attribuée à une autre personne que son auteur, en raison des conventions que celui-ci a passées ou du statut qu'il occupe. Certaines relations juridiques peuvent alors déplacer l'appropriation de l'œuvre :

i. Dans le cadre d'un contrat de travail

[235] T. REVET, « Notion de bien : tout produit de l'activité intellectuelle constitue un bien », *RTD Civ.* 2005, p. spéc. 164.
[236] P. CATALA, « Chapitre 14 - La propriété de l'information », *Mélanges offerts à P. Raymond*, ville : Éd. Dalloz, 1995, pp. 245-262, p. spéc. 21.

132. Le CPI dans son article L. 611-7 attribue, sauf cas d'exception, la technologie brevetée du salarié à son employeur[237]. Ce principe est suivi par la jurisprudence[238] et la doctrine[239] sur ce qui concerne d'autres connaissances techniques (non brevetées) développées par un salarié. Une intervention légale spéciale est alors nécessaire lorsqu'il est souhaité que le salarié devienne l'auteur juridique des biens qu'il crée dans le cadre de son emploi[240].

ii. Dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage

133. La mis en œuvre d'une technologie peut être l'objet d'un contrat d'entreprise, dans lequel un entrepreneur se doit de créer des connaissances techniques pour le maître de l'ouvrage. Dans ce cas, ce qui est créé à l'issu de cette prestation de service est attribué au

[237] « *Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :*
1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. L'employeur informe le salarié auteur d'une telle invention lorsque cette dernière fait l'objet du dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une invention appartenant à l'employeur, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.
Si l'employeur n'est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou au tribunal de grande instance.
2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié.
Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou par le tribunal de grande instance : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.
3. Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire.
Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent livre. ».
Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.
4. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
[238] Paris, 17 septembre 2003.
[239] T. REVET, « Notion de bien : tout produit de l'activité intellectuelle constitue un bien », *RTD Civ.*,, 2005, p. spéc.164.
[240] T. REVET, *ibid.*

commanditaire[241]. Néanmoins, il faut noter qu'un contrat de licence de production ne peut pas être interprété comme un contrat par lequel une substitution d'attribution est réalisée, car la prestation dans cet accord consiste à la production d'une chose technologique (et immatérielle) déjà créée et non à la création propre de cette chose. Cependant la production propre de connaissances techniques dans le cadre d'un accord de R&D pour le compte d'un commanditaire, entre parfaitement dans ce thème.

2. La source de la maîtrise sur la chose

134. Une autre approche nous ramène aux sources des choses qui sont produites par un travail, une industrie, c'est-à-dire par une « transformation ». La question se pose quand une chose appartenant à une personne, est transformée par une autre personne. A qui attribuer le titre de titulaire de la chose transformée[242] ? Il faut cependant savoir, que la question se pose quand il n'y a pas de relation contractuelle entre ces deux personnes, ou dans le cas où la problématique ne serait pas réglée par un accord préexistant.

a. Le propriétaire de la matière

135. Les *Sabiniens* estimaient que la forme d'une chose n'est pas essentielle. Seule, la matière doit être prise en considération, et le propriétaire de cette dernière, reste titulaire de la chose transformée, quel que soit le niveau de transformation. L'article 570 du code civil, est fondé, à partir de cette thèse[243].

b. Le spécificateur

136. En face des *Sabiniens*, les *Proculiens* voient la forme qui détermine l'existence de la chose. Donc, c'est le spécificateur qui doit être reconnu comme titulaire de la chose transformée. Le code civil dans son article 571, apporte un exception à la règle générale

[241] P. CATALA, « Chapitre 14 - La propriété de l'information », *Mélanges offerts à P. Raymond*, Paris : Éd. Dalloz, 1995, pp. 245-262, p. spéc. 24.
[242] Pour une étude approfondie sur la matière, v. S. BECQUET, *Le bien industriel*, préf. de T. REVET, Paris : LGDJ, 2005.
[243] « *Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée en remboursant le prix de la main-d'œuvre estimée à la date du remboursement.* ».

prévue à son article précédent, et ce lorsque la valeur de l'industrie dépasse de beaucoup la valeur de la matière employée : « *Si, cependant, la main-d'œuvre était tellement importante qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie serait alors réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant au propriétaire le prix de la matière, estimée à la date du remboursement.* ». Or, l'arbitrage de l'importance de la main d'œuvre pourrait se faire à partir de la théorie *Justinienne* d'après laquelle, si la forme antérieure peut être récupérée, le propriétaire de la matière est titulaire, sinon au spécificateur sera attribuée la chose[244].

137. **Les choses technologiques (intellectuelles).** En ce qui concerne les choses intellectuelles, où nous faisons face à l'immatériel, si la chose préliminaire à partir de laquelle est faite la transformation est dans le domaine public, cela fera du spécificateur le seul titulaire de la chose créée. Si au contraire un tiers a des droits privatifs en vigueur sur les technologies précédentes, et le spécificateur ne pourrait exploiter sa nouvelle création sans porter atteinte à ces dits droits, ce dernier ne pourra exercer aucun droit sur la nouvelle œuvre sans obtenir l'autorisation du titulaire des droits sur la technologie antérieure. C'est la règle énoncée à l'article 613-15 du CPI[245], tout en prévoyant la possibilité d'une autorisation réciproque d'exploitation – octroyée par le tribunal de grande instance pour les deux personnes dans le cas d'« *un progrès technique important* » et d'« *un intérêt économique considérable* » de l'industrie réalisée[246]. La question à laquelle il faut répondre maintenant est de savoir à qui est attribuée la chose transformée, si le titulaire des droits préliminaires n'a pas autorisé le spécificateur à exploiter une technologie à partir de ses droits intellectuels ? Suivant la thèse *justinienne*, étant en présence d'une création intellectuelle, donc d'une chose immatérielle, l'industrie en question, ne peut techniquement transformer la chose précédente. Nous pouvons alors dire que le titulaire des premiers droits ne peut pas prétendre à une

[244] V. S. BECQUET, *Le bien industriel*, préf. de T. REVET, Paris : LGDJ, 2005.

[245] « *Le titulaire d'un brevet portant atteinte à un brevet antérieur ne peut exploiter son brevet sans l'autorisation du titulaire du brevet antérieur ; ledit titulaire ne peut exploiter le brevet postérieur sans l'autorisation du titulaire du brevet postérieur.*
Lorsque le titulaire d'un brevet ne peut l'exploiter sans porter atteinte à un brevet antérieur dont un tiers est titulaire, le tribunal de grande instance peut lui accorder une licence d'exploitation du brevet antérieur dans la mesure nécessaire à l'exploitation du brevet dont il est titulaire et pour autant que cette invention constitue à l'égard du brevet antérieur un progrès technique important et présente un intérêt économique considérable.
La licence accordée au titulaire du brevet postérieur ne peut être transmise qu'avec ledit brevet.
Le titulaire du brevet antérieur obtient, sur demande présentée au tribunal, la concession d'une licence réciproque sur le brevet postérieur.
Les dispositions des articles L. 613-12 à L. 613-14 sont applicables. ».

[246] V. *Infra.* n[os] 315 et 316.

mainmise sur l'avancée technologique réalisée. De ce fait, le spécificateur sera titulaire de la chose, dans les limites de sa réalisation, mais cette maîtrise sera très limitée, puisqu'il n'aura droit à aucune exploitation de la chose sans obtenir les autorisations de l'ayant droit sur l'état de la technique préliminaire.

3. Le métier du maître de la chose

138. La question se pose maintenant de savoir à quelles personnes et quels organismes les technologies peuvent être attribuées.

a. Les titulaires avec une vocation de recherche

139. Il s'agit des inventeurs, les instituts ou centres de recherche publics ou privés, les universités et les sociétés d'ingénierie. Ces acteurs sont principalement les titulaires de la technologie par la voie de la création. La technologie leur est attribuée car ils en sont l'auteur. Ils ont essentiellement la concession de licence comme seule voie de valorisation de leur actif.

b. Les titulaires à vocation industrielle

140. Il s'agit des entreprises industrielles. Ces acteurs peuvent être à la fois les auteurs de la technologie dans le cadre de leurs activités internes de R&D, mais aussi se positionner comme commanditaires dans des contrats d'entreprise avec des acteurs spécialisés dans la recherche et/ou d'autres sociétés industrielles[247].

§ 3 – Synthèse

141. Comme nous le savons, le droit a eu plus de mal à accorder la qualification de bien, aux choses immatérielles. Au cours de la première moitié du vingtième siècle, Paul Roubier a théorisé l'existence d'une troisième catégorie de droits patrimoniaux à côté des droits réels et des droits personnels, en le nommant les « droits de clientèle »[248]. Ces droits comprendraient

[247] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielle*, Paris : Litec, 1993, p. 159.
[248] V. P. ROUBIER, *Droits intellectuels ou droits de clientèle*, Paris : Sirey, 1935.

les droits de propriété intellectuelle, mais aussi d'autres droits comme ceux sur les fonds de commerce ou d'offices ministériels[249]. La doctrine a été critique envers cette théorie[250], en reconnaissant les droits intellectuels parmi les droits réels, en dépassant les idées reçues qu'il serait uniquement envisageable d'avoir des droits réels sur ce qui est matériel[251].

142. Nicolas Binctin définit le bien intellectuel comme une chose issue de l'imagination humaine, dans l'exercice d'une activité créative, possédant une valeur économique et susceptible d'appropriation, indépendamment de tout support[252]. Pour nous, la technologie, ayant une **valeur** par son utilité, et étant **appropriable**, parce qu'elle est porteuse d'utilité et identifiable, constitue un bien. Le minimum sur lequel existe un consensus international est de le reconnaître comme une « valeur » (*asset*) sans forcément débattre de la question de sa qualification en tant que « bien ».

143. Quant à l'interrogation sur la qualification ou pas, de « propriété » des choses technologiques, la réponse pourrait différée, qu'il soit question d'inventions brevetées ou de savoir-faire. Pour les unes, le titulaire des droits bénéficiera d'une protection idéale dans le cadre de la propriété industrielle, et pour l'autre il sera question d'une protection différente avec un statut distinct de celui de connaissances technologiques divulguées. Ainsi, dans le prolongement du discours de Pierre Catala déclarant : « *la genèse de tout droit portant sur une chose, fût elle immatérielle, suppose l'existence de son objet et la désignation du maître de la chose* »[253], pour chaque cas sera aussi étudié, dans le prochain chapitre, la question de la titularité de la technologie. Une titularité qui pourrait être synonyme de propriété dans certaines conditions.

[249] J. PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Paris : LGDJ, T. 1, 2009, p. 11.
[250] V. J.-M. MOUSSERON, *le droit du breveté d'invention, contribution à une analyse objective*, Paris : LGDJ, 1961, n° 245.
[251] N. MALLET-POUJOL, « Appropriation de l'information : l'éternelle chimère », *D.*, 1997, p. 330. § spéc. 5.
[252] N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2016, p. 36.
[253] P. CATALA, « Chapitre 14 - La propriété de l'information », *Mélanges offerts à P. Raymond*, Paris : éd. Dalloz, 1995, pp. 245-262, p. spéc. 249, § 9.

Conclusion du Chapitre

144. Nous définissons la technologie comme un ensemble de connaissances systématiques, porteur d'utilité pour la production des biens et des services, pour leur développement, ainsi que pour leur maintenance, et indentifiable à travers une forme tangible ou intangible. Cet ensemble d'informations peut être protégé par le régime des brevets s'il remplit les conditions de nouveauté, d'activité inventive (ou non évidence selon certains régimes juridiques) et d'applicabilité industrielle (ou utilité selon certains régimes juridiques). La technologie peut aussi être protégée par le régime des secrets si elle est gardée confidentielle, a une valeur commerciale et a fait l'objet de la part de son détenteur légitime de dispositions raisonnables pour la garder confidentielle. L'alternative à la protection est la non-protection : la technologie est alors dans le domaine public et licitement exploitable par tous.

145. Pour être considérée comme un « bien », une chose doit avoir une valeur économique et être susceptible d'appropriation. La valeur économique de la technologie n'est pas difficile à démontrer. Son appropriabilité est quant à elle davantage contestée. Bien que nous reconnaissions le statut de bien à la technologie, le minimum sur lequel existe un consensus international est de lui reconnaître une qualification de « valeur ». Pour ce qui est d'une qualification de « propriété », cette question va dépendre du fait qu'elle ait été brevetée ou pas. Cette interrogation est traitée dans le prochain chapitre.

CHAPITRE II
LA TITULARITÉ DE LA TECHNOLOGIE EN FONCTION DE SON RÉGIME DE PROTECTION

146. La technologie peut être protégée par la propriété industrielle ou bien par le régime du secret. Dans le prolongement du chapitre précédent, ce chapitre se porte, dans un premier temps, sur la conception patrimoniale de la technologie en fonction de son régime de protection. Cela va nous permettre, dans un second temps, dans chaque cas de figure, d'analyser qui est le titulaire ou l'ayant droit de la technologie, à un moment donné de son existence. En d'autres termes, qui est le maître de la technologie pouvant légitimement exercer des droits de protection et d'exploitation sur elle et comment s'opère légalement et contractuellement l'organisation de la titularité sur une chose technologique.

147. Ces questions vont avoir des réponses différentes, en fonction du fait que la technologie soit protégée par le droit des brevets (**Section I**) ou qu'elle soit gardée secrète par son détenteur (**Section II**).

Section I - La propriété de la technologie par le brevet d'invention

148. Le détenteur d'une création immatérielle peut opter pour le choix de le rendre public. Dans ce cas il peut espérer une protection par la voie de la propriété intellectuelle. Or, il faut analyser le pouvoir octroyé par la propriété intellectuelle en termes de reconnaissance de statut patrimonial (**§ 1**), pour, par la suite, voir comment on peut attribuer la création industrielle en question (**§ 2**).

§ 1 - Le principe de propriété pour une technologie brevetée

149. Le détenteur d'une technologie espère pouvoir exercer un pouvoir maximal sur cette dernière. Et le pouvoir maximal n'est autre que la propriété. Le droit de la propriété intellectuelle, à travers les législations nationales, les réglementations européennes et les accords internationaux, octroie aux créations immatérielles – sous certaines conditions – non seulement le statut de bien, mais celui de propriété (**A**). Cette propriété est qualifiée de « spéciale »[254], et vient donner une autre dimension à la technologie qui peut être considérée comme bien, en ayant une valeur et étant susceptible d'appropriation (**B**).

A. La technologie brevetée comme propriété spéciale

150. La création de choses intellectuelles demande un effort considérable. Pour récompenser l'effort du créateur [255], mais aussi en contrepartie de la divulgation de la chose intellectuelle[256], est octroyé au maître de la chose, sur une certaine durée, un droit exclusif d'exploitation synonyme de « propriété »[257]. Or, la nature de cette propriété, étant limitée dans le temps et le territoire[258], et les conditions (de fond et de forme) de son obtention, font de la propriété intellectuelle, une propriété spéciale[259]. Parmi ces conditions, pour bénéficier du titre de « propriété » dans chacune des deux branches de la propriété intellectuelle, à

[254] J. PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Paris : LGDJ, T. 1, 2009, p. 12.
[255] CJCE, 31 octobre 1974, *Rec.* p. 1147 ; CJCE, 14 juillet 1981, *Rec.* p. 2063, *RTD eur.* 1982, p. 161, obs. G. BONET.
[256] J. PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Paris : LGDJ, T. 2, 2013, p. 16.
[257] Art. L. 611-1 CPI : « *Toute invention peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d'exploitation…* ».
[258] V. *Infra.* n[os] 291 – 304.
Chapitre 3 : Les limites du brevet.
[259] J. PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Paris : LGDJ, T. 1, 2009, p. 12.

savoir la propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle, notre attention se porte sur deux critères essentiels[260] :

1. L'innovation

151. L'innovation est l'essence même d'une création intellectuelle qui veut prétendre à une protection dans le cadre de la propriété intellectuelle. Et ce critère est traduit différemment en matière de droit d'auteur ou de droit de brevet.

a. La nouveauté

152. En ce qui concerne les créations industrielles, autrement dit « les inventions »[261], la nouveauté par rapport à l'état de la technique, est peut-être le principal critère[262] à remplir pour demander un titre de brevet auprès des autorités. D'ailleurs seul ce qui est nouveau sera protégé[263] et approprié par le maître de la technologie, ici baptisé « titulaire du brevet » ou « breveté ». Car, le droit exclusif et privatif[264] dans le brevet est la caractéristique d'un droit de propriété sur l'invention[265]. Comme cela a été étudié, outre la nouveauté, d'autres conditions sont requises dans le cadre des articles 27 1° de l'ADPIC, 52 du CBE[266] et L. 611-10 1° du CPI[267] pour qu'une chose technologique soit brevetable[268].

b. L'originalité

[260] P. CATALA, « Chapitre 14 - La propriété de l'information », *Mélanges offerts à P. Raymond*, Paris : Éd. Dalloz, 1995, pp. 245-262, p. spéc. 249.
[261] Art. L. 611-1 CPI.
[262] Les autres critères positifs sont l'appartenance aux domaines technologiques, l'application industrielle et l'activité inventive. V. *supra.* n[os] 55 – 61.
[263] V. *infra.* n[os] 231 – 355.
[264] TGI Seine, 8 février 1962 : *JCP* 1962, II, 12854, note Mousseron.
[265] J. SCHMIDT-SZALEWSKI et J-L. PIERRE, *Droit de la propriété industrielle*, Paris : Litec, 2009, p. 68.
[266] « *Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle.* »
[267] « *Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.* ».
[268] Sans oublier les conditions de fond négatives et les conditions de forme. A ce sujet, v. J. PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Paris : LGDJ, T. 2, 2013, pp. 96-173 et pp. 347-371.

153. L'originalité en droit d'auteur est ce qu'est la nouveauté en droit des brevets. La forme d'un bien intellectuel doit être originale afin que naisse le droit de propriété[269]. En d'autres termes, le droit d'auteur protège l'information mise en forme de façon originale et non l'information brute[270]. Il n'est pas seulement question de vérifier si la forme en cause existait d'ores et déjà mais d'apprécier si elle manifeste son origine, laquelle n'est rien d'autre que la personnalité[271] et l'emprunt[272] de l'auteur de la création intellectuelle, baptisée « œuvre de l'esprit »[273]. Il faut noter qu'en l'absence d'aspect industriel, le droit d'auteur est protecteur par excellence de l'information[274].

2. Le résultat d'un accès licite aux sources

154. Une information n'existe que si elle est exprimée dans une forme qui la rende communicable[275]. Or, pour bénéficier du droit de propriété sur une création informatique, il faut, hormis le critère d'innovation, que ladite création soit le résultat d'un accès licite aux connaissances précédentes. Ces connaissances peuvent être brutes (**a**) ou formulées (**b**).

a. Création intellectuelle à partir de données brutes

155. Quand la création se fait à partir de données brutes, le créateur effectue la première formulation. De ce fait, aucun droit antérieur n'a été heurté. Or, le fait que la création se fasse à partir de données brutes, ne permet pas à l'auteur de l'œuvre, d'obtenir ces données par accès illicite. Des restrictions peuvent entraver cette obtention, à savoir le respect de la vie privée, le secret des personnes, le secret des affaires (hormis les secrets liés aux connaissances préalablement formulées) et la question de la sécurité publique[276].

---

[269] N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2016, p. 50.
[270] N. MALLET-POUJOL, « Appropriation de l'information : l'éternelle chimère », *D.*, 1997, p. 330. § spéc. 9.
[271] W. DROSS, *Droit des biens*, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2019, p. 384.
[272] N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2016, p. 52.
[273] Art. L. 111-1 1° CPI : « *L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.* ».
[274] P. CATALA, « Chapitre 14 - La propriété de l'information », *Mélanges offerts à P. Raymond*, Ville : Dalloz, 1995, pp. 245-262, p. spéc. 253.
[275] P. CATALA, « Chapitre 14 - La propriété de l'information », *Mélanges offerts à P. Raymond*, Paris : Éd. Dalloz, 1995, pp. 245-262, p. spéc. 249.
[276] P. CATALA, « Chapitre 14 - La propriété de l'information », *Mélanges offerts à P. Raymond*, Paris : Éd. Dalloz, 1995, pp. 245-262, p. spéc. 251.

b. Création intellectuelle à partir de données préalablement formulées

156. La création peut aussi se faire à partir de connaissances préalablement formulées. En premier lieu, ces connaissances peuvent faire partie du domaine public. Dans ce cas, l'accès à ces données est libre et licite. Dans une seconde hypothèse des droits de propriété intellectuelle, et plus spécialement de propriété industrielle, sont présents sur les connaissances précédentes. Dans ce cas, l'auteur de l'avancement technologique, ne peut exercer de droit sur sa création sans avoir obtenu les autorisations, en l'occurrence une licence, de la part de l'ayant droit sur les données précédentes[277]. Enfin, des connaissances antérieures peuvent exister, sans faire objet de protection par la propriété intellectuelle. En d'autres termes le créateur ou le détenteur de ces connaissances ne les a pas divulguées, et elles sont donc gardées secrètes vis-à-vis des tiers. Dans ce cas, le nouveau créateur a donc le droit d'utiliser ces informations à deux conditions : son accès aux savoir-faire n'a pas été de nature illicite ; et il n'est pas engagé par des clauses contractuelles à ne pas utiliser ou divulguer ces informations[278].

B. La technologie brevetée comme une propriété classique

157. Après avoir étudié la nature spéciale de la propriété des connaissances brevetées (avec un regard sur les œuvres de l'esprit protégées par le droit d'auteur), nous analysons maintenant le principe de la propriété des technologies brevetées selon les critères classiques du droit des biens : la valeur (**1**) et l'appropriabilité (**2**).

1. Le principe d'une valeur pour les technologies brevetées

158. Une technologie brevetée peut avoir une valeur économique. Une avancée technologique est souvent le résultat d'importantes et coûteuses périodes de recherche et développement. Elle peut par la suite répondre à un besoin sur un marché donné et être objet de multiples contrats, tels la cession et la concession de licence de brevet[279], dans lesquels le

[277] Art. L. 613-12 CPI. v. *infra*. n[os] 700 – 719.
Chapitre 7 : clauses sur les progrès techniques.
[278] V. *infra*. n[os] 357 – 419.
[279] V. infra. n[os] 626 – 757.

récepteur débourse des contreparties financières. Le brevet peut aussi être l'objet d'autres actes économico-juridiques, notamment d'apport en société[280] ou de nantissement[281].

2. L'appropriabilité des technologies brevetées

159. La question de l'appropriabilité de la technologie brevetée ne se pose pas vraiment. Les conventions internationales comme les législateurs nationaux lui ont reconnu très clairement le droit réel le plus complet c'est-à-dire la propriété. Cela se traduit en France dans les articles L. 613-14 et L. 613-24 du CPI qui visent « le propriétaire du brevet ». Ce pouvoir de propriété accordé par le législateur se traduit par la possibilité pour le breveté, d'exercer l'*usus* (**a**), le *fructus* (**b**) et l'*abusus* (**c**)[282] :

a. L'*usus* de l'invention brevetée

160. L'*usus* d'une technologie permet de l'exploiter exclusivement ou de le mettre à la disposition d'un tiers.

b. Le *fructus* de l'invention brevetée

161. Par le *fructus*, le propriétaire de la technologie peut tirer profit de son exploitation, soit directement, soit en accordant des licences aux tiers[283].

c. L'*abusus* de l'invention brevetée

162. Le breveté peut aussi disposer de son droit, soit en le transmettant à une autre personne, à titre gratuit ou onéreux, soit par une renonciation expresse ou tacite qui le fasse disparaître. Ce qui arrive s'il cesse de payer les annuités.

§ 2 - L'attribution d'une technologie brevetée

[280] J. PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Paris : LGDJ, T. 2, 2013, p. 566.
[281] J. PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Paris : LGDJ, T. 2, 2013, p. 567.
[282] PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Paris : LGDJ, T. 1, 2009, p. 12.
[283] J. SCHMIDT-SZALEWSKI, J.-L. PIERRE, *Droit de la propriété industrielle*, Paris : Litec, 2009, p. 68.

163. Nous avons conclu que la technologie, une fois brevetée, est une propriété industrielle. Maintenant la question se pose de savoir qui en est le propriétaire (**A**), et s'il est concevable d'avoir plus d'un propriétaire sur un brevet (**B**).

A. Le propriétaire de la technologie brevetée

164. Comme nous l'avons vu, l'article L. 611-6 du CPI reconnaît le droit au titre de brevet à « *l'inventeur ou à son ayant cause* ». Cependant il poursuit ainsi : « *Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au titre de propriété industrielle appartient à celle qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne* » et « *dans la procédure devant le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au titre de propriété industrielle* ». Le premier demandeur de brevet est donc présumé créateur, et de ce fait, propriétaire de l'invention brevetée sauf preuve contraire. En d'autres termes, en cas d'invention concomitante, la propriété est accordée au premier déposant (*first to file*) et non au premier inventeur (*first to invent*)[284].

B. La copropriété de la technologie brevetée

165. Une technologie, pour laquelle est faite une demande de brevet, ou qui est brevetée, peut être objet de copropriété. Des circonstances peuvent aboutir à cette situation (**1**), et cela donnera lieu à certaines conséquences régies par la législation (**2**).

1. Les sources de la copropriété des technologies brevetées

166. Le brevet (ou la demande de brevet) peut avoir deux ou plusieurs propriétaires, soit dès le dépôt de la demande de brevet, soit plus tard avec la transmission de la propriété à plusieurs personnes.

a. La copropriété dès le dépôt du brevet

[284] Ce principe a longtemps constitué une différence importante entre les systèmes européens et ceux des États-Unis où la recherche du premier inventeur était facteur d'insécurité juridique et nécessitait la mise en œuvre d'une procédure complexe dite « *d'interférence* ». La loi nouvelle *America Invents Act* du 16 septembre 2011 établit le système original de l'inventeur : premier déposant ou « *first-inventor-to-file* ». A ce sujet, v. T. TAKENAKA, « Has the United States Adopted a First-to-File System Through America Invents Act ?: A Comparative Law Analysis of Patent Priority Under First-Inventor-to-File », *SSRN*, 2012.

167. Dans cette hypothèse, un certain nombre d'acteurs scientifiques et/ou industriels, se sont associé les compétences et éventuellement les dépenses, et ont réussi au cours d'une coopération de R&D à créer une nouveauté technologique. La nouvelle technologie est alors gardée secrète, jusqu'au moment où d'un commun accord, les titulaires de la technologie déposent un brevet d'invention. À l'enregistrement de la demande, la technologie objet de la demande (et par la suite la technologie brevetée), devient une propriété, et les titulaires de la technologie alors codétenteurs de cette dernière en deviennent les copropriétaires[285].

168. Les parties à l'accord de R&D peuvent aussi être amenés à constituer une société de type *joint-venture* dans le cadre de laquelle la technologie serait développée et le brevet déposé. Nous ne serions, dans ce cas, pas en présence d'une copropriété sur le brevet, mais d'une propriété unique appartenant à la *joint-venture* comme personne morale.

b. La copropriété par transmission de brevet

169. Cette hypothèse se présente dans deux cas : quand un titulaire unique de brevet a cédé une quote-part de ses droits à une ou plusieurs personnes, ou même tous ses droits à plusieurs personnes ; ou dans le cas d'une transmission successorale à plusieurs héritiers.

c. Le *patent pool* et la copropriété

170. Le *patent pool* ou l'accord de regroupement de brevets, est « *un contrat par lequel plusieurs entreprises s'accordent pour exploiter en commun leurs brevets (et savoir-faire[286]) existants et à venir en relation avec une technologie donnée* »[287]. Cet accord peut laisser penser qu'une copropriété soit instaurée sur les technologies objets du regroupement, mais ce n'est nullement le cas. La structure du *patent pool*, pouvant être sociétale[288] ou purement

[285] Art. L. 613-31 CPI : « *Le copropriétaire d'une demande de brevet ou d'un brevet …* ».
[286] Les *patent pools* rarement composés uniquement de brevets. Les technologies brevetées sont quasiment toujours complétées par des savoir-faire. C'est la raison pour laquelle la Commission européenne dans les lignes directives 244 à 248 du règlement 316/2014 préfère l'expression « *regroupement de technologies* ».
[287] F. DUMONT, « La pratique des "patent pools" (ou accord de regroupement de brevets) », *Les contrats de la propriété intellectuelle*, dir. J.-M. BRUGUIÈRE, Paris : Dalloz, 2013, p. 64.
[288] Une forme sociétale pourrait donner lieu à un règlement intérieur entre les cocontractants. « La pratique des "patent pools" (ou accord de regroupement de brevets) », *Les contrats de la propriété intellectuelle*, dir. J.-M.

contractuelle[289], sert de base pour permettre aux cocontractants (ou aux tiers) d'exploiter légitimement (et dans les cadres imposés par le contrat) un ensemble de technologies complémentaires[290].

En effet, dans ce cas de figure, il est plutôt question de plusieurs brevets détenus par plusieurs personnes que d'un brevet ou d'une technologie dont la propriété est partagée entre plusieurs personnes.

2. Les conséquences de la copropriété des technologies brevetées

171. Malgré la copropriété, la propriété du brevet reste indivise et il n'existe pas de propriété collective sur les brevets, contrairement au droit d'auteur et au droit des marques[291]. En d'autres termes, les copropriétaires ont tous une partie des droits sur le tout constitué par le brevet ou la demande de brevet. C'est pourquoi l'exercice des droits exercés sur le brevet doit être organisé[292] :

a. Organisation législative de la relation entre les copropriétaires

172. Le CPI dans ces articles L. 613-29 à L. 613-32 organise certaines relations entre les copropriétaires. Chaque copropriétaire peut alors exploiter personnellement ou concéder des licences exclusives aux tiers, du moment qu'il indemnise équitablement les autres copropriétaires. Pour les licences exclusives, l'accord de tous les copropriétaires est requis. Chaque copropriétaire peut agir en contrefaçon à son seul profit. Et il est possible pour chaque copropriétaire de céder sa quote-part, mais un droit de préemption est accordé aux autres copropriétaires[293].

BRUGUIÈRE, Paris : Dalloz, 2013, p. 69 ; N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2016, p. 730.

[289] « La pratique des "patent pools" (ou accord de regroupement de brevets) », *Les contrats de la propriété intellectuelle*, dir. J.-M. BRUGUIÈRE, Paris : Dalloz, 2013, p. 64.

[290] Pour les accords dont le droit applicable est celui de l'Union européenne, les caractères « *complémentaire* » et « *non substitutifs* » des technologies sont primordiaux, sans quoi l'accord pourrait tomber sous les prohibitions du droit de la concurrence. Cette pratique pourrait créer une position dominante abusive qui a aussi été déconseillée par la CNUCED. A ce sujet, v. V. H. LESGUILLONS, *Lamy contrats internationaux*, T. 5, juin 2005, div. 7, art. 411. Sur les contrats de coopération et la concurrence, v. infra. n^{os} 560 - 577.

[291] W. DROSS, *Droit des biens*, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2019, p. 387.

[292] J. PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Paris : LGDJ, T. 2, 2013, p. 444.

[293] Art. L. 613-29 : « *La copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est régie par les dispositions suivantes :*

b. Organisation contractuelle de la relation entre les copropriétaires

173. Le CPI prévoit en son article L. 613-32 que les articles concernant la gestion des relations entre les copropriétaires, ne sont applicables qu'en « *l'absence de stipulations contraires* ». Et « *les copropriétaires peuvent y déroger à tout moment par un règlement de copropriété* ». Dans les contrats internationaux de « recherche et développement »[294], les parties de la coopération définissent préalablement des règles pour la gestion, le dépôt, la possession, la propriété et l'exploitation des résultats des recherches[295]. La question de la propriété et la proportion des quotes-parts de chacun, est définie en fonction des apports des parties de la coopération.

174. L'organisation serait semblable dans le cas des sociétés de *joint-venture* sans qu'il y ait forcément de copropriété sur le brevet. Un schéma classique de la constitution de ces sociétés serait quand l'une des parties possède comme apport sociétal son brevet d'invention. Dans ce

---

a) Chacun des copropriétaires peut exploiter l'invention à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n'ont pas concédé de licences d'exploitation. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal de grande instance.
b) Chacun des copropriétaires peut agir en contrefaçon à son seul profit. Le copropriétaire qui agit en contrefaçon doit notifier l'assignation délivrée aux autres copropriétaires ; il est sursis à statuer sur l'action tant qu'il n'est pas justifié de cette notification.
c) Chacun des copropriétaires peut concéder à un tiers une licence d'exploitation non exclusive à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n'ont pas concédé de licence d'exploitation. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal de grande instance.
Toutefois, le projet de concession doit être notifié aux autres copropriétaires, accompagné d'une offre de cession de la quote-part à un prix déterminé.
Dans un délai de trois mois suivant cette notification, l'un quelconque des copropriétaires peut s'opposer à la concession de licence à la condition d'acquérir la quote-part de celui qui désire accorder la licence.
A défaut d'accord dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le prix est fixé par le tribunal de grande instance. Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, en cas d'appel, de l'arrêt, pour renoncer à la concession de la licence ou à l'achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus ; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce.
d) Une licence d'exploitation exclusive ne peut être accordée qu'avec l'accord de tous les copropriétaires ou par autorisation de justice.
e) Chaque copropriétaire peut, à tout moment, céder sa quote-part. Les copropriétaires disposent d'un droit de préemption pendant un délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession. A défaut d'accord sur le prix, celui-ci est fixé par le tribunal de grande instance. Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, en cas d'appel, de l'arrêt, pour renoncer à la vente ou à l'achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus ; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce. ».

[294] Tout comme les contrats de R&D entre des acteurs de même nationalité.

[295] E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 321.

cas, le brevet devient propriété de la société et sera exploité selon la volonté de la personne morale constituée[296].

[296] V.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielle*, Paris : Litec, 1993, p. 362.

Section II – La détention de la technologie par le régime du secret d'affaires

175. Certaines connaissances technologiques sont divulguées pour le public, et certaines sont gardées secrètes par leur détenteur. C'est le cas des savoir-faire. Comme pour les technologies brevetées, il s'agit dans cette section d'analyser la conception patrimoniale du savoir-faire (**§ 1**), pour, par la suite étudier le statut de son titulaire (**§ 2**).

§ 1 - Le savoir-faire peut être un bien.

176. Contrairement à la technologie brevetée, le savoir-faire ne bénéficie pas du statut de bien et de propriété spéciale octroyé explicitement par le droit international ou les législateurs nationaux. Il faut donc analyser sa situation par nos critères classiques de la reconnaissance d'un bien[297].

A. La valeur économique du secret d'affaire

177. Bien que le fait que le savoir-faire puisse être un bien ou une propriété ait été contesté par certains, la valeur économique de ce dernier ne laisse pas de place aux différends. Comme nous l'avons étudié, les différents textes comme l'ADPIC, l'ALENA, la directive 2013/0402 et le code de commerce énoncent la « valeur commerciale »[298] comme l'un des critères qui constituent un secret[299].

178. Il faut cependant bien prendre en compte que ce n'est pas la confidentialité, qui fournit une valeur économique à l'information. C'est plutôt, parce qu'elle a une valeur économique qu'on cherche à la garder secrète. Donc ce critère est un moyen d'appropriation de la technologie[300]. Selon Jean-Marc Mousseron, deux éléments constituent ce que l'on appelle une valeur : la rareté et l'utilité. Ainsi, le fait que ces informations soient techniques permet d'établir l'utilité de ces informations, et le fait qu'elles ne soient pas immédiatement accessibles au public permet d'établir leur rareté[301].

---

[297] V. *supra.* n^{os} 96 et 97.
[298] Art. 39.2 ADPIC, art. 1711 § 2 ALENA, art. 2.1 de la directive n° 2013/0402 et art. L. 151-1 du C. Com.
[299] V. *supra.* n^{os} 67 – 70.
[300] N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2016, p. 396.
[301] J.-M. MOUSSERON, « Le *know how* », *Rencontre de Montpellier*, 1975, p. 68.

179. Le savoir-faire a donc une valeur économique et constitue un actif de l'entreprise[302] et l'expression « capital technologique » est employée pour le définir[303]. Il est l'objet de différents contrats internationaux, comme la communication de savoir-faire, la franchise industrielle, la réalisation d'ensembles industriels, la *build–operate–transfer* (ci-après BOT), etc… et il n'y a pas vraiment besoin de texte de loi pour appréhender la possibilité d'une valeur pour le savoir-faire. Il représente un enjeu économique majeur et se trouve au cœur d'industries variées, allant du luxe et de l'aéronautique, à la biotechnologie et à l'informatique. À titre d'exemple, le géant Google a bâti son empire sur des algorithmes secrets analysant le contenu des informations proposées en ligne et les triant par pertinence en fonction des requêtes des utilisateurs. L'autre exemple est Coca Cola qui détient un secret de fabrication estimé à des dizaines de millions d'Euros[304].

180. Le savoir-faire a une valeur et peut également faire l'objet d'un apport en société[305]. Cette action intéresse notamment les détenteurs de savoir-faire qui ne disposent pas de moyens suffisants pour exploiter personnellement la technologie, mais ne se contentent pas de la céder purement et simplement et de se désintéresser de sa mise en œuvre. Les technologies non-divulguées font par exemple, l'objet d'apport dans des start-ups, qui manquent de financement pour mener à terme leur business. Or, la question se pose de savoir dans quelle catégorie d'apport nous pouvons mettre les savoir-faire. La meilleure réponse à cette question nous parait celle d'Yves Guyon : « *En cas d'apport en savoir-faire, on peut se demander si l'apport a pour objet un bien (et ce sera donc un apport en nature) ou au contraire un service (et ce sera alors un apport en industrie)* »[306]. Donc, tout se résume dans le fait de reconnaitre ou pas, le statut de bien pour le savoir-faire en question.

B. L'appropriabilité du secret

[302] J. SCHMIDT-SZALEWSKI, « Savoir faire », *Rép. com.*, 2009, n° 3.
[303] J. JEHL, *Le commerce international de la technologie*, Paris : Librairies Techniques Paris, 1985, p. 69.
[304] N. BINCTIN, « L'apport en société de savoir-faire », *AJCA*, 2015, p. 355.
[305] Fiches d'orientation, Dalloz, *Savoir-faire*, septembre 2016.
[306] Y. GUYON, *Droit des affaires*, Paris : Economica, T. 1, 2001, p. 106.

181. Au sujet de l'appropriabilité du secret d'affaires, les doctrines internationale, comme française ne sont pas homogènes[307]. Pour certains, le savoir-faire tel quel, ne peut faire l'objet d'une appropriation[308]. Pourtant la directive 2013/0402 dans son article 4 § 2 évoque la possibilité d'une appropriation illicite du savoir-faire[309]. La jurisprudence aussi, sur les licences mixtes [310] concernant les brevets complétés par un savoir-faire, reconnaît l'appropriabilité des informations confidentielles [311]. La contestation semble donc être davantage sur la propriété du savoir-faire, que sur son appropriabilité.

1. La propriété

182. Voyons donc la possibilité d'une propriété sur le savoir-faire à travers ses droits composants :

183. **L'*usus* du savoir-faire.** Le supposé titulaire du savoir-faire peut très bien l'utiliser en fabriquant des produits à partir de ce dernier[312].

184. **Le *fructus* du savoir-faire.** Le fructus du savoir-faire est aussi possible, car des produits fabriqués à partir du procédé technologique gardé secret, peuvent être utilisés ou vendus aux tiers.

185. **L'*abusus* du savoir-faire.** La question de l'*abusus* du savoir-faire est un peu plus problématique, puisque, bien que le savoir-faire puisse être transféré aux tiers dans le cadre d'un contrat de communication de savoir-faire, ce transfert se fait par une divulgation d'informations détenues secrètement par le contrôleur initial du savoir-faire, au récepteur de ces informations. Le détenteur initial n'ayant pas déposé de brevet, il n'a aucun droit exclusif

[307] La doctrine reste homogène quant aux moyens de protection du savoir-faire V. *Infra.* n^{os} 357 – 419.
[308] Fiches d'orientation, Dalloz, *Savoir-faire*, septembre 2016.
[309] « *L'obtention d'un secret d'affaires sans le consentement du détenteur du secret d'affaires est considérée comme illicite lorsqu'elle est réalisée par le biais:*
a) d'un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier électronique ou d'une ***appropriation*** *ou copie non autorisée de ces éléments, que le détenteur du secret d'affaires contrôle de façon licite et qui contiennent ledit secret d'affaires ou dont ledit secret d'affaires peut être déduit …* ».
[310] V. *Infra.* n° 629.
[311] Paris, 14 juin 2006, *PIBD*, 2006, 833, III, 483 ; TGI Paris, 28 mars 2007, *PIBD* 2007, 854, III, 384, note. J. SCHMIDT-SZALEWSKI, « Savoir faire », *Rép. com.*, 2009, n° 104.
[312] J. JEHL, *Le commerce international de la technologie*, Paris : Librairies Techniques Paris, 1985, p. 69.

sur le savoir-faire[313]. Ce qui veut dire que n'importe qui peut exploiter la même technologie, à partir du moment où l'accès à cette dernière n'a pas été de manière illicite (l'ingénierie inverse est par exemple un moyen licite[314]) et le récepteur ne pourra pas poursuivre en justice les autres personnes qui exploitent cette technologie dans ces conditions. Néanmoins, le détenteur d'un secret peut le rendre public et ainsi en perdre l'accès exclusif ou quasi exclusif (ce qui est différent du droit exclusif sur la technologie en question). Il peut aussi par une clause contractuelle s'engager à ne plus l'exploiter personnellement[315], après l'avoir divulgué au récepteur.

186. Le droit de propriété[316] intellectuelle sur les savoir-faire, est défendu par certains auteurs. Cependant, la reconnaissance d'une possibilité de propriété, c'est à dire la reconnaissance d'un droit de jouissance et de disposition « de la manière la plus absolue »[317] sur le savoir-faire peut poser problème, quand la quasi-majorité des droits nationaux[318], comme le droit européen, ne veulent créer aucun droit exclusif sur le savoir-faire. Selon la considération 16 de la directive 2013/0402 : « *dans l'intérêt de l'innovation et en vue de favoriser la concurrence, les dispositions de la présente directive ne devraient créer aucun droit exclusif sur les savoir-faire ou informations protégés en tant que secrets d'affaires. La découverte indépendante des mêmes savoir-faire ou informations devrait donc rester possible. L'ingénierie inverse d'un produit obtenu de façon licite devrait être considérée comme un moyen licite d'obtenir des informations, sauf dispositions contractuelles contraires.* ». Tout en ajoutant que « *la liberté de conclure de tels accords contractuels peut toutefois être limitée par la loi* ». En France, historiquement la jurisprudence française ne tolérait pas le droit privatif sur la technologie, tant qu'une demande de brevet n'avait pas été déposée[319]. Cette approche fut confirmée avec l'adoption de l'article L. 151-3 1° du code de commerce[320].

---

[313] V. Cons. 16 de la Directive 2013/0402.
[314] V. Cons. 16 de la Directive 2013/0402 ; obs. J.-C. GALLOUX, « Droits sur les créations nouvelles », *RTD Com.*, 2014, p. 87.
[315] V. *infra.* n^{os} 784 – 786.
[316] En ce sens, v. N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2016, p. 390.
[317] V. *supra.* n° 115.
La définition de la propriété.
[318] Le seul contre-exemple est peut-être à Hong Kong où un jugement de la Cour suprême a indiqué que la « *confidential information* » pourrait être considérée comme droit de propriété. V. N. SATIJA, « Trade Secret : Protection & Remedies », *SSRN*, 2010, p. 18.
[319] TGI Seine, 8 février 1962 : *JCP* 1962, II, 12854, note MOUSSERON.
[320] Art L. 151-3 du C. Com. : « *Constituent des modes d'obtention licite d'un secret des affaires : 1° Une découverte ou une création indépendante ; …* ».

187. En *common law*, les termes « *property* » et « *ownership* » sont plus facilement employés par les textes de loi et par la jurisprudence. Le « *Economic espionage act* » de 1996 des Etats-Unis dans son article 1839, définit le terme « *trade secret* » comme « *all forms and types of financial, business, scientific, technical, economic, or engineering information, including … if the* ***owner*** *thereof has taken reasonable measures to keep such information secret …* ». Avant de définir le « *owner* » comme « *the term 'owner', with respect to a trade secret, means the person or entity in whom or in which rightful legal or equitable title to, or license in, the trade secret is reposed.*»[321]. Cette définition donne la qualification de « propriétaire » à la fois à l'émetteur, mais aussi au récepteur de « licence ». Or, en matière de brevet, le licencié n'obtient pas de propriété sur la technologie brevetée, et son droit se limite à l'exploitation de l'objet du brevet pendant une durée définie. Cela démontre, qu'une fois dévoilé à autrui, même sous forme d'un « contrat de licence » le savoir-faire échappe au contrôle exclusif de son titulaire initial. C'est pourquoi en droit français par exemple, la doctrine préfère intituler ces contrats de « communication de savoir-faire », car une fois le secret transféré, les obligations du récepteur sont uniquement définies par des clauses contractuelles. Le droit américain reconnaît même l'ingénierie inverse[322] comme moyen licite d'obtention de la technologie.

188. Dans un arrêt, la jurisprudence américaine emploie l'expression significative d'« **évaporation** de la propriété », si le secret est divulgué de certaines manières : « *If there has been a voluntary disclosure of it by the plaintiff, or if the facts pertaining to it are a subject of general knowledge in the trade, then any property right has evaporated*. »[323]. Donc, même avec la qualification de propriété sur le savoir-faire, qui suppose la jouissance et la disposition la plus absolue sur le secret, le propriétaire du savoir-faire ne sera pas protégé si ces connaissances secrètes sortent du seuil de confidentialité. Cela provient du fait que, bien que les expressions « *owner* » et « *property right* » soient employées en droit américain

[321] Le propriétaire en matière de secret d'affaires désigne la personne ou l'entité détentrice des droits légaux des titres ou des licences.
[322] Art. 1 *Uniform Trade Secrets Act*, 1985.
[323] Cour suprême de New-York, 24 mai 1948 National Starch Products Inc. v. Polymer Industries Inc. et al. (1948), 77 USPQ 644.

(et plus généralement en *common law*), ces notions ne sont pas exactement identiques respectivement à celles de « propriétaire » et de « droit de propriété » en droit écrit[324].

2. La possession

189. Le *common law* ne fait pas une distinction entre la possession et la propriété comme c'est le cas en droit écrit[325]. C'est pourquoi, comme nous venons de le voir, le terme *owner* est souvent employé quand il est question de qualifier celui qui contrôle un secret d'affaires. En droit de l'Union européenne comme en droit français par contre, la possession sur le savoir-faire est explicitement reconnue. La directive 2013/0402 reconnaît dans son article 3 énumérant les modes d'obtention, d'utilisation et de divulgation licites de secrets d'affaires : « *l'observation, l'étude, le démontage ou le test d'un produit ou d'un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est de façon licite en* ***possession*** *de la personne qui obtient l'information (...)* ». Le CPI aussi dans son article L613-7, pour apporter des exceptions au sujet des interdictions liées à l'exploitation de la technologie brevetée par autrui, énonce ainsi : « *Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d'un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable* ***en possession de l'invention objet du brevet****, a le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet.* ». En sachant que l'invention objet du brevet, avant le dépôt du brevet n'est autre qu'un savoir-faire, gardé secret (sinon le caractère de nouveauté requis pour l'obtention du brevet ne serait pas respecté), le législateur français reconnaît dans cet article la possibilité de la possession d'un savoir-faire.

190. **Le *corpus* du savoir-faire.** La jurisprudence s'est prononcée au sujet du *corpus* sur le savoir-faire concernant l'article L613-7 du CPI. Elle exigeait anciennement l'exploitation du savoir-faire pour admettre la possession sur le savoir-faire[326]. Elle a cependant évolué depuis, et la possession d'une invention est constituée par sa maîtrise intellectuelle - donc sa connaissance – et non par des actes matériels d'exploitation[327].

---

[324] J. JEHL, *Le commerce international de la technologie*, Paris : Librairies Techniques Paris, 1985, p. 85.
[325] V. J. GORDLEY, *Foundations of Private Law*, Oxford : Oxford, 2007, p. 49.
[326] Cass. req., 28 avril 1938, *Ann. propr. ind.* 1939, p. 195 ; Com., 18 décembre 1973, n° 72-12090 : *Bull. civ.* IV, n° 368.
[327] TGI Paris, 9 mars 2001, *PIBD* 2001, n° 728, III, 495 ; TGI Paris, 1er juillet 2003, *PIBD* 2003, n° 776, III, 587. V. aussi J. SCHMIDT-SZALEWSKI, JL. PIERRE, *Droit de la propriété industrielle*, Paris : Litec, 2009, p. 75.

191. **L'*animus* du savoir-faire.** Celui qui détient le savoir-faire doit aussi se comporter comme s'il était le propriétaire du savoir-faire. Bien que la propriété sur la technologie non brevetée ne soit pas acceptée en droit positif français, le détenteur peut avoir une intention et un comportement de propriétaire de la chose.

3. La détention et le contrôle

192. Aussi bien en droit de l'Union européenne et français que du côté des accords internationaux, pour qualifier la relation entre le savoir-faire, et son titulaire, sont plutôt employés les termes de « détention » ou de « contrôle ». L'article 2.2 de la directive 2013/0402 énonce ainsi : « *détenteur de secret d'affaires : toute personne physique ou morale qui a le contrôle d'un secret d'affaires de façon licite* ». L'accord ADPIC également, dans son article 39.2, parle de « *renseignements licitement* ***sous leur contrôle*** » pour définir cette relation.

193. Le contrôle est employé surtout pour exiger de la part du maître, d'effectuer les dispositions raisonnables pour garder les connaissances secrètes[328]. Pour cela, il est dit que : les secrets d'affaires sont des informations qui « *ont fait l'objet, de la part de* ***la personne qui en a le contrôle*** *de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes (…)* »[329].

194. Les termes « détention » et « sous contrôle » sont employés, parce qu'ils ont une définition assez généraliste et inclusive. Le détenteur d'une chose peut la maîtriser sans en être le propriétaire. Des législations nationales pourraient cependant, prévoir un droit de type « propriété » sur les savoir-faire. Par conséquent, dans le cadre d'un contrat international qui touche au savoir-faire, les parties peuvent choisir une loi applicable qui donne davantage de protection aux informations confidentielles.

C. Conclusion

[328] N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2016, p. 396.
[329] Art. 2 de la directive 2013/0402.

195. Bien qu'il y ait des ressemblances, le régime juridique des savoir-faire est différent de celui des technologies brevetées. En faisant le choix de ne pas divulguer sa technologie, avec une demande de brevet[330], le détenteur du savoir-faire n'obtiendra pas le prérogative spécial - baptisé propriété industrielle - octroyé par le législateur en contrepartie de sa contribution à l'avancement de l'état de la technique. Le savoir-faire n'est donc pas un bien spécial comme le brevet. Mais constitue-t-il un bien selon les critères communs de la qualification des biens (**1**) ? Si oui, est-il aussi une propriété (**2**) ? Si non, quelle est la qualification la plus inclusive que nous pouvons lui accorder ? (**3**).

1. Le savoir-faire peut être un bien

196. Nous avons vu que le savoir-faire peut être exprimé de deux manières : par une prestation de service (**b**), ou à travers un support matériel (**a**)[331]. Le savoir-faire, bien qu'immatériel, peut avoir de la valeur économique dans chacune de ses manières d'expression, du moment que quelqu'un serait prêt à débourser des fonds pour l'acquérir ou l'exploiter. La question se pose alors pour l'appropriabilité du savoir-faire à travers ces deux modalités d'expressions[332] :

a. Le savoir-faire exprimé par un support matériel

197. Dans ce cas, le savoir-faire est une « *entité immatérielle, identifiable et isolable* »[333], qui est exprimé à travers un « support physique »[334] qui démontre la confidentialité et la substantialité requise par le règlement 316/2014. Ce support physique peut être un ensemble de plans, de notes, de dessins, de schémas, et d'instructions qui contiendraient un procédé de fabrication, ou même être un produit avec certaines fonctions technologiques. Le savoir-faire exprimé par un support tangible est pour nous tout à fait susceptible d'appropriation et ne peut que constituer un bien. Un tel apport dans une société sera alors qualifié d'apport en

[330] Pour raison de non-brevetabilité ou autre. V. *infra.* n^{os} 420 – 441.
[331] V. *supra.* n^{os} 76 – 85.
[332] Pour être légitime, le savoir-faire doit, comme l'invention brevetée, provenir de sources licites. Le sujet est largement abordé à *infra.* n° 362.
[333] T. REVET, « Notion de bien : tout produit de l'activité intellectuelle constitue un bien », *RTD Civ.*, 2005, p. spéc.164.
[334] N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle,* Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2016, p. 386.

nature[335]. Cet avis est partagé par un ancien arrêt de la Cour de cassation[336]. Il est par contre essentiel que l'apporteur s'engage par une clause de non-concurrence à ne pas exploiter la technologie apportée, à partir du moment où le savoir-faire fait partie du capital de la société.

198. La doctrine qui ne reconnaît pas le statut de bien pour le savoir-faire, classifie les contrats qui ont comme objet le savoir-faire, de contrat de service, et son apport en société, systématiquement d'apport en industrie[337]. Le savoir-faire n'est pourtant pas toujours un tour de main ne se transmettant que par voie orale. Prenons le cas, par exemple, d'un ensemble d'informations technologiques confidentielles, sur des supports papiers et digitaux, transféré à un récepteur en échanges de quelques millions d'euros. Dans cette hypothèse, le récepteur de ces informations a payé pour pouvoir exploiter ces informations, non pas pour le service de transfert ou de divulgation du détenteur initial de la technologie et encore moins pour l'achat des supports physiques.

b. Le savoir-faire exprimé par des prestations de service

199. Le savoir-faire peut aussi être exprimé sous forme de prestations échelonnées dans le temps. C'est le cas dans le cadre des opérations d'assistance technique[338] ou des contrats de formation de techniciens. En suivant notre raisonnement sur l'appropriabilité des biens[339], nous pouvons dire que ce type de savoir-faire a vraisemblablement de la valeur économique, puisqu'il est objet d'échange, et est identifiable à travers le support intangible qu'est la prestation humaine. De ce fait, nous pouvons considérer ce savoir-faire comme un bien.

200. En ce qui concerne l'apport en société que peut constituer ce type de savoir-faire, la question est plus subtile. L'appropriation objet d'un apport sociétal est celui de la société et non celui de l'actionnaire prestataire à travers qui la société bénéficie du savoir-faire. En d'autres termes, dans ce cas de figure, la société aurait un droit personnel sur l'actionnaire, et

[335] G. GOFFAUX-CALLEBAUT, « Apport », *Rép. soc.*, 2017, spéc. § 479.
[336] Com., 9 novembre 1955 : *Bull. civ.* III, n° 313.
[337] V. F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle*, Paris : Economica, 2011, n° 737.
[338] J. JEHL, *Le commerce international de la technologie*, Paris : Librairies Techniques Paris, 1985, p. 63.
[339] V. *supra.* n° 95.

non un « quasi droit réel » sur son savoir-faire. De ce fait, bien que ce genre de savoir-faire puisse constituer un apport en société, il devra être qualifié d'apport en industrie[340].

2. Le savoir-faire et la propriété

201. Comme nous le savons, être un bien n'est pas synonyme d'être une propriété. La doctrine française est partagée pour accorder le statut de bien au savoir-faire, mais elle est assez prudente quant à une qualification de propriété sur ce dernier. Le savoir-faire n'est bien sûr pas une propriété industrielle, mais peut-il être une propriété quand il est exprimé à travers un support physique ? La réponse n'est pas évidente. D'une part il ne peut pas bénéficier de droit exclusif et de droit privatif[341], d'autre part, il est objet de contrats et d'échanges quasi-identiques au brevet et son détenteur est qualifié d' « *owner* » en droit anglo-saxon[342], et dans beaucoup de contrats internationaux. On imagine donc trois cas de figures :

a. Un bien et une propriété

202. Si nous acceptons la possibilité de propriété sur les savoir-faire comme le suggèrent certains auteurs en France[343] et comme le décrivent des contrats internationaux (à travers le terme *ownership*), ce sera une propriété sans droit exclusif[344], donc une propriété incomplète. Cette logique pourrait se justifier par le fait qu'à titre de comparaison, le brevet aussi a ses limites temporelles et territoriales[345]. Dans ce cas de figure, la propriété dépend du secret et elle s'évaporera à l'instant où le savoir-faire est divulgué au public. Il pourra aussi être obtenu licitement par les tiers sans possibilité d'exclusion par le propriétaire initial et si la confidentialité est respectée par ce dernier, ils en seront tous les deux propriétaires. Dans ce cas la question se posera de savoir si avec la cession du savoir-faire à un tiers, le premier propriétaire ne pourra légalement plus exploiter la technologie, ou bien s'il faudra une clause

[340] G. GOFFAUX-CALLEBAUT, « Apport », *Rép. soc.*, 2017, spéc. § 478.
[341] V. *supra.* n[os] 181 – 194.
[342] V. *supra.* n[os] 181 – 194.
[343] V. N. BINCTIN, *Le capital intellectuel*, Paris : Litec, 2007. p. 71.
[344] En matière de droit américain, v. R. EPSTEIN, « Trade Secrets as Private Property: Their Constitutional Protection », *SSRN*, 2003, p. 3.
[345] V. *infra.* n[os] 372 – 379.

de non-exploitation ou de non concurrence pour l'en empêcher[346]. Quant au savoir-faire objet d'un apport en nature, il devient propriété de la société, comme tout autre bien immatériel.

b. Un bien mais pas une propriété

203. L'autre hypothèse est d'imaginer que le savoir-faire peut être un bien sans être une propriété. Il serait donc un bien commun[347], dans le sens étudié par Mackaay selon lequel, l'information participe par excellence à ces biens collectifs, caractérisés par la non-exclusivité[348], et peut bénéficier de l'exclusivité uniquement par les dispositifs du droit de la propriété intellectuelle. De ce fait, le savoir-faire serait contrôlé par son détenteur, dont les tiers pourraient se l'approprier licitement[349], sans demander l'autorisation de son maître initial. Et, en cas de transfert, le premier détenteur pourra continuer à l'exploiter, sauf en cas de clauses privatives. Pour ce qui est de l'apport en nature, comme il doit constituer soit un transfert de la propriété, soit un transfert de la jouissance au bénéfice de la personne morale[350], le savoir-faire non reconnu comme propriété, est susceptible d'être objet de jouissance par son détenteur. Donc, il y aura apport en nature du savoir-faire par transfert de la jouissance de ce dernier, tout en incluant une exclusion de jouissance du détenteur initial.

c. Un actif

204. Que nous qualifions le savoir-faire de bien, de propriété, ou ni bien ni propriété, ou même un quasi-bien, il constitue une valeur et une réalité économique. Les acteurs du monde économique reconnaissent son utilité. Il est considéré comme « actif incorporel »[351] ou *asset*[352] par les sociétés et il est l'objet de contrats internationaux[353]. C'est un concept (relativement) moderne et il faut peut-être sortir de ces clivages pas toujours utiles pour plutôt le qualifier et le protéger dans le contexte-même des contrats.

---

[346] V. *infra*. n° 786.
[347] *Res communis.*
[348] E. MACKAAY, « Les biens incorporels », *Ordre juridique et ordre technologique*, Cahiers STS 12, Paris : Éd. du CNRS, 1986, p. 145.
[349] V. Art. 2 ou 3 de la directive 2013/0402.
[350] É. COPPER ROYER, *Traité des sociétés anonymes*, Paris : Dalloz, 1931, n° 83, p. 471.
[351] T. AZZI, « Propriété intellectuelle et savoir-faire », *Le juriste dans la cité, Études en la mémoire de Philippe NEAU-LEDUC*, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2018, pp. 17-33, p. spéc.19.
[352] V. N. SATIJA, « Trade Secret : Protection & Remedies », *SSRN*, 2010, p. 2.
[353] P. CATALA, « Chapitre 14 - La propriété de l'information », *Mélanges offerts à P. Raymond*, Paris : Éd. Dalloz, 1995, pp. 245-262, p. spéc. 261.

205. **La protection minimale.** Limiter la protection de la technologie aux inventions brevetées[354], laissera de côté, en fait ou en droit, une part importante de la technologie que sont les informations techniques non divulguées, alias « les savoir-faire »[355]. C'est pourquoi différentes sources dont l'ADPIC et la directive 2016/943 prévoient des standards de protection minimale sur les savoir-faire, telles les voies des responsabilités civile (contre la concurrence déloyale)[356] et pénale. Et la voie contractuelle[357] jouera bien sûr un rôle important.

206. **Le contrat et la loi applicable.** Les législations nationales peuvent accorder des protections moins minimales au savoir-faire. A titre d'exemple, les juridictions des pays du Commonwealth, protègent le secret d'affaires par ce qui est connu en *common law* d'*equitable right* (ce qui est moins absolu que le *property right*)[358]. Ainsi, les parties des contrats internationaux touchant au savoir-faire peuvent parfaitement choisir une loi applicable qui serait davantage protectrice de ce dernier. Par exemple, dans un contrat de cession de savoir-faire, le récepteur, et dans un contrat de concession, l'émetteur, peuvent avoir intérêt à choisir une loi plus protectrice envers le statut du savoir-faire pour empêcher leur cocontractant à exploiter la technologie après la signature du contrat[359]. Cela dit, la question de la non-utilisation et la non-concurrence est quasiment toujours précisée par des clauses précises dans le contrat.

207. Dans cette recherche, nous penchons, pour les raisons évoquées, pour qualifier le savoir-faire de bien, sans pour autant lui reconnaitre un statut de propriété ou de quasi-propriété. En incluant un maximum de doctrine et en respectant les termes employés dans les textes, le titulaire du savoir-faire sera principalement qualifié de « détenteur ». La « possession » pourra aussi tout-à-fait avoir sa place pour qualifier le contrôle du détenteur, puisque ce dernier est supposé avoir une maîtrise sur le savoir-faire, de telle sorte qu'il en serait le

[354] Outre les technologies informatiques protégées par le droit d'auteur.
[355] J. JEHL, *Le commerce international de la technologie*, Paris : Librairies Techniques Paris, 1985, p. 73.
[356] V. *infra*. n^{os} 396 – 416.
[357] V. *infra*. n^{os} 802 – 824.
[358] N. SATIJA, « Trade Secret : Protection & Remedies », *SSRN*, 2010, p. 18.
[359] J. SCHMIDT-SZALEWSKI, « Savoir faire », *Rép. com.*, 2009, n° 115.

propriétaire[360]. Enfin, la « réservation » est un autre terme qui peut être employé quant au contrôle sur le savoir-faire[361].

§ 2 – La titularité d'un savoir-faire

208. Comme ce fut le cas pour les inventions brevetées, nous étudions dans ce paragraphe, le statut du détenteur du savoir-faire (**A**) ainsi que le cas d'une co-détention sur ce dernier (**B**).

A. Le détenteur du savoir-faire

209. Est maître ou détenteur du savoir-faire, « *toute personne physique ou morale qui a le contrôle d'un secret d'affaires de façon licite* »[362]. Cette obtention licite pourra se faire, par « *découverte ou création indépendante* », par « *ingénierie inverse* », par « *l'exercice des droits du travailleur* » (dans les limites du droit et de la pratique de l'Union et des États) et par tout autre moyen « *conforme aux usages honnêtes en matière commerciale* »[363], donc qui ne rentrerait pas dans le cas de la concurrence déloyale[364]. Ceci nous amène dans un premier temps, à qualifier le détenteur du savoir-faire (**1**), pour ensuite étudier les outils qui sont à la disposition du détenteur pour prouver son contrôle sur la chose technologique (**2**).

1. La qualification des détenteurs du savoir-faire

a. Le statut du détenteur

210. Le détenteur peut être avant tout l'auteur du savoir-faire créé ou découvert. Mais il pourrait aussi l'avoir fait pour le compte d'autrui en tant qu'employé[365] ou maître d'ouvrage contractuel. Dans ce cas, le savoir-faire sera attribué au donneur d'ordre. L'auteur en question pourrait aussi voir sa technologie découverte par un tiers, qui aurait licitement en sa possession le dispositif contenant le savoir-faire, et qui aurait procédé à l'ingénierie inverse.

[360] V. Art. L. 613-7 CPI.
[361] V. J. SCHMIDT-SZALEWSKI, « Savoir faire », *Rép. com.*, 2009, n° 19.
[362] Art. 2.2 de la directive 2013/0402.
[363] Art. 3.1 de la directive 2013/0402.
[364] V. *infra*. n[os] 396 – 416.
[365] V. TGI Paris, 17 septembre 2003, note T. REVET, « Notion de bien : tout produit de l'activité intellectuelle constitue un bien », *RTD Civ.*, 2005, p. spéc. 164.

Dans ce cas, si ce tiers décide de garder lui aussi ces informations secrètes, ils seraient tous deux détenteurs du savoir-faire[366]. Mais s'il décide de le rendre public, la maîtrise de la chose sera évaporée, en même temps que son statut de bien !

b. La source de l'appropriation

211. Le cadre du débat pour savoir qui sera le maître du savoir-faire d'une chose transformée, entre le propriétaire du « matériel » - alias l'état de la technique - à partir duquel la chose nouvelle est réalisée, et son spécificateur, se pose ainsi : un spécificateur est autorisé à accomplir des actes expérimentaux sur une technologie brevetée selon l'article L. 613-5 b) du CPI[367] dans l'intérêt de faire progresser la connaissance[368]. Il sera ensuite libre de breveter son progrès technologique – s'il est brevetable - en respect de l'article 613-15 du CPI[369] ou de le garder secret. Or, le spécificateur sera de facto le détenteur et même le possesseur[370] du savoir-faire qu'il a créé, mais il ne pourra pas l'utiliser ou le commercialiser sans obtenir les autorisations du propriétaire de la technologie brevetée[371].

c. Le métier du détenteur

212. Cette question ne se pose pas vraiment. Le détenteur légal du savoir-faire peut aussi bien être un inventeur personne physique, un centre de recherche, un bureau d'ingénierie ou une société industrielle.

2. Les preuves de détention

213. Nous avons vu que le simple fait d'avoir connaissance de la technologie gardée secrète, suffisait à admettre le *corpus,* donc la détention du savoir-faire. Or, le détenteur du savoir-faire peut avoir à prouver sa possession sur la chose technologique à une date précise et par

[366] V. *infra.* n[os] 215 – 224.
[367] « *Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas : Aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée* ».
[368] Paris, 4[ème] ch., 3 juillet 2002, *PIBD* 2003, 756, III, 93.
[369] V. *supra.* n° 126 et s.
La source de l'appropriation de la technologie.
[370] La connaissance de la chose immatérielle suffit pour reconnaître le *corpus* sur ce dernier. V. *supra.* n° 190.
[371] V. Art. L. 613-3 CPI et *infra.* La protection de la technologie brevetée.

rapport aux personnes qui pourraient d'une manière ou d'une autre prendre connaissance de tout ou une partie du secret[372]. Ces personnes pourraient être les suivantes :

- celles à qui des aspects des secrets seront communiqués au cours des négociations d'un accord ;
- celles à qui les secrets seront communiqués en exécution d'un accord ;
- les tiers qui commettraient un acte de concurrence déloyale ;
- le breveté pour un titulaire de droit de possession personnel[373].

214. La liste non exclusive des outils mis à la disposition du détenteur pour prouver sa possession sur le savoir-faire à une date juridiquement certaine est la suivante :

- l'enveloppe Soleau (ou e-Soleau [374]) : un pli cacheté remis à un organisme agréé (comme l'INPI en France)[375];
- une note au rang des minutes d'un notaire ;
- des microfilms portant le cahier d'un huissier ;
- les cahiers de laboratoire portant des références chronologiques constatées par un huissier ;
- les plans portant des numéros d'ordre dans un bureau d'études ;
- les échanges (type emails) de correspondance avec un tiers[376] ; et
- le dépôt des informations confidentielles dans une *blockchain*[377].

B. La co-détention du savoir-faire

[372] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielle*, Paris : Litec, 1993, p. 16.
[373] V. J. SCHMIDT-SZALEWSKI, J.-L. PIERRE, *Droit de la propriété industrielle*, Paris : Litec, 2009, p. 74.
[374] La version digitale de l'enveloppe Soleau proposée par l'INPI disponible sur https://www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/e-soleau, consulté le 10/02/2020.
[375] L'enveloppe Soleau auprès de l'INPI ne confère cependant aucun droit de propriété industrielle sur les informations qu'elle contient. V. Com., 20 octobre 1998.
[376] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielle*, Paris : Litec, 1993, p. 17.
[377] La *blockchain* est la méthode la plus innovante pour prouver la possession d'un savoir-faire à une date précise. Pour une première mondiale, le tribunal internet de Hangzhou (en Chine) a rendu un arrêt dans lequel il admet un dépôt *blockchain* à titre de preuve dans le cadre d'un contentieux de propriété intellectuelle. Cette démarche pourrait être imitée par d'autres juridictions. A ce sujet, v. B. CHANIOT, « Blockchain et Possession Personnelle Antérieure PPA : une révolution en matière de preuve des inventions non-divulguées », *Le blog de Blockchainyour IP*, 2018, disponible sur https://blockchainyourip.com/possession-personnelle-anterieure-ppa-blockchain-preuve-inventions-non-divulguees-brevet-propriete-intellectuelle/, consulté le 09/02/2020.

215. Pour bien comprendre le cas de la co-détention du savoir-faire, il faut étudier les causes de cet événement (**1**), ainsi que le rapport ou l'organisation de ce fait (**2**).

1. Les cause de la co-détention

216. La co-détention ou le co-contrôle du savoir-faire peut se produire à travers plusieurs scénarios :

- 217. **La recherche commune :** dans le cadre des contrats de recherche et développement, les cocontractants peuvent être à plusieurs, à l'origine de la création de la technologie, et donc bénéficier tous du statut de codétenteur[378].

- 218. **La succession :** avec le décès du détenteur du savoir-faire, ce dernier étant avant tout une valeur, sera transféré aux successeurs. Le cas de plusieurs successeurs créerait une situation de co-détention.

- 219. **Le transfert par contrat :** le détenteur du savoir-faire pourrait aussi le communiquer à un tiers. Dans ce cas ils seront tous deux détenteurs du savoir-faire. Pour reprendre les mots du « *Economic espionage act* » de 1996 des États-Unis, dans une « *Licence Agreement* », à la fois l'émetteur, et le licencié sont considérés comme « *owner* » du savoir-faire[379]. Un arrêt a été prononcé en France à ce sujet sur un contrat de licence de brevet complété par un savoir-faire (contrat de licence mixte[380]) qui avait comme clause : « *Les parties acceptent de maintenir de telles informations confidentielles en confiance et de s'abstenir de* ***s'approprier*** *ou d'employer ou de révéler directement ou indirectement de telles informations à des tiers* »[381]. Cette clause réduit la détention du licencié à l'utilisation restreinte prévue dans le contrat, et lui interdit de l'exploiter en dehors de l'accord. Le savoir-faire non breveté est en fait assimilé aux connaissances brevetées.

[378] V. *infra.* n^os^ 853 – 863.
[379] V. *infra.* n^os^ 182 – 188.
La susceptibilité de l'appropriation du savoir-faire par la propriété.
[380] V. *infra*. n° 629.
[381] Paris, 14 juin 2006, *PIBD* 2006, 833, III, 483.

- 220. **La découverte ou la création indépendantes :** deux personnes indépendantes l'un de l'autres et sans aucun lien contractuel peuvent être à l'origine d'une même technologie, dont toutes les deux décideraient de le garder secret de leur côté[382]. Dans ce cas, le deuxième auteur, ne dépossèdera pas le premier de son savoir-faire. Par contre, la valeur de la première technologie peut baisser du fait de l'augmentation de l'offre sur le marché.

- 221. **L'ingénierie inverse :** l'autre moyen sera l'ingénierie inverse. A partir du moment où le produit tangible, résultat du savoir-faire, est public, ou légalement à la disposition de quelqu'un, ce dernier a parfaitement le droit de l'étudier, le démonter et obtenir sa technologie via l'ingénierie inverse[383]. Ils seront alors deux à contrôler la technologie et une situation de co-détention se produira. Ici encore, il n'y a pas de raison pour que le créateur soit dépossédé de sa création, tant que l'auteur de l'ingénierie inverse n'a pas rendue publique la technologie.

2. L'organisation de la co-détention

222. Contrairement à la copropriété du brevet, qui est explicitement organisée par la législation française, l'organisation de la co-détention se fait par contrat (**a**) et par les règles qui sanctionnent la concurrence déloyale (**b**).

a. L'organisation de la co-détention par des accords contractuels

223. Quand les différents détenteurs sont liés par contrat, ils peuvent prévoir des règles pour l'exploitation du savoir-faire. Ces règles peuvent préciser : l'exploitation du savoir-faire, la non-divulgation aux tiers, la non compétition de chacun des cocontractants, la non utilisation en dehors des règles de l'accord, l'organisation de la communication du savoir-faire aux tiers, comment déposséder des codétenteurs du savoir-faire et les méthodes de sorties de l'accord pour chacun des codétenteurs. La co-détention se fait souvent sous forme de société et ces règles sont définies dans le pacte d'actionnaire.

[382] V. Art. 3 a) de la directive 2013/0402.
[383] V. Art. 3 b) et Cons. 16 de la directive 2013/0402.

b. L'organisation de la co-détention par la sanction de la concurrence déloyale

224. Cette occasion se présente surtout quand les codétenteurs ne sont pas liés par contrat. Dans le cas de la découverte indépendante ou celui de l'ingénierie inverse, le nouveau codétenteur est a priori libre de faire du savoir-faire ce qu'il souhaite. Il peut le breveter s'il est brevetable, le fabriquer et le mettre sur le marché et le rendre potentiellement vulnérable quant à une ingénierie inverse. Il peut le communiquer à qui bon le souhaite ou même dans un cas extrême, le rendre public et ainsi vaporiser non seulement le contrôle du premier détenteur, mais aussi le sien sur la technologie en question. La seule sanction envisageable contre ces actes est alors la voie de la concurrence déloyale selon les termes de l'article 10 bis de l'accord de l'Union de Paris[384], qui est rejoint par les articles 3.1 d) et 4.2 b) de la directive 2013/0402 souhaitant sanctionner tout « *comportement qui, eu égard aux circonstances, est considéré comme contraire aux usages honnêtes en matière commerciale* ». Cette voie ne sera pas la plus simple et nécessitera la preuve de la mise en œuvre d'un comportement non admissible dans le secteur d'activité concerné. Pour ce, le demandeur devra s'aventurer dans le droit de la responsabilité civile délictuelle et ainsi prouver la cause, le lien de causalité et le fait générateur[385].

[384] Art. 10 bis 2) : « *Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale*. ».
[385] V. *infra.* n[os] 396 – 416.

Conclusion du Chapitre

225. La conception patrimoniale de la technologie dépend de son régime de protection. La technologie brevetée est une « propriété intellectuelle » octroyée par les États, donc une « propriété spéciale ». Elle est aussi un bien et une propriété au sens des dispositions du droit commun. La question se pose surtout quand la technologie est protégée par le régime des secrets. À défaut de bénéficier d'un statut de propriété intellectuelle, l'analyse se fait donc par les critères du droit commun : la valeur économique est d'emblée acquise, car elle fait partie des critères de définition du secret ; mais son appropriabilité relative (pour la qualifier de bien) ou absolue (pour la qualifier de propriété) ne fait pas l'unanimité chez les différents régimes juridiques. Elle est pour nous un bien sans être une propriété, mais reste avant tout un actif exploitable par son détenteur légitime.

226. Une technologie qui n'est pas dans le domaine public a un ou plusieurs titulaires. Quand la titularité est au pluriel, elle fait l'objet d'arrangements législatifs ou contractuels. Le titulaire de la technologie – qui a le statut de propriétaire pour les brevets et de détenteur pour les secrets – est normalement son créateur. Il peut aussi être l'employeur ou le commanditaire de son créateur. Le régime des secrets permet également une titularisation du savoir-faire par la découverte ou la création indépendante ou par l'ingénierie inverse. Et comme tout bien ou actif, la technologie peut aussi changer de titulaire par voies de succession ou de transfert contractuel.

227. Le titulaire de la technologie est amené à utiliser sa technologie dans le cadre de coopérations scientifiques ou industrielles. Il devra la protéger contre l'exploitation, la divulgation et la transmission illicite. Ceci est l'objet de notre prochain titre.

TITRE II

LES MOYENS DE PROTECTION DE LA TECHNOLOGIE

228. Notre analyse de la protection juridique de la technologie a débuté avec la reconnaissance de la technologie comme un actif ou un bien immatériel et l'analyse du statut de son titulaire. Ce titulaire est amené à exposer sa technologie dans le cadre de coopérations industrielles à caractère international. Il ne pourra le faire sans une protection adéquate.

229. Le brevet est le régime, par excellence, de la protection de la technologie. Cette protection octroyée par le titre de brevet a comme effet d'interdire à un cocontractant ou un tiers non-autorisé, d'exploiter la technologie et de commettre ce qui est qualifié de « contrefaçon »[386] (**Chapitre I**). Faut-il encore que la technologie concernée soit brevetable. Pour les technologies non brevetables et/ou non brevetées par leur détenteur, la protection se fait par la voie du régime des secrets. Cette protection a comme effet d'empêcher l'exploitation, mais également l'obtention et la divulgation illicite de la technologie gardée secrète (**Chapitre II**). Le brevet et le secret d'affaires sont tous deux des outils mis à la disposition du détenteur pour protéger sa technologie. C'est à lui que reviendra le choix de la stratégie de protection (**Conclusion**).

230. L'étude de ces régimes de protection, nous donnera les éléments nécessaires, pour pouvoir les transposer sous forme de clauses contractuelles dans le cadre d'accords de coopération internationales[387].

Chapitre I La protection de la technologie par le droit des brevets d'invention

Chapitre II La protection de la technologie par le régime des secrets d'affaire

Conclusion Le choix du moyen de la protection de la technologie

[386] V. *infra*. n° 235.
[387] V. *infra*. n^{os} 623 et s.

CHAPITRE I
LA PROTECTION DE LA TECHNOLOGIE PAR LE DROIT DES BREVETS D'INVENTION

231. Nous le voyons par la suite, le brevet n'a effet que dans le territoire dans lequel il est enregistré[388]. Bien que la coopération industrielle se fasse dans un cadre international, la loi applicable au brevet reste limitée aux frontières de l'État ou de la région dans lequel il a été délivré. Les conventions internationales comme l'ADPIC, la convention de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 1883 (ci-après CUP), le traité de Washington sur la coopération en matière de brevet de 1970 (ci-après PCT[389]), le traité de l'OMPI sur le droit des brevets de 2000 (ci-après PLT[390]), ainsi que les accords régionaux comme la convention de Munich de 1973 (CBE) créant l'Office européen des brevets (OEB), la fameuse convention sur la juridiction unifiée des brevets de l'Union européenne de 2013 (ci-après JUB), ainsi que l'accord de Bangui de 1977 instituant l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (ci-après OAPI), ont instauré un cadre pour le droit international (et régional) des brevets d'invention[391]. Il y a donc une certaine harmonisation du droit des brevets dans les différents États. Nonobstant, chaque brevet étant indépendant et propre au territoire dans lequel il a été délivré[392], il convient ici de choisir une loi nationale de référence pour analyser la question de la protection de la technologie par le brevet. Cette loi sera tout naturellement la loi française. Elle sera néanmoins complétée par des conventions internationales et européennes touchant à la propriété industrielle.

232. Dès lors, dans ce cadre interne et international, notre analyse se fait sur les effets de la protection accordée par le brevet d'invention (**Section I**), ainsi que sur les limites de ce régime de protection (**Section II**).

[388] V. *infra*. n[os] 292 - 300
[389] Patent Cooperation Treaty.
[390] Patent Law Treaty.
[391] V. N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2016, p. 266.
[392] V. art. 4 bis CUP.

Section I - Les effets de la protection de la technologie par le brevet d'invention

233. Nous souhaitons étudier le pouvoir que représente une protection de la technologie par le régime juridique des brevets d'invention. Le livre sixième de la partie législative du CPI est intitulé : « Protection des inventions et des connaissances techniques ».

234. En contrepartie de la divulgation des connaissances techniques dans la demande du brevet, le détenteur de ces connaissances bénéficie d'une exclusivité[393] octroyée par le titre de brevet d'invention. La description du brevet[394] constitue le contrat entre le breveté et la société[395]. Le demandeur enrichit l'état de la technique par les informations divulguées, et la société lui attribue un droit exclusif sur la technologie revendiquée. Le breveté dispose des avantages attachés aux droits de la propriété c'est à dire *usus*, *fructus* et *abusus*. Ainsi, cette exclusivité qui caractérise le droit des brevets, se traduit par une opposabilité absolue de ces prérogatives[396]. La protection de la technologie par le brevet d'invention et ses droits voisins consiste en l'interdiction de l'exploitation de la technologie par les tiers[397]. Contrairement au savoir-faire, la protection par le brevet n'interdit pas l'obtention ou la divulgation des connaissances techniques, car elles sont déjà divulguées en contrepartie même de l'octroi du brevet.

235. **La contrefaçon.** Toute exploitation sans autorisation du brevet d'invention constitue une contrefaçon. Le Vocabulaire juridique définit la contrefaçon comme « *atteinte portée à un droit de propriété littéraire, artistique, industrielle (reproduction, imitation, vente, mise en vente)* »[398]. Le CPI dans son article L. 615-1 énonce ainsi : *« Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet … constitue une contrefaçon.* ». En conséquence, la

[393] Art. L. 611-1 CPI : « *toute invention peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle… qui confère à son titulaire ou à ses ayants droit un droit exclusif d'exploitation* ».
[394] Art. L. 612-5 CPI et 83 CBE.
[395] E. POUILLET, *Traité pratique et théorique des brevets d'invention et des secrets de fabrique,* Paris : Marchal et Billard, 1872, 1er éd., p. 189.
[396] J. SCHMIDT-SZALEWSKI, J.-L. PIERRE, *Droit de la propriété industrielle,* Paris : Litec, 2009, p. 68.
[397] Il convient de noter que les droits du titulaire du brevet sont essentiellement des droits d'empêcher des tiers d'accomplir certains actes. En soi, un brevet ne donne pas automatiquement à son titulaire le droit d'exploiter l'invention brevetée car celle-ci peut être régie par d'autres lois. A titre d'exemple, le titulaire du brevet d'une invention constituée par un pesticide a le droit d'empêcher des tiers d'exploiter son invention sans son autorisation sur un territoire pour lequel il dispose de ce brevet, mais il est possible néanmoins qu'il ne puisse pas y fabriquer ou vendre cette invention sans une approbation de commercialisation de l'autorité de réglementation compétente.
[398] G. CORNU, *Vocabulaire Juridique,* Paris : PUF, 2016, 11ème éd., p. 230, V° Contrefaçon.

protection d'un droit de brevet d'invention consiste en l'interdiction des tiers à la contrefaçon de la technologie brevetée.

236. **L'exploitation de la technologie brevetée.** La protection d'un brevet se fait en interdisant les tiers à l'exploiter. L'exploitation d'un brevet se fait généralement par son utilisation, sa vente et sa fabrication[399]. Or, seuls les actes visés par la loi peuvent être considérés comme contrefaçons et susceptible de pénalité[400]. L'article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle, comme l'article 28 de l'ADPIC différencie l'exploitation d'un brevet de produit (**§ 1**) à l'exploitation d'un brevet de procédé (**§ 2**).

§ 1 - L'exploitation des brevets de produit

237. Selon l'article 28 1. a) de l'ADPIC, sont conférés au titulaire d'un brevet de produit les droits exclusifs d'« *empêcher des tiers agissant sans son consentement d'accomplir les actes ci-après :* ***fabriquer***, ***utiliser***, ***offrir à la vente***, ***vendre ou importer à ces fins ce produit*** ». Le CPI à travers son article L. 613-3 a) va plus loin dans les effets de la protection de la technologie par le brevet de produit. Selon lui « *sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :* ***la fabrication***, ***l'offre***, ***la mise dans le commerce***, ***l'utilisation***, ***l'importation***, ***l'exportation, le transbordement***, *ou* ***la détention aux fins précitées du produit*** *objet du brevet* ». Nous allons étudier l'ensemble des droits exclusifs énumérés dans ces deux textes.

A. La fabrication

238. La fabrication est l'exemple type de l'exploitation de la technologie. Elle est citée, et dans l'ADPIC, et dans le CPI. Cela consiste en la reproduction matérielle, de la composition ou la structure, de l'invention brevetée. En d'autres termes, c'est la réalisation, sous forme d'un produit matériel, d'un produit couvert par le brevet[401].

[399] F. ALIZADA, « Protection of Know-How in Oil and Gas Technology Transfer - Contractual and Regulatory Issues », *SSRN*, 2016, p. 4.
[400] TGI Paris, 8 mars 1990, *PIBD* 1990, 481, III, 416 ; 2 avril 1991, *PIBD* 1991, 507, III, 533.
[401] Com., 24 mars 1998, *RTD Com.* 1998, p. 587.

239. **La bonne foi.** Une exploitation de technologie en forme de fabrication d'un brevet de produit, est considérée comme contrefaçon, si elle est réalisée sans consentement du propriétaire du brevet, même si l'auteur de cet acte l'a réalisée de bonne foi ou sans connaissance de cause. On peut déduire cela de l'alinéa 3 de l'article L. 615-1 du CPI, qui prévoit qu'un certain nombre d'actions énumérées dans l'article L. 613-3, commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n'engage la responsabilité civile de son auteur que si l'acte a été commis en connaissance de cause. Donc ces mêmes actes seront sanctionnés s'ils ont été réalisés par le fabricant lui-même, sans nécessité de mauvaise foi de sa part.

240. **La sous-traitance.** La fabrication d'un brevet de produit peut se faire par un sous-traitant[402]. La mauvaise foi pourrait venir uniquement de la part du donneur d'ordre mais c'est le fabricant qui sera condamné en responsabilité civile pour fabrication en contrefaçon[403]. Rien n'empêche cependant le fabricant d'appeler le donneur d'ordre en garantie, sur la base d'une clause contractuelle[404]. Le donneur d'ordre peut aussi être considéré comme co-auteur, à la condition qu'il admette une conception intellectuelle de la fabrication, supposant qu'il ait donné des indications précises et conformes aux enseignements du brevet[405]. Sans quoi, le donneur d'ordre ne pourra pas être sanctionné pour fabrication en contrefaçon, mais restera responsable s'il a réalisé d'autres actions postérieures sur le produit fabriqué en contrefaçon, telles que la vente, l'offre en vente, la détention à fin de vente ou d'utilisation, ou l'approvisionnement de moyens de contrefaire pour le fabricants.

241. **L'assistance technique et la réparation.** Le contrat d'assistance technique, dans son sens de réparation, n'est pas considéré comme une contrefaçon[406]. Cependant, il peut être une contrefaçon si l'acte aboutit à une véritable reconstruction[407]. C'est le cas quand la réparation

[402] Pour la clause contractuelle V. *infra.* n[os] 638 – 641.
[403] V. TGI Paris, 24 avril et 26 septembre 1986 ; *D.* 1988, *Somm.* 349.
[404] TGI Paris, 24 février 1986.
[405] TGI Paris, 14 janvier 1987, *PIBD* 1987, n° 413, III, 222.
[406] Cass. req., 5 juillet 1862, *Ann. propr. ind.* 1862, p. 241.
[407] Crim., 10 août 1855, *Ann. propr. ind.* 1855, p. 69.

implique le remplacement d'un élément breveté[408]. En effet, est aussi sanctionnée une reconstitution d'une partie d'un dispositif protégé par le brevet[409].

B. L'utilisation

242. Le simple fait d'utiliser un produit breveté, sans autorisation du propriétaire est une contrefaçon, aussi bien du point de vue de l'ADPIC que de celui du droit français de la propriété industrielle. L'utilisation est l'emploi d'un produit permettant d'en retirer les utilités techniques et/ou économique[410]. L'article L. 613-3, a) du CPI cite l'utilisation, parmi les actes potentiels de contrefaçon. Cependant une utilisation personnelle dans un cadre privé ou une utilisation à des fins expérimentales ne constitue pas une contrefaçon[411].

243. **Un usage industriel et commercial.** Seul un usage commercial d'un produit breveté, sans consentement du titulaire, est considéré comme contrefaçon. L'usage commercial est un usage « *qui permet à la clientèle de jouir de l'objet du brevet de telle sorte que le détenteur des objets contrefaits en retire une sorte de bénéfices pour son exploitation* »[412]. Dans le contexte d'un contrat de réalisation d'ensemble industriel, dans deux cas, l'installation d'un matériel, peut être considérée comme contrefaçon :

- dans le cas d'une installation d'un produit fabriqué en contrefaçon ;

- ou dans le cas d'un produit fabriqué et mis dans un marché extérieur de l'Espace Économique Européen (ci-après EEE) avec l'autorisation du breveté (produit authentique), et introduit dans le marché européen sans le consentement de ce dernier.

[408] TGI Paris, 16 janvier 1989, *PIBD* 1989, nº 454, III, 220 ; TGI Paris, 16 mai 1990, *PIBD* 1990, nº 485, III, 539. Sur la question, v. P. MATHÉLY, *Le nouveau droit français du brevet d'invention*, Paris : Librairie du « Journal des notaires et des avocats », 1991, p. 427.
[409] V. C. LE STANC, P. VIGAND, « La contrefaçon partielle de brevet », *Mélanges J.-J. Burst*, Litec, 1997, p. 297.
[410] J. PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Paris : LGDJ, T. 2, 2013. p. 551.
[411] Art. L. 613-5 CPI : « *Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas :*
a) Aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ;
b) Aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée ; … ».
[412] Crim., 29 avril 1892, *Ann. propr. ind.* 1899, p. 295 ; Ch. Réunies, 30 octobre 1899, *Ann. propr. ind.* 1899, p. 304.

Dans ce cas l'utilisation du produit est sanctionnée, tout en sachant que le produit a été fabriqué légalement[413].

244. **La bonne foi.** L'élément intentionnel est requis pour la définition de contrefaçon d'une utilisation de produit contrefaisant. L'article L. 615-1 alinéa 3 du CPI requiert la mauvaise foi pour engager la responsabilité de l'utilisateur du produit. La mauvaise foi est considérée acquise quand l'auteur de l'acte est un professionnel averti sur un marché très spécialisé[414].

C. La détention

245. La détention pure et simple d'un produit contrefait n'est pas interdite. Cependant la détention en vue de fabriquer, d'offrir, de mettre dans le commerce, d'utiliser, d'importer, d'exporter ou de transborder est interdite à défaut de consentement du propriétaire du brevet[415]. L'article L. 615-1 engage uniquement la responsabilité civile du détenteur en vue de l'utilisation ou la mise dans le commerce. Dans les actes de détention tels que le stockage[416], le transport ou la réparation, où la détention est provisoire, l'acte n'est pas identifié comme contrefaçon s'il n'est pas en vue de réaliser les actions précitées.

246. **Produit authentique.** Comme dans le cas d'une utilisation, le produit détenu peut aussi bien être un produit fabriqué en contrefaçon qu'un produit authentique et entré dans le territoire de l'EEE sans consentement de l'ayant droit du brevet.

247. **La bonne foi.** Aussi bien de l'article L. 613-3 que de l'article L. 615-1, nous pouvons déduire que l'élément intentionnel est primordial pour qualifier la détention de contrefaçon. A aucun moment cet acte n'est cité, sans être accompagné de la nécessité d'autres fins telles que la construction ou la commercialisation. Cependant il n'est pas exigé dans les textes de loi que l'acte, en vue duquel la détention a lieu, soit accompli ou ait déjà été réalisé. La seule preuve d'intention suffit pour engager la responsabilité de l'auteur. Mais si l'acte en vue

[413] V. *infra*. n° 250.
[414] Com., 12 mars 2002, *PIBD* 2002, n° 743, III, 239.
[415] Art. L. 613-3 a) CPI.
[416] Paris, 6 juillet 1983, *Ann. propr. ind*. 1983, p. 164.

duquel la détention est réalisée, a eu lieu, les deux actions doivent venir de la même personne (physique ou morale) [417]. Sans quoi, l'élément intentionnel ne serait acquis.

D. L'importation.

248. L'importation est interdite par l'article L. 613-3 du CPI comme à l'article 28 1 a) de l'ADPIC, à défaut du consentement du titulaire du brevet. Elle est définie comme « l'introduction dans un territoire d'une marchandise provenant d'un autre territoire »[418].

249. Le produit importé sur le territoire peut être fabriqué dans son État de provenance, de manière illicite, mais aussi licite :

- **Les produits fabriqués en contrefaçon :** un produit est fabriqué sans consentement de l'ayant droit du brevet dans un territoire dans lequel le brevet a effet, et importé sur un autre territoire sur lequel il est également protégé.

- **Les produits authentiques :** le produit est fabriqué et/ou commercialisé licitement dans son État de provenance, soit parce que la technologie en cause n'est pas protégée par le brevet, soit parce qu'elle est brevetée au bénéfice d'un tiers, à l'origine de cette fabrication et/ou commercialisation. Et il est importé sur le territoire sans le consentement de l'ayant droit de ce brevet en France[419].

250. **La libre circulation des marchandises et l'épuisement des droits.** Le droit français des brevets se confronte au droit de la communauté européenne, avec le principe de la libre circulation des marchandises et celui de l'épuisement de droit[420]. L'article L. 613-6 du CPI, voulant statuer dans les mesures des articles 34 à 36 du Traité sur le fonctionnement de l'union européenne (ci-après TFUE)[421], prive le titulaire du brevet d'interdire l'importation

[417] J. PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Paris : LGDJ, T. 2, 2013, p. 552.
[418] Paris 4ème ch., 12 octobre 2001, *PIBD* 2002, 733, III, I.
[419] Cass. req., 27 juin 1893, *Ann. propr. ind.* 1894, 224 ; Nancy, 18 mars 1896, *Ann. propr. ind.* 1896, 230.
[420] Ce principe est également appliqué en droit américain. V. UNCTAD, *Transfer of technology*, Genève : United Nations publication, IIA issues paper series, 2001, p. 19.
[421] Art. 34 TFUE : « *Les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres.* » ;
Art. 35 TFUE: « *Les restrictions quantitatives à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres.* » ;

sur le territoire français, de son produit breveté, si la mise en circulation sur l'EEE s'est faite avec son consentement. Bien que la France comme tout pays membre de l'EEE ait opté pour un régime international d'épuisement des droits, cela peut ne pas être le cas pour d'autres États membre de l'ADPIC comme l'autorise l'article 6 et la note de bas de page de l'article 28 de cet accord[422].

251. **La responsabilité dans un contrat d'approvisionnement industriel.** Si une importation contrefaisante a eu lieu, il est essentiel de voir à qui revient la qualité d'importateur. En d'autres termes, qui est l'auteur de l'acte qui voit sa responsabilité civile engagée. Pour la réalisation d'un projet industriel, l'approvisionnement des produits technologiques, se fait dans l'objectif d'une utilisation ou d'une installation dans le territoire destiné, et non pour une distribution postérieure. Ce contrat peut être différent s'il est réalisé de manière indépendante, ou s'il est une fraction d'un contrat plus large qu'est une coopération industrielle :

- 252. **L'approvisionnement dans un contrat indépendant d'approvisionnement :** dans ce contrat le maitre de l'ouvrage est lui-même, client et utilisateur de la technologie importée, et souhaite l'installer dans son ensemble industriel. Nous devons alors voir qui, du fournisseur étranger ou du client maitre de l'ouvrage, devons-nous qualifier d'importateur. Étant donné la définition de la jurisprudence de l'acte d'importer : « *faire entrer dans un pays les marchandises venant de l'étranger* »[423], c'est le client qui fait entrer le produit, et qui devrait être qualifié d'importateur. Et c'est ainsi quand il n'y a aucun lien particulier entre le fournisseur et l'acheteur : Le produit est vendu à la demande du client, et le fournisseur étranger

---

Art. 36 TFUE: « *Les dispositions des articles 34 et 35 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.* ».

[422] Art. 6 ADPIC : « *Aux fins du règlement des différends dans le cadre du présent accord, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4, aucune disposition du présent accord ne sera utilisée pour traiter la question de l'épuisement des droits de propriété intellectuelle.* ». A noter que les articles 3 et 4 de l'accord concernent respectivement le « traitement national » et le « Traitement de la nation la plus favorisée » ;

Nbp. 6 ADPIC : « *Ce droit, comme tous les autres droits conférés en vertu du présent accord en ce qui concerne l'utilisation, la vente, l'importation ou d'autres formes de distribution de marchandises, est subordonné aux dispositions de l'article 6.* ».

[423] TGI Paris, 18 mars 2008, *PIBD* 2008, n° 867, III, 361.

n'a pas nécessairement d'activité sur le territoire et n'a pas participé activement à l'introduction du produit en France. Dans ce cas seul le client, en l'occurrence, le maitre de l'ouvrage, est justement reconnu par la jurisprudence comme « importateur »[424].

253. Mais si, au contraire, existe un lien entre le fournisseur et le client, sur le fait d'une distribution sélective, un rapport de maison mère-filiale, ou un intérêt partagé, la situation peut être différente. Prenons l'exemple d'une vente de produit technologique depuis un fournisseur maison mère, au client filial. L'importation n'est pas pour une fin de commercialisation postérieure, mais pour une installation dans un ensemble industriel. Cependant, le fournisseur a participé activement à l'importation et peut être qualifié de « coauteur de l'importation de ces produits » tel qu'en témoigne un arrêt de la Cour de cassation[425].

- 254. **L'approvisionnement dans un contrat de coopération industrielle :** dans un contrat de coopération industrielle, où l'entrepreneur est aussi fournisseur des machines, le rapport client-fournisseur est différent. Dans ce type de contrat, l'entrepreneur peut être rémunéré sur les produits réalisés, grâce aux équipements fournis sous différentes formes telles le *buy-back* ou le *revenu sharing*[426]. Dans cette hypothèse, l'entrepreneur ici fournisseur, partage sur la durée, les intérêts de son client qui est aussi le maitre de l'ouvrage. En l'occurrence, aura lieu une réelle participation de la part du fournisseur, dans l'opération de l'import. Il est donc possible dans ce cas, d'engager la responsabilité pour contrefaçon, et du client, et du fournisseur, si l'importation est identifiée comme étant contrefaisante.

255. **L'élément intentionnel.** Dans l'article L. 615-1 dans lequel sont cités les différents actes d'exploitation de technologie, nécessitant une mauvaise foi, pour être qualifiés de contrefaçon, l'importation ne figure pas. La jurisprudence étant aussi unanime à ce sujet[427] : l'importation ne requiert pas d'élément intentionnel, et sa simple opération engage la responsabilité civile de son auteur.

[424] V. TGI, Paris, 8 juin 1978, *PIBD* 1979, n° 230, III, 57.
[425] Com., 12 mars 1979 : *Bull. civ.* IV, n° 97 ; Com., 13 décembre 1988 : *Bull. civ.* IV, n° 339.
[426] V. *infra*. n^{os} 836 – 843.
[427] Com., 18 novembre 2008, *PIBD* 2009, n° 889, III, 783 ; Com., 29 mars 2011, *PIBD* 2011, n° 940, III, 339.

E. L'exportation

256. Larousse définit l'exportation comme « *action de vendre et d'expédier à l'étranger des produits nationaux* »[428]. L'exportation sans consentement du titulaire du brevet d'un produit technologique n'était pas considérée comme une contrefaçon, avant la loi du 11 mars 2014. Le législateur français a alors ajouté cet acte à l'article L. 613-3 a) du CPI dans un souci de renforcer la lutte contre la contrefaçon. Le recours à la notion d'exportateur dans cet article peut être considéré dans deux différents cas :

- 257. **L'exportation en France depuis l'étranger :** dans ce cas, il s'agit de sanctionner la société qui, depuis l'étranger procède à l'exportation. Si c'est une société qui participe activement à « l'import », ça sera la consécration de la jurisprudence actuelle, mais si le législateur veut faire engager la responsabilité de tout exportateur depuis l'étranger, l'interprétation peut paraitre excessive[429].

- 258. **L'exportation depuis la France vers l'étranger :** dans ce cas, la première hypothèse est de la considérer comme équivalente à la vente (mise dans le marché), lorsque la vente a lieu en France[430]. L'autre hypothèse est de considérer l'export comme le simple fait d'expédier à l'étranger, sans nécessairement accompagner l'acte par une opération de vente.

259. **La qualité d'exportateur.** Pour l'import, la qualité d'importateur est principalement octroyée au client et acheteur qui exerce ses activités en France[431]. Concernant la qualité d'exportateur dans un acte d'export, deux éléments doivent être pris en considération : premièrement, qui de l'émetteur ou du transféré réalise l'acte de l'expédition du produit ; et deuxièmement, sur quel territoire est réalisé cet acte ? La conclusion ne sera donc pas trop compliquée : l'émetteur sera celui que nous qualifierons principalement d'exportateur. Mais pourrons-nous engager la responsabilité du récepteur, sur la base de l'exportation, si ce

[428] LAROUSSE, déf. du terme « Exportation », disponible sur https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/exportation/32306?q=exportation#32227, consulté le 10/02/2020.
[429] J. RAYNARD, E. PY, P. TRÉFIGNY, *Droit de la propriété industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 156.
[430] V. *infra.* n^{os} 264 – 269.
[431] V. *supra.* n^{os} 248 – 255.

dernier a des intérêts en commun avec l'émetteur comme c'est le cas dans l'importation ? Étant donné que le récepteur se situe et reçoit l'invention brevetée à l'extérieur du territoire français, et prenant en compte le principe de territorialité lié à la sanction de la contrefaçon, le juge français ne pourrait condamner la société réceptrice du produit technologique, pour une exportation contrefaisante de produit breveté français.

260. **L'élément intentionnel.** L'article 615-1 alinéa 3 ne mentionne pas l'exportation comme un acte contrefaisant, pour lequel il faut une connaissance de cause de l'auteur pour qu'il soit sanctionné. En conséquence, l'export d'un produit technologique breveté, sans consentement du titulaire du brevet sera sanctionné de par le dernier changement de l'article L.613-3, sans même une nécessité d'élément intentionnel de la part de l'exportateur. Cette position du législateur est intéressante, sachant que la mise en commerce et la vente de la technologie, si elle est réalisée à l'intérieur du territoire, nécessite la mauvaise foi de l'auteur pour être sanctionnée[432].

F. Le transbordement

261. Le transbordement a été définit dans le projet de loi n° 2014-315 modifiant l'article L.613-3, comme « *marchandises de provenance et de destination extracommunautaires qui transitent en Europe* ». Cet acte n'a pas été explicitement considéré comme une contrefaçon avant la loi du 11 mars 2014, mais la jurisprudence a été plutôt en faveur de considérer le transit comme une importation et ainsi le sanctionner au même titre[433].

262. **Le transit intercommunautaire et extracommunautaire.** L'évolution de l'article permet d'appréhender le cas des marchandises qui ne sont ni en provenance ni à destination de l'Union européenne mais en simple transit. Concernant les transits intercommunautaires, le droit français de la propriété industrielle est confronté aux impératifs de la libre circulation sur l'EEE, et ne peut pas statuer à l'encontre de ce principe. La jurisprudence antérieure à 2014, dans laquelle des juges ne considèrent pas le transit intercommunautaire comme contrefaçon[434] devrait, de ce fait, être maintenue.

[432] V. *infra*. n[os] 264 – 269.
[433] Pau, Ch. corr., 14 octobre 1998.
[434] V. Crim., 3 septembre 2002.

263. **L'élément intentionnel.** Comme pour l'exportation, le législateur assimile le transbordement à l'import sur le fait que l'élément intentionnel n'est pas requis pour commettre une contrefaçon. La simple réalisation physique du transbordement suffit à engager la responsabilité civile de son auteur. Cette conclusion est faite sur la base de l'article L. 615-1 alinéa 3, ne citant pas le transbordement parmi les faits pour lesquels une connaissance de cause est requise pour être qualifiés de contrefaçon, si l'action a été réalisée par une autre personne que le constructeur du produit contrefait.

G. L'offre et la mise dans le commerce

264. **La vente et la mise dans le commerce.** L'ADPIC, dans son article 28 1 a) évoque le droit exclusif sur la « vente » d'une invention de produit, tant dis que le CPI via son article L. 613-3 va au delà de la simple vente du produit et énonce la « mise dans le commerce » comme droit exclusif protégé par le brevet. La mise dans le commerce constitue tout acte de vente, de don, d'échange, de location, de prêt, de crédit-bail[435], etc., du moment qu'un transfert de jouissance à lieu.

265. **La mise dans le commerce et l'offre.** A côté de la vente ou la mise dans le commerce, l'ADPIC et le CPI énoncent l'offre (ou l'offre à la vente selon l'ADPIC) comme autres effets de la protection des inventions de produit par le régime des brevets. Ainsi, aussi bien du point de vue du droit que celui de la science du management, la mise dans le commerce et l'offre n'ont pas la même définition. L'offre représente la phase antérieure à la vente ou à la mise dans le commerce du produit. Tout ce qui consiste en l'annonce, la proposition, la mise dans le marché ou l'entrée dans le circuit économique, est considéré comme l'offre. Des actes comme le démarchage[436], la diffusion de catalogue commercial[437], et l'étalage en exposition ou sur site internet[438] sont des actes qualifiés d'offre. En science de management les opérations qui précèdent - et ont pour objectif - la vente, sont définies comme le « marketing mix ». Ils comprennent les quatre domaines suivants et tous les actes qui les comprennent : la

[435] Com., 24 mars 1998, *PIBD* 1998, n° 656, III, 320.
[436] Colmar, 12 mai 1950, *Ann. propr. ind.* 1950, p. 175.
[437] TGI Paris, 2 décembre 1982, *Dossiers brevets* 1983, III, 3 ; Paris, 20 juin 1985, *Dossiers brevets* 1986, 1, 7.
[438] Paris, 4ème ch. B, 6 avril 2007.

politique produit, la politique prix, la politique de communication et la politique de distribution[439].

266. **Le produit contrefait ou authentique.** L'offre ou la mise en commerce d'un produit technologique contrefait est bien évidemment considérée comme une contrefaçon. Mais l'offre ou la mise dans le commerce d'un produit authentique peut aussi être qualifié de contrefaçon, si le produit a été mis sur un marché à l'extérieur de l'EEE avec le consentement de l'ayant droit, mais a été importé sur l'espace sans son consentement, et a été à la suite l'objet d'offre ou de mise dans le commerce[440]. Il faut cependant prendre en considération qu'avec une introduction sur le marché européen, le titulaire du brevet, perdra son droit exclusif sur les actes postérieurs à cette introduction par le principe d'épuisement de droit, objet de l'article L. 613-6.

267. **L'approvisionnement industriel.** Dans un contrat de réalisation d'ensemble industriel, l'acte d'approvisionnement est assuré par l'entrepreneur principal ou une société d'approvisionnement ayant une personnalité juridique indépendante. Dans un exemple de coopération industrielle, la contrepartie de l'approvisionnement des machines et installations peut ne pas être directe et être compensée différemment. Mais même un approvisionnement sans contrepartie, si sont présents les éléments le qualifiant de contrefaçon, engagera la responsabilité de son acteur.

268. **L'élément intentionnel.** L'article 615-1, alinéa 3 met les choses au clair. L'auteur de l'offre ou de la mise en commerce du produit technologie ne peut pas voir sa responsabilité civile engagée, s'il n'a pas fabriqué ou importé le produit en question.

269. **Les technologies pharmaceutiques.** Concernant les produits pharmaceutiques, en France comme dans d'autres pays, les laboratoires pharmaceutiques doivent demander une autorisation de mise sur le marché (ci-après AMM) auprès du Ministère de la Santé. Cette demande, est le préalable indispensable sans lequel aucune mise en commerce n'est possible,

[439] V. notamment Y. CHIROUZE, LE MARKETING STRATEGIQUE, *Stratégie, segmentation, positionnement, marketing-mix et politique d'offre*, Paris : Ellipses Marketing, 1998.
[440] V. *supra.* n[os] 248 – 255.

mais ne consiste pas, en soi, un acte de commercialisation effective[441]. Et, elle n'est donc pas constitutive d'une contrefaçon pour offre ou mise sur le marché d'un brevet[442].

§ 2 - L'exploitation des brevets de procédé

270. La technologie est un facteur de production qui est intégré soit dans un produit, soit dans un processus de production[443]. Selon l'article 28 1 b) de l'ADPIC, un brevet confère à son titulaire les droit exclusifs suivants : « *dans les cas où l'objet du brevet est un procédé, empêcher des tiers agissant sans son consentement d'accomplir l'acte consistant à* ***utiliser*** *le procédé et les actes ci-après : utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer à ces fins, au moins* ***le produit obtenu directement par ce procédé*** ». Le CPI via son article L. 613-3 b) va dans le même sens et élargit légèrement le champ de la protection des brevets de procédé : « ***L'utilisation*** *d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet,* ***l'offre de son utilisation*** *sur le territoire français* ». Le c) de cet article ajoute également : « l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du **produit obtenu directement par le procédé objet du brevet** ». Il est donc question de l'utilisation (**A**), et de l'offre de l'utilisation (**B**) des brevets de procédé, ainsi que de l'ensemble des droits exclusifs précités, quand il est question des produits obtenus directement par le procédé objet du brevet (**C**).

A. L'utilisation

271. L'utilisation d'un procédé breveté « *consiste dans la mise en place des moyens du procédé, selon les étapes prévues au brevet, en vue de l'obtention du résultat pour lequel le procédé est breveté* »[444]. Elle est pour le brevet de procédé, à la fois, ce qu'est l'utilisation[445], et, ce qu'est la fabrication[446] pour un brevet de produit.

---

[441] Paris, 4e ch., 23 octobre 1996, *PIBD* 1997, 630 III, 199.
[442] Com., 24 mars 1998 : *JCP E* 1999, p. 418, n° 25.
[443] F. RIEM, « Accords de transfert de technologie », *Rép. eu.* 2017, n° spéc. 72.
[444] J. PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Paris : LGDJ, T. 2, 2013, p. 554.
[445] J. AZÉMA, J.-C., GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, Paris : Dalloz, 2017, p. 453.
[446] J. PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Paris : LGDJ, T. 2, 2013, p. 553.

La jurisprudence a reconnu la formulation d'un produit chimique assimilée à une utilisation[447]. Dans une usine, un ensemble de processus sont mis en place afin de fabriquer un produit. L'utilisation de ces processus est interdite sans le consentement du titulaire du brevet.

272. **L'élément intentionnel.** L'article L. 613-3 est clair sur le fait que la sanction d'un acte d'utilisation de procédé breveté, sans consentement du titulaire du brevet, ne nécessite pas de mauvaise foi et la simple action physique d'utilisation du procédé est considérée comme une contrefaçon.

B. L'offre d'utilisation

273. L'offre de l'utilisation d'un procédé technologique breveté peut aussi être considérée comme une exploitation contrefaisante du brevet. L'offre d'utilisation peut consister en l'offre de la mise à disposition des informations et instructions permettant la mise en œuvre du procédé breveté, ou même en l'offre d'un service impliquant la mise en œuvre du procédé.

274. **Un projet industriel.** Une société d'ingénierie pourrait proposer à son prospect, une licence sur un procédé technologique breveté sur lequel il n'a pas ce droit. Cette action peut être qualifiée de contrefaçon.

275. **Le territoire.** En tenant compte du principe de territorialité, l'acte d'offre de l'utilisation doit être réalisé sur le territoire français. L'article L. 613-3 b) ajoute également une autre condition : l'utilisation projetée par l'auteur de l'offre doit aussi être sur le territoire.

276. **L'élément intentionnel.** Selon l'article L. 613-3 b) cette action nécessite la mauvaise foi de son auteur pour être un qualifiée de contrefaçon. Ainsi, l'auteur doit être au courant que le procédé est breveté, et que le consentement du propriétaire du brevet n'est pas acquis pour l'utilisation. L'article ajoute également, que si les circonstances rendent évidente l'interdiction de l'utilisation du procédé sans le consentement du breveté, la preuve de la

[447] Paris, 10 décembre 1985, *PIBD* 1986 n° 388, III, 130.

connaissance de cause ne sera plus nécessaire pour engager la responsabilité civile de l'auteur.

C. L'exploitation des produits obtenus directement par le procédé

277. L'article L. 613-2 alinéa 2, édicte ainsi : « *Si l'objet du brevet porte sur un procédé, la protection conférée par le brevet s'étend aux produits obtenus directement par ce procédé.* ». Sur ce principe, l'article L. 613-3 c) assimile un produit obtenu directement par le procédé objet du brevet à un produit objet du brevet avec les mêmes droits exclusifs : la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées.

278. **Le produit directement obtenu par le procédé.** Il est important d'avoir une interprétation juste du produit obtenu « directement » par le procédé. Ce produit est celui qui est le résultat immédiat du procédé et se trouve dans sa dépendance nécessaire et immédiate[448]. C'est à dire, qu'un produit ayant subi des transformations autres que celles dictées par le procédé breveté, n'aura pas les protections conférées par l'alinéa 2 de l'article L. 613-2 du CPI.

279. **L'élément intentionnel.** L'article L. 615-1 alinéa 3, sur la nécessité de la mauvaise foi dans certains actes de contrefaçon, ne cite que le « produit » contrefaisant. La question se pose maintenant sur ces mêmes actions qui toucheraient au procédé breveté[449]. Une interprétation stricte ne considèrerait la validité de l'alinéa que pour les brevets de produit. Cependant, il n'y a pas de raison pour le législateur de poser une pareille différence entre le brevet de produit et celui de procédé. Notre avis va vers la doctrine qui voit en « le produit contrefaisant », à la fois le produit breveté, et le produit directement obtenu par le procédé breveté, objet de l'article L. 613-2 alinéa 2.

280. Or, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, la détention en vue de l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit obtenu directement par le procédé objet du brevet,

[448] P. MATHÉLY, *Le nouveau droit français du brevet d'invention*, Paris : Librairie du journal des notaires et des avocats, 1991, p. 434.
[449] J. FOYER, M. VIVANT, *Droit des brevets*, Paris : PUF, 1991, p. 305.

sont considérés comme contrefaçon, à la condition de la connaissance de cause de l'auteur. Tandis que pour l'importation, l'exportation et le transbordement d'un produit obtenu directement par le procédé breveté, l'élément intentionnel n'est pas requis.

D. La fourniture de moyens d'exploitation du brevet

281. Le CPI dans son article L. 613-4, prévoit aussi un dispositif spécial concernant l'interdiction de la contrefaçon d'un brevet par la fourniture de moyens :

« *1. Est également interdite, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en œuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre.*
2. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables lorsque les moyens de mise en œuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits par l'article L. 613-3.
3. Ne sont pas considérées comme personnes habilitées à exploiter l'invention, au sens du 1, celles qui accomplissent les actes visés aux a, b et c de l'article L. 613-5. »

282. Cette disposition trouve ses origines dans l'article 30 de La Convention de Luxembourg sur le brevet communautaire de 1975. Elle est cependant une règle spéciale et dérogatoire au droit commun des brevets et doit être interprétée strictement. Plusieurs éléments et conditions sont employés dans l'article :

283. **La livraison et l'offre de livraison.** La livraison doit être interprétée comme la provision. En d'autres termes, il s'agit du transfert de la détention matérielle, avec lequel vient le transfert de propriété. Selon notre interprétation stricte du texte, l'émetteur est l'entité qui s'occupe de la distribution et non le fabriquant initial indépendant[450]. Quant à l'offre de livraison, il s'agira d'une recommandation à un prospect, des actes comme le démarchage, la promotion ou la recommandation[451] des moyens de mise en œuvre d'une invention.

[450] J. PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Paris : LGDJ, T. 2, 2013, p. 557.
[451] Paris, 14 février 1989, *PIBD* 1989, III, 282.

284. **Les moyens.** Les moyens sont, en fait, une ou plusieurs technologies constitutives d'une invention brevetée. Ces moyens constitutifs peuvent eux-mêmes être brevetés, protégés par le droit d'auteur ou être dans le domaine public et ultérieurement agencés et montés pour aboutir à un dispositif breveté[452]. Ils ne peuvent cependant pas être des savoir-faire et secrets d'affaires, car ils sont divulgués dans le brevet du produit ou procédé final.

285. **L'élément essentiel.** L'élément essentiel constitutif de l'invention n'est pas clair dans le texte. La jurisprudence a eu le devoir de l'interpréter à plusieurs reprises et le considère comme l'élément qui participe au résultat de l'invention[453]. La mise à disposition de logiciel nécessaire à la mise en œuvre d'une invention brevetée est une fourniture d'élément essentiel[454]. Mais la fourniture d'une cartouche déminéralisant pour un fer à repasser n'est pas une contrefaçon, car elle n'est pas considérée comme un élément essentiel[455].

286. **Des produits courants dans le commerce.** Un produit technologique peut être constitutif d'une invention et participer à son résultat, mais en même temps être un produit courant dans le marché et avoir de multiples usages. Dans ce cas, sauf en cas d'incitation du distributeur à commettre les actes prévus à l'article L. 613-3, la livraison de ces produits ne constitue pas une contrefaçon.

287. **Le territoire.** Pour entrer dans le dispositif la distribution doit avoir lieu sur le territoire français. La question se pose alors pour un transfert international d'une technologie étant un élément essentiel d'une invention française. Prenons le cas d'une société étrangère qui vend ou démarche un client français pour lui transférer une technologie constitutive d'un brevet français. Si l'action a eu lieu en France elle est considérée comme contrefaçon. Cependant l'acte peut avoir lieu à l'étranger pour échapper à ce dispositif mais ira sous la sanction d'une importation contrefaisante une fois importé sur le territoire français. Il faut aussi noter que si la fabrication a été licitement réalisée à l'étranger et destinée à être conditionnée en France, l'acte sera une contrefaçon sous le dispositif de l'article L. 613-4[456]. Une livraison ou offre de

[452] Civ., 26 juillet 1861, *Ann. propr. ind.*, 1861, p. 289 ; Cass. Reg., 14 aout 1937, *Ann. propr. ind.* 1937 p. 194.
[453] TGI Paris, 16 mars 2004, *PIBD* 2004, n° 789, III, 279 ; Paris, 4 mars 2009, *PIBD* 2009, n° 895, III, 593.
[454] TGI Paris, 29 octobre 2008, *PIBD* 2009, 887, III, 723 ; Paris, 28 février 1977 : *PIBD* 1977, 200, III, 363.
[455] Lyon 19 septembre 2002, *PIBD* 2003, III, 281 ; *Propr. ind.* 2003, com. 47.
[456] Paris, 3 décembre 1985, *PIBD* 1986, III, 130.

livraison peut aussi se faire en France mais à destination de l'étranger. Dans ce cas il échappe aux prévisions du texte[457].

288. **La connaissance de cause.** L'article prévoit explicitement que l'action doit avoir lieu en connaissance de cause : « *lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre* ».

[457] TGI Paris, 27 juin 1997, *PIBD* 1997, 642, III, 581.

Section II - L'étendue de la protection de la technologie conférée par le brevet d'invention

289. Dans ce paragraphe nous étudions l'étendue de la protection conférée à la technologie brevetée. En d'autres termes, notre analyse se porte sur les limites de la protection par le régime des brevets. Certaines limites sont dues au titre de brevet (**§ 1**), tandis que d'autres proviennent de la demande formulée par le brevetée et des revendications qu'il a lui-même formulées auprès de l'office de délivrance des brevets (**§ 2**).[458]

§ 1 - L'étendue de la protection conférée au titre de brevet d'invention

290. Certaines limites au brevet sont du domaine temporel ou territorial (**A**) tandis que d'autres touchent à la relation des tiers avec l'invention brevetée (**B**).

A. Les limites liées au temps et à l'espace

291. Chaque brevet est délivré sur un territoire donné (**1**) et pour une durée limitée (**2**).

1. Les limites territoriales du brevet d'invention

292. Les droits de propriété intellectuelle sont dans tous les systèmes juridiques soumis au principe de territorialité[459]. Une technologie brevetée est protégée dans les limites territoriales de l'autorité publique qui lui a conféré ce titre[460]. C'est-à-dire qu'un brevet français délivré par l'Institut national de la propriété industrielle (ci-après INPI) ne protège pas en dehors de l'espace de la République. Il en est de même pour un brevet européen délivré par l'OEB où la

[458] Il est à noter que certaines technologies peuvent être d'emblée exclues de la protection conférée par le titre de brevet. C'est en premier lieu le cas des technologies qui touchent à l'ordre public, à la moralité, y compris en raison de la protection de la santé des humains, des animaux et des végétaux. C'est le cas notamment des procédés de clonage des êtres humains et de modification de l'identité génétique germinale des êtres humains qui ne sont pas brevetables dans bon nombre d'États. En deuxième lieu, il est question des méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux. Enfin, il est question en troisième lieu, des végétaux et des animaux ainsi que des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux qui peuvent ne pas être brevetables selon certains États. V. art 27 ADPIC et art. L. 611-17, L. 611-18 et L. 611-19 CPI.

[459] V. N. BOUCHE, *Le principe de territorialité de la propriété intellectuelle*, Paris : L'Harmattan, 2002, ; Paris, 8 juin 1978, *PIBD* 1979, n° 230, III.

[460] Pour un brevet européen ne désignant pas la France, v. Crim., 19 juin 2007, n° 06-88.165, *Juris-Data*, n° 2007-039960.

France a été désignée par le demandeur. Il existe également ce qui est intitulé par l'article 2 iv) du PCT comme « brevet régional », qui consiste à « *un brevet délivré par une administration nationale ou intergouvernementale habilitée à délivrer des brevets ayant effet dans plus d'un État* ». C'est le cas des brevets OAPI valables dans une partie de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale et celui du projet du brevet européen à effet unitaire[461]. Pour les brevets régionaux également, la protection conférée par le titre s'arrêtera aux frontières de la région concernée.

293. De ce fait, une technologie brevetée en France n'est pas protégée contre une exploitation à l'étranger. Par contre, une exploitation à l'étranger peut engendrer d'autres actes qui pourraient tomber sous la sanction de la loi française. Par exemple un brevet français qui serait reproduit sans l'accord de son ayant droit à l'étranger et par la suite importé ou commercialisé en France. Dans ce cas la reproduction à l'étranger a engendré les actes qui le suivent, sur le territoire français, et qui donc sont sanctionnés par les instances de la République.

294. **L'épuisement de droit.** Il faut également prendre en considération le principe d'épuisement de droit inscrit à l'article L. 613-6 du CPI, se conformant à l'article 34 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Un produit introduit ou fabriqué licitement, dans l'EEE, est libre de circuler au sein de cet espace. Cette fabrication ou cette introduction sont licites dès lors que le titulaire du brevet les a autorisées, soit parce qu'il est lui-même fabricant ou importateur, soit parce que la fabrication, ou l'importation ont été réalisées avec son consentement, notamment par une licence. Le titulaire des droits de propriété industrielle sur un produit a épuisé son droit exclusif lors de la première mise en circulation au sein de l'Union Européenne et ne peut s'opposer à la libre circulation du produit.

295. **La loi applicable.** Du principe de territorialité est déduit que le non-respect d'un droit sur brevet français, réalisé en France, relève de la loi française. Il s'agit de la loi du pays où la contrefaçon a eu lieu (*lex loci delicti*), ou la loi du pays où le brevet est délivré, c'est-à-dire où la protection a été demandée (*lex protectionis*)[462]. C'est une règle universelle du droit de

[461] Qui fait toujours débat sur un problème de juridiction.
[462] J. PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Paris : LGDJ, T. 2, 2013, p. 12.

propriété intellectuelle. L'article 8 § 1 et 2 du règlement du Parlement européen n° 864/2007 du 11 juillet 2007, dit « Rome II » sur la loi applicable aux obligations non contractuelle dispose ainsi :

« *1. La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle est celle du pays pour lequel la protection est revendiquée.*
2. En cas d'obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle communautaire à caractère unitaire, la loi applicable à toute question qui n'est pas régie par l'instrument communautaire pertinent est la loi du pays dans lequel il a été porté atteinte à ce droit. »

296. Concernant le brevet européen à effet unitaire, l'article 7 du règlement européen numéro 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet (ci-après règlement 1257/2012) a statué à ce sujet. La loi applicable sera celle du domicile ou du principal établissement du demandeur, ou dans certains cas de l'État où l'organisation européenne des brevets a son siège[463]. Ce brevet est donc assimilé à un brevet national de l'État où la loi doit être appliquée.

297. La contrefaçon est l'exploitation non autorisée d'une technologie brevetée sur le territoire où ce brevet produit ses effets. En dehors de ce territoire la technologie n'est plus protégée.

[463] « *1. En tant qu'objet de propriété, le brevet européen à effet unitaire est assimilé dans son intégralité et dans tous les États membres participants à un brevet national de l'État membre participant dans lequel ce brevet a un effet unitaire et où, conformément au registre européen des brevets: a) le demandeur avait son domicile ou son principal établissement à la date du dépôt de la demande de brevet européen; ou b) lorsque le point a) ne s'applique pas, le demandeur avait un établissement à la date du dépôt de la demande de brevet européen.*
2. Si plusieurs personnes sont inscrites au registre européen des brevets en tant que codemandeurs, le paragraphe 1, point a), s'applique au premier codemandeur inscrit. À défaut, le paragraphe 1, point a), s'applique au codemandeur suivant, dans l'ordre d'inscription. Lorsque le paragraphe 1, point a), ne s'applique à aucun des codemandeurs, le paragraphe 1, point b), s'applique en conséquence.
3. Si aucun demandeur n'est domicilié, n'a son principal établissement, ou n'a d'établissement dans un État membre participant dans lequel le brevet a un effet unitaire aux fins du paragraphe 1 ou 2, le brevet européen à effet unitaire comme objet de propriété est assimilé, dans son intégralité et dans tous les États membres participants, à un brevet national de l'État dans lequel l'Organisation européenne des brevets a son siège, conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la CBE. ».
4. L'acquisition d'un droit ne peut pas dépendre d'une inscription à un registre national des brevets. »

298. **Les contrats internationaux.** La question de la protection se pose dans un contrat international de licence de brevet. Pour une même technologie, les brevets obtenus dans chaque pays sont indépendants l'un de l'autre d'après l'article 4 bis 1) de la CUP[464]. Ce qui relève du principe de la territorialité et du fait que la loi applicable à chaque brevet est la loi de l'État où le brevet a été délivré. Donc, un contrat international de licence de brevet, ne peut être réalisé que si la technologie en question est aussi brevetée, et en l'occurrence, protégée dans l'État ou les États destinataires du contrat. C'est pourquoi, les titulaires de technologie, ont un délai de 12 mois à partir de la date de demande de brevet dans un État, pour déposer leur demande dans d'autres pays membres de la convention d'Union de Paris[465].

299. **La loi applicable aux licences internationales.** La convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dans son article 3.1 permet aux parties de choisir la loi à laquelle elles souhaitent soumettre leur contrat[466]. Cette liberté contractuelle se limite aux problèmes purement contractuels. Les questions liées aux brevets mêmes, telle la validité de ces derniers, ne peuvent que suivre le principe de territorialité[467]. En d'autres termes, le régime du droit des obligations peut être choisi dans le contrat mais le droit des brevets ne peut être que la loi du pays où ce titre a été accordé.

300. **Les complémentarités d'une licence internationale.** Chaque contrat de licence de brevet est très souvent accompagné de clauses ou de contrats de communication de savoir-faire, ou d'assistance technique. Contrairement à la technologie brevetée, la technologie gardée secrète sous forme de savoir-faire, ou les pratiques techniques objet d'un contrat d'assistance technique n'ont pas les limites de protection liées au territoire. Parce que le savoir-faire ne bénéficie pas d'une protection spécifique robuste par l'État, tel le brevet. Et l'assistance technique est une communication de connaissances pratiques, pas forcément brevetée, dont la protection doit être assurée de manière plus contractuelle que purement législative.

---

[464] « *Les brevets demandés dans les différents pays de l'Union par des ressortissants de l'Union seront indépendants des brevets obtenus pour la même invention dans les autres pays, adhérents ou non à l'Union* ».
[465] Art. 4 CUP.
[466] « *Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.* »
[467] J. SCHMIDT-SZALEWSKI, J.-L. PIERRE, *Droit de la propriété industrielle*, Paris : Litec, 2009, p. 446.

2. Les limites temporelles du brevet d'invention

301. Outre la limite territoriale, la protection conférée à la technologie par un titre de brevet d'invention a une limite temporelle[468]. Elle est limitée à 20 ans à compter du jour du dépôt de la demande pour les brevets, de six ans pour les certificats d'utilité, et jusqu'à 17 ans à partir de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) pour les médicaments selon l'article L. 611-2[469] du CPI conforme à l'article 33 de l'ADPIC. Ainsi, le droit exclusif sur la technologie, en l'occurrence la protection de la technologie, n'est opérationnel que pendant cette durée.

302. **Protection inférieure à la durée légale.** La durée de la protection peut être inférieure aux durées précitées, si le titulaire du brevet abandonne son droit avant la fin de la période légale. Ceci est normalement dû à la cession de paiement des annuités requise pour maintenir le droit exclusif[470]. Le breveté agit ainsi soit parce que sa technologie ne répond pas vraiment à un besoin sur un marché économique, soit parce que de nouvelles technologies ont pris sa place dans le commerce.

303. **L'extinction du droit de brevet d'invention.** A l'issue de la période légale ou à la suite de la déchéance sur le droit, la technologie entre dans le domaine public. Ce qui veut dire que le breveté ne peut plus interdire les tiers d'exploiter les connaissances techniques objet du titre du brevet. De ce fait, la technologie étant divulguée et publiée, les concurrents seront libres de l'utiliser, la reproduire ou la commercialiser. Un brevet tombé dans le domaine public n'aura plus le même intérêt pour le marché, car il est surpassé par des technologies plus avancées. Mais cela ne veut pas dire qu'il serait dépourvu d'utilité. Dans l'industrie pharmaceutique, par exemple, les médicaments du domaine public, intitulés « génériques », ont des parts de marché importantes. Il en est de même dans d'autres industries, et notamment dans les pays en voie de développement. Il est à noter que dans des écosystèmes pas assez matures pour accueillir des technologies de pointe, ce n'est pas dans l'intérêt du

[468] Qualifié par les anglo-saxons de « *grant* ».
[469] « *Les titres de propriété industrielle protégeant les inventions sont :*
1° Les brevets d'invention, délivrés pour une durée de vingt ans à compter du jour du dépôt de la demande ;
2° Les certificats d'utilité, délivrés pour une durée de six ans à compter du jour du dépôt de la demande
3° Les certificats complémentaires de protection rattachés à un brevet dans les conditions prévues à l'article L. 611-3, prenant effet au terme légal du brevet auquel ils se rattachent pour une durée ne pouvant excéder sept ans à compter de ce terme et dix-sept ans à compter de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à ce même article. … ».
[470] J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, Paris : Dalloz, 2017, p. 326.

pays récepteur d'acquérir des connaissances techniques sophistiquées et coûteuses. Car, en dehors du facteur prix, les technologies de pointe n'ont souvent pas d'utilité dans l'environnement destinataire,[471] et des technologies non brevetées et non protégées suffisent largement pour combler le manque.

304. **Le transfert international de technologie.** Dans le cas d'un transfert international de technologie, si les pays de provenance et de destination du transfert, sont tous les deux membres de l'ADPIC, la technologie - si elle est brevetée dans les deux pays – sera protégée pour une même durée. Cependant, si l'État de destination n'a pas adhéré à l'Accord, la technologie risque de ne pas bénéficier de la même durée de protection auprès du récepteur.

B. Les limites liées aux intérêts légitimes des tiers et de la société

305. Dans l'espace du territoire et du temps, le droit exclusif sur la technologie brevetée n'est pas absolu. Compte tenu des intérêts légitimes des tiers et de la société, d'autres dispositions peuvent être mises en place par les législateurs, pour limiter le droit absolu du titulaire de la technologie. Comme l'énonce l'article 30 de l'ADPIC, « *les Membres pourront prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale du brevet ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes des tiers* ».

1. Les limites liées aux actes accomplis par des tiers dans un cadre privé ou à des fins expérimentales

306. Outre principalement des exceptions liées à l'industrie réglementée des médicaments, l'article L. 613-5 exclut de l'exclusivité attribuée au breveté, les actes accomplis dans un cadre privé et les actes accomplis à titre expérimental. Cet article dispose ainsi: « *Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas : a) Aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ; b) Aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée* ».

[471] D. ROUACH, J. KLATZMANN, *Les transferts de technologie*, Paris : PUF, 1993, p. 51.

a. Les actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales

307. Seuls les actes liés directement ou indirectement à la commercialisation de l'invention brevetée sont prohibés par le droit des brevets. C'est ainsi que l'utilisation personnelle d'un brevet par un particulier ne peut pas constituer une contrefaçon[472].

b. Actes accomplis à des fins expérimentales

308. Le brevet est un titre octroyé au demandeur en contrepartie de sa contribution sur le développement de l'état de la technique. De ce fait, d'autres chercheurs doivent pouvoir éprouver et expérimenter les connaissances techniques objets du brevet, sans évidemment se projeter vers une commercialisation ou autres actes illicites. C'est l'avis de la jurisprudence qui, tout en limitant l'étendue de l'interprétation, souligne la participation à la vérification de l'intérêt de la technologie : « *l'expérimentation s'étend seule aux actes qui ont pour objet de participer à la vérification de l'intérêt technique de l'invention ou à son développement aux fins de faire progresser la connaissance* » [473].

2. Le droit de possession personnelle antérieure

309. Une personne physique ou morale qui a la possession de l'invention à la date du dépôt du brevet peut librement exploiter cette technologie sans que ceci soit considéré comme une contrefaçon. Selon l'article L. 613-7 du CPI: « *toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d'un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l'invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet...* ».

310. **La possession d'une technologie.** Une technologie, avant d'être brevetée est considérée comme un savoir faire. Donc, la personne ici en détention de ce dernier, a une connaissance exacte des éléments constitutifs du futur brevet[474]. Et c'est cette connaissance « légitime » qui lui donne le titre de possesseur de l'invention en question.

[472] La jurisprudence est assez datée à ce sujet. V. Douai, 28 juin 1864.
[473] Paris, 3 juillet 2002, *PIBD* 2003, 756, III, 93.
[474] Paris, 14 janvier 2004, *Ann. propr. ind.* 2004, n°1, p. 46.

3. Les licences imposées

311. L'intérêt d'octroyer un titre de brevet, et de lui apporter une protection, est qu'il soit exploité et que la société puisse en être bénéficiaire. Or, si le brevet n'est pas ou pas assez exploité, et qu'il suscite un intérêt particulier par la société ou par un acteur économique, le titulaire du brevet devra soit l'exploiter convenablement, soit céder une licence d'exploitation a un tiers ayant les moyens d'une exploitation satisfaisante. Sinon, il se verra imposer une licence sur son droit exclusif. L'une des raisons de ce dispositif est d'empêcher des sociétés de breveter des technologies, juste pour interdire aux concurrents de les exploiter, sans qu'eux-mêmes exercent leur droit et fassent bénéficier le marché, de leur solution[475]. Le CPI, conforme aux articles 5 A 2 à 4[476] de la CUP et 31 de l'ADPIC[477] énonce ces dispositifs. Ces

[475] F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle*, Paris : Economica, 2011, p. 334.

[476] Art 5 A CUP :

« *2) Chacun des pays de l'Union aura la faculté de prendre des mesures législatives prévoyant la concession de licences obligatoires, pour prévenir les abus qui pourraient résulter de l'exercice du droit exclusif conféré par le brevet, par exemple faute d'exploitation.*

3) La déchéance du brevet ne pourra être prévue que pour le cas où la concession de licences obligatoires n'aurait pas suffi pour prévenir ces abus. Aucune action en déchéance ou en révocation d'un brevet ne pourra être introduite avant l'expiration de deux années à compter de la concession de la première licence obligatoire.

4) Une licence obligatoire ne pourra pas être demandée pour cause de défaut ou d'insuffisance d'exploitation avant l'expiration d'un délai de quatre années à compter du dépôt de la demande de brevet, ou de trois années à compter de la délivrance du brevet, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué ; elle sera refusée si le breveté justifie son inaction par des excuses légitimes. Une telle licence obligatoire sera non exclusive et ne pourra être transmise, même sous la forme de concession de sous–licence, qu'avec la partie de l'entreprise ou du fonds de commerce exploitant cette licence. »

[477] Art 31 ADPIC :

« *Autres utilisations sans autorisation du détenteur du droit Dans les cas où la législation d'un Membre permet d'autres utilisations de l'objet d'un brevet sans l'autorisation du détenteur du droit, y compris l'utilisation par les pouvoirs publics ou des tiers autorisés par ceux-ci, les dispositions suivantes seront respectées :*

a) l'autorisation de cette utilisation sera examinée sur la base des circonstances qui lui sont propres ;

b) une telle utilisation pourra n'être permise que si, avant cette utilisation, le candidat utilisateur s'est efforcé d'obtenir l'autorisation du détenteur du droit, suivant des conditions et modalités commerciales raisonnables, et que si ses efforts n'ont pas abouti dans un délai raisonnable. Un Membre pourra déroger à cette prescription dans des situations d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence ou en cas d'utilisation publique à des fins non commerciales. Dans des situations d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence, le détenteur du droit en sera néanmoins avisé aussitôt qu'il sera raisonnablement possible. En cas d'utilisation publique à des fins non commerciales, lorsque les pouvoirs publics ou l'entreprise contractante, sans faire de recherche de brevet, savent ou ont des raisons démontrables de savoir qu'un brevet valide est ou sera utilisé par les pouvoirs publics ou pour leur compte, le détenteur du droit en sera avisé dans les moindres délais ;

c) la portée et la durée d'une telle utilisation seront limitées aux fins auxquelles celle-ci a été autorisée, et dans le cas de la technologie des semi-conducteurs ladite utilisation sera uniquement destinée à des fins publiques non commerciales ou à remédier à une pratique dont il a été déterminé, à l'issue d'une procédure judiciaire ou administrative, qu'elle est anticoncurrentielle ;

d) une telle utilisation sera non exclusive ;

e) une telle utilisation sera incessible, sauf avec la partie de l'entreprise ou du fonds de commerce qui en a la jouissance ;

licences sont imposées soit par les autorités administratives (**a**) soit par les autorités judicaires (**b**).

a. Les licences à caractère administratif

i. La licence d'office dans l'intérêt du développement économique

312. Le ministère chargé de la propriété industrielle peut juger que l'exploitation d'un brevet n'est pas conforme à la satisfaction des besoins de l'économie. Par conséquent, le breveté est mis en demeure, et si après un an son exploitation est jugée nulle ou insuffisante, au point de porter gravement préjudice au développement économique et à l'intérêt public, le brevet pourra être soumis au régime de licence d'office. C'est ce qui est déduit de l'article L. 613-18 du CPI.

ii. La licence d'office dans le domaine des médicaments

---

f) toute utilisation de ce genre sera autorisée principalement pour l'approvisionnement du marché intérieur du Membre qui a autorisé cette utilisation ;
g) l'autorisation d'une telle utilisation sera susceptible d'être rapportée, sous réserve que les intérêts légitimes des personnes ainsi autorisées soient protégés de façon adéquate, si et lorsque les circonstances y ayant conduit cessent d'exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas. L'autorité compétente sera habilitée à réexaminer, sur demande motivée, si ces circonstances continuent d'exister ;
h) le détenteur du droit recevra une rémunération adéquate selon le cas d'espèce, compte tenu de la valeur économique de l'autorisation ;
i) la validité juridique de toute décision concernant l'autorisation d'une telle utilisation pourra faire l'objet d'une révision judiciaire ou autre révision indépendante par une autorité supérieure distincte de ce Membre ;
j) toute décision concernant la rémunération prévue en rapport avec une telle utilisation pourra faire l'objet d'une révision judiciaire ou autre révision indépendante par une autorité supérieure distincte de ce Membre ;
k) les Membres ne sont pas tenus d'appliquer les conditions énoncées aux alinéas b) et f) dans les cas où une telle utilisation est permise pour remédier à une pratique jugée anticoncurrentielle à l'issue d'une procédure judiciaire ou administrative. La nécessité de corriger les pratiques anticoncurrentielles peut être prise en compte dans la détermination de la rémunération dans de tels cas. Les autorités compétentes seront habilitées à refuser de rapporter l'autorisation si et lorsque les circonstances ayant conduit à cette autorisation risquent de se reproduire ;
l) dans les cas où une telle utilisation est autorisée pour permettre l'exploitation d'un brevet (le "second brevet") qui ne peut pas être exploité sans porter atteinte à un autre brevet (le "premier brevet"), les conditions additionnelles suivantes seront d'application :
i) l'invention revendiquée dans le second brevet supposera un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à l'invention revendiquée dans le premier brevet ;
ii) le titulaire du premier brevet aura droit à une licence réciproque à des conditions raisonnables pour utiliser l'invention revendiquée dans le second brevet ; et
iii) l'utilisation autorisée en rapport avec le premier brevet sera incessible sauf si le second brevet est également cédé ».

313. Une licence à caractère administratif peut aussi être octroyée par arrêté ministériel s'il y a un intérêt de la santé publique dans une invention brevetée. Selon l'article L. 613-16 du CPI : « *si l'intérêt de la santé publique l'exige et à défaut d'accord amiable avec le titulaire du brevet, le ministre chargé de la propriété industrielle peut, sur la demande du ministre chargé de la santé publique, soumettre par arrêté au régime de la licence d'office* ». Est également posée comme condition que « *ces produits, ou des produits issus de ces procédés, ou ces méthodes sont mis à la disposition du public en quantité ou qualité insuffisantes ou à des prix anormalement élevés, ou lorsque le brevet est exploité dans des conditions contraires à l'intérêt de la santé publique ou constitutives de pratiques déclarées anticoncurrentielles à la suite d'une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive* ». Donc, soit l'exploitation par le breveté n'a pas lieu, soit elle n'est pas suffisante, soit elle n'est pas exercée correctement et dans les intérêts de la société. Aussi, des licences peuvent être imposées sur les médicaments vétérinaires[478].

iii. La licence d'office dans l'intérêt de la défense nationale

314. Selon l'article L. 613-19 du CPI, l'État peut aussi obtenir à tout moment, pour les besoins de la Défense, une licence pour l'exploitation d'un brevet. Le breveté n'aura pas son mot à dire sur le transfert de la licence en tant que telle, mais pourra négocier à l'amiable le montant des redevances.

b. Les licences à caractère judiciaire

i. La licence obligatoire

315. Le breveté, s'il n'exploite pas ou pas assez son brevet, peut être soumis à la demande d'un tiers, à une licence obligatoire. Les conditions sont énoncées dans l'article L. 613-11 du CPI :

> « *Toute personne de droit public ou privé peut, à l'expiration d'un délai de trois ans après la délivrance d'un brevet, ou de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande, obtenir une licence obligatoire de ce brevet, dans les conditions prévues*

[478] Art. L. 5141-13 C. santé publ.

aux articles suivants, si au moment de la requête, et sauf excuses légitimes le propriétaire du brevet ou son ayant cause :

a) N'a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention objet du brevet sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

b) N'a pas commercialisé le produit objet du brevet en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché français.

Il en est de même lorsque l'exploitation prévue au a ci-dessus ou la commercialisation prévue au b ci-dessus a été abandonnée depuis plus de trois ans.

Pour l'application du présent article, l'importation de produits objets de brevets fabriqués dans un État partie à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce est considérée comme une exploitation de ce brevet. »

316. Il est à prendre en considération que dans le cadre d'approvisionnement international depuis un pays membre de l'OMC, le breveté peut justifier une exploitation sur la technologie, mais ceci doit déboucher sur une commercialisation suffisante pour satisfaire les besoins du marché français. Or, dans le cadre d'un brevet unitaire européen, une concession de licence vers l'un des pays membre, pourrait être considérée comme exploitation.

ii. La licence de dépendance

317. Le développement économique est une priorité pour les législateurs. Un inventeur peut apporter un perfectionnement à un brevet appartenant à quelqu'un d'autre. Or, pour le mettre en place, l'autorisation du premier breveté doit être acquis selon l'article L. 613-15, alinéa 1 du CPI. Dans l'intérêt économique de la société, le premier breveté peut se voir obligé de donner une licence à la personne qui apporte un perfectionnement à sa technologie. L'article L. 613-15, alinéa 2 du CPI, conforme aux dispositifs de l'article 31 l de l'ADPIC, statue ainsi :

« *Lorsque le titulaire d'un brevet ne peut l'exploiter sans porter atteinte à un brevet antérieur dont un tiers est titulaire, le tribunal de grande instance peut lui accorder une licence d'exploitation du brevet antérieur dans la mesure nécessaire à*

l'exploitation du brevet dont il est titulaire et pour autant que cette invention constitue à l'égard du brevet antérieur un progrès technique important et présente un intérêt économique considérable. »

4. Le droit de la concurrence

318. Le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence se chevauchent sur les questions de l'exploitation du droit de propriété intellectuelle. Le droit de la concurrence, aussi bien au niveau national qu'européen veut renforcer un climat sain et compétitif pour les différents acteurs économiques. Dans cet objectif, des règles sont imposées aux ententes pouvant fausser le jeu de la concurrence. L'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne interdit les accords pouvant « *affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur* ». Cependant dans son paragraphe 3 il énonce ces dispositions, inapplicables aux accords « *qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique* ». Dans ce contexte sont mis en place des Règlements de la Commission Européenne, sur les exemptions de cet article sur les différents accords contribuant au progrès technique ou à l'amélioration de la production ou la distribution des produits. Comme nous l'avons vu en chapitre I du titre I, Les accords de transfert de technologie et ceux de recherche et développement, sont dans cette catégorie et font l'objet des Règlements 316/2014 et 1217/2010 aujourd'hui en vigueur[479].

§ 2 - L'étendue de la protection conférée en fonction des revendications

319. Selon l'article R. 612-3 du CPI et l'article 78 de la CBE, la demande de brevet est essentiellement constituée d'une requête en délivrance, une description de l'invention, et un corps de revendications[480]. Selon l'article L. 613-2 alinéa 1 du CPI, « *l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications* ». Néanmoins, les limites et

[479] Les limites liées aux dispositifs du droit de la concurrence sont étudiées dans le cadre des transferts internationaux de technologie. V. *infra*. n^{os} 560 – 577.
[480] J. RAYNARD, E. PY, P. TRÉFIGNY, *Droit de la propriété industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 94.

la nature de la protection de la technologie brevetée dépendent de la demande délivrée et de toutes ses composantes (**A**), mais aussi de la catégorie de brevet revendiquée par le demandeur (**B**). Il reste à cela les connaissances techniques et savoir-faire non revendiqués par le déposant (**C**).

A. La revendication et son interprétation par la description et les dessins

320. Pour analyser en quoi consiste un corps de revendications (**4**) dans une demande de brevet, il convient d'abord étudier les autres éléments de la demande que sont la requête (**1**), la description (**2**) et les dessins (**3**).

1. La requête en délivrance

321. La requête est le document par lequel le déposant exprime sa volonté de demander un titre de propriété industrielle. Une requête comporte selon l'article L. 612-2 a du CPI[481] « *une indication selon laquelle un brevet est demandé* ». Il est établi sur formulaire administratif et doit être composé selon l'article R. 612-10 du CPI d'un certain nombre d'éléments obligatoires :

- 322. **La nature du titre demandé :** Il s'agit de voir pour quelle catégorie d'invention, objet de l'article L. 611-2 la demande est-elle effectuée : un brevet, un certificat d'utilité, ou un certificat complémentaire de protection.

- 323. **Le titre de l'invention :** C'est en quelque sorte l'intitulé de l'invention, qui fait apparaître « *de manière claire et concise la désignation technique de l'invention et ne comportant aucune dénomination de fantaisie* ». Ce titre a pour objet de permettre la classification du brevet.

324. La nature du titre demandé et le titre de l'invention se complètent dans la requête par :

[481] Conforme à la règle 41.2, a i de la CBE et l'article 4.1 du PCT.

« *3° La désignation de l'inventeur : toutefois, si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, la désignation est effectuée dans un document séparé contenant les nom, prénoms et domicile de l'inventeur ainsi que la signature du demandeur ou de son mandataire ;*
4° Les nom et prénoms du demandeur, sa nationalité, son domicile ou son siège ;
5° Le nom et l'adresse du mandataire, s'il en est constitué ».[482]

2. La description

325. L'article L. 612-5, alinéa 1 conforme aux articles 29 1 de l'ADPIC[483] et 83 de la CBE dispose que « *l'invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète* ». La description est une pièce clé de la demande de brevet. Quand la demande est publiée et rendue publique, la description des connaissances techniques vient enrichir l'état de l'art et contribue au progrès technique de la société. Et la protection conférée à l'invention n'est que la contrepartie de cette contribution[484]. Il est donc primordial que l'invention soit très précisément décrite dans la demande ; à défaut, l'invention n'est pas, ou pas pleinement, divulguée, de telle sorte que l'octroi du droit exclusif ne se justifie plus[485].

326. **La description suffisante.** Selon l'article L. 612-5, la description suffisamment claire et complète de l'invention doit être faite, de manière « *qu'un homme du métier*[486] *puisse l'exécuter* ». Par l'exécution par l'homme du métier, l'article veut dire la mise en œuvre et la reproduction de l'invention par l'homme du métier. C'est à dire qu'il puisse le réaliser avec ses connaissances professionnelles normales théoriques et pratiques, auxquelles s'ajoutent

[482] D'autres éléments peuvent, le cas échéant, s'ajouter dans la requête de délivrance selon l'art. R. 612-11 al. 1 : « *La requête en délivrance est complétée, le cas échéant, par les indications relatives :*
1° A la réduction du taux des redevances accordée au demandeur ou requise par lui ;
2° Aux dépôts antérieurs dont les éléments ont été éventuellement repris ;
3° Aux priorités revendiquées ;
4° A la présentation de l'invention dans une exposition officielle ou officiellement reconnue ».
[483] Art. 29 1 ADPIC :
« *Les Membres exigeront du déposant d'une demande de brevet qu'il divulgue l'invention* ***d'une manière suffisamment claire et complète*** *pour qu'****une personne du métier puisse l'exécuter****, et pourront exiger de lui qu'il indique la meilleure manière d'exécuter l'invention connue de l'inventeur à la date du dépôt ou, dans les cas où la priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande* ».
[484] J. RAYNARD, E. PY, P. TRÉFIGNY, *Droit de la propriété industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 97.
[485] J. PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Paris : LGDJ, T. 2, 2013, p. 352.
[486] Pour la définition de l'homme du métier, v. supra. n° 59.

celles qui sont citées dans le brevet[487] sans difficultés excessives[488]. Mais ceci ne veut pas dire que la description doit contenir toutes les informations nécessaires à la reproduction de l'invention. Il suffit qu'elle contienne les éléments indispensables à l'homme du métier pour les reproduire[489]. En conséquence, peut importe si la description elle-même ne comporte pas certaines indications, même relatives à des éléments indispensables au fonctionnement de l'invention, si l'homme du métier peut le déduire sans effort, du reste de la description, des dessins ou des connaissances qu'il a comme spécialiste moyen du secteur en question.

327. Si l'invention n'est pas décrite de cette façon, elle pourra « *être déclaré nul par décision de justice* » comme le dispose l'article L. 613-25 du CPI. L'OBE ayant un plus large pouvoir d'examen que l'INPI, elle peut même rejeter selon les dispositions de l'article 97 de la CBE une demande de brevet en raison d'insuffisance de la description.

328. **Le rapport entre la description et les revendications.** La suffisance de l'exposé de l'invention doit se faire sur la base du contenu global de la demande de brevet[490]. Et l'élément clé de ce contenu est le corps de revendications. Mais le rôle essentiel de la description est de servir de support ou soutien aux revendications[491], qui définissent selon l'article L. 612-3 du CPI l'objet et les limites de la protection privative du brevet d'invention[492]. Selon cet article « *la description et les dessins servent à interpréter les revendications* ».

329. **Le contenu de la description.** Les articles R. 612-12 et R. 612-13 conformes à la règle 42 de la CBE, énumèrent le contenu de la description du brevet :

> « *1° L'indication du domaine technique auquel se rapporte l'invention ;*
> *2° L'indication de l'état de la technique antérieure, connu du demandeur, pouvant être considérée comme utile pour l'intelligence de l'invention et pour l'établissement du rapport de recherche ; les documents servant à refléter l'état de la technique antérieure sont, autant que possible, cités ;*

[487] Paris, 29 novembre 1995, *PIBD* 1996, 605, III, 89.
[488] Paris, 27 octobre 2010, *PIBD* 2010, n° 930, III, 801.
[489] Paris, 6 janvier 2006, *PIBD* 2006, n° 828, III, 160.
[490] Paris, 10 mars 2004, *PIBD* 2004, n° 878, III, 315.
[491] Selon les art. L. 612-6 et L. 612-12, 8° conformes à l'art. 84 CBE.
[492] J. PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Paris : LGDJ, T. 2, 2013, p. 353.

3° Un exposé de l'invention, telle que caractérisée dans les revendications, permettant la compréhension du problème technique ainsi que la solution qui lui est apportée ; sont indiqués, le cas échéant, les avantages de l'invention par rapport à l'état de la technique antérieure ;

4° Une brève description des dessins, s'il en existe ;

5° Un exposé détaillé d'au moins un mode de réalisation de l'invention ; l'exposé est en principe assorti d'exemples et de références aux dessins, s'il en existe ;

6° L'indication de la manière dont l'invention est susceptible d'application industrielle, si cette application ne résulte pas à l'évidence de la description ou de la nature de l'invention. »[493]

En cinquième lieu, la description doit divulguer au minimum un mode de réalisation de l'invention. Le point à prendre en considération est que l'inventeur n'a pas à exposer le mode le plus optimal de la réalisation de l'invention et peut garder secrète cette connaissance, comme un savoir-faire qu'il pourra utiliser, ou le communiquer en même temps qu'un accord de licence[494]. Le législateur français a décidé d'opter pour cette voie tandis que l'ADPIC dans son article 29 1 a laissé le choix aux membres d'exiger au demandeur de brevet d'indiquer « *la meilleure manière d'exécuter l'invention* ».

3. Les dessins

330. Les dessins sont des éléments facultatifs qui peuvent compléter la description de l'invention[495] et servir à « *interpréter les revendications* » d'après le dispositif de l'article L. 612-3. Ils sont souvent employés par les inventeurs pour éclaircir les différents aspects technologiques de l'invention.

---

[493] L'article R. 612-13 cite aussi d'autres éléments qui peuvent figurer en annexe à la fin de la description :
« *1° De courts extraits de programmes d'ordinateurs présentés sous forme de listages rédigés en langages de programmation courants, lorsqu'ils sont nécessaires à la compréhension de l'invention ;*
2° Des listes de séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés ;
3° Des formules chimiques ou mathématiques.
Les schémas d'étapes de processus, les diagrammes ainsi que les courts extraits de programmes d'ordinateurs présentés sous forme d'organigrammes nécessaires à la compréhension de l'invention sont considérés comme des dessins. ».

[494] V. *infra.* n° 353.

[495] Art R. 612-3 : « *La demande de brevet comprend une requête en délivrance de brevet … et à laquelle sont annexés une description de l'invention, accompagnée le cas échéant de dessins …* ».

4. Les revendications

331. « *Les revendications définissent l'objet de la protection* » de l'invention selon les articles L. 612-6 et R. 612-16 conformes à la règle 43 de la CBE. Ils déterminent « *l'étendue de la protection conférée par le brevet* » tandis que « *la description et les dessins servent à interpréter les revendications* »[496].

Premièrement, les revendications ne sont pas qu'interprétées à la lumière de la description (et des dessins), mais aussi comme indiqué précédemment, ils doivent « *se fonder sur la description* »[497]. La description doit constituer le support des revendications. Donc, ne sera pas admis un élément décrit dans les revendications mais n'étant pas indiqué dans la description[498]. De même, ne seront pas protégés par le brevet des savoirs techniques exposés dans la description mais n'étant pas revendiqués par le demandeur.

Deuxièmement, n'est protégé que ce qui est revendiqué, et toute autre connaissance technique relative à l'invention n'aura pas de protection sous le régime du brevet d'invention. Les limites de la protection sont définies par les revendications. En dehors de ces limites, une exploitation par un tiers d'une technologie relative à l'invention, mais pas revendiquée par le demandeur n'est pas considérée comme un acte de contrefaçon. Mais ceci ne veut pas dire que le demandeur doit pousser ses revendications à un niveau extrême, car il peut tomber sous la protection d'un brevet antérieur et risquer une annulation par la justice.

332. **Le contenu du corps de revendications.** Une demande de brevet est constituée d'un corps de revendications comprenant une, ou plus souvent, plusieurs revendications. Chaque revendication se présente sous la forme d'une phrase ou formule par laquelle le demandeur précise le ou les moyens de l'invention. Elle est constituée selon les dispositifs de l'article R. 612-17 du CPI de deux parties obligatoires :

[496] Art. L. 613-2, al. 1 CPI.
[497] Art. L. 612-6 CPI conforme à l'art. 84 CBE.
[498] Art. L. 612-12, 8° CPI : « *Est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet … dont les revendications ne se fondent pas sur la description.* ».

« *1° Un préambule mentionnant la désignation de l'objet de l'invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, combinées entre elles, font partie de l'état de la technique ;*
2° Une partie caractérisante, précédée d'une expression du type "caractérisé par", exposant les caractéristiques techniques qui, en liaison avec les caractéristiques prévues au 1°, sont celles pour lesquelles la protection est recherchée.
Toutefois, il peut être procédé de façon différente si la nature de l'invention le justifie. »[499]

La partie caractérisante, se combinant avec le préambule, fixe les limites de la protection.

B. La protection en fonction de la catégorie d'invention revendiquée

333. Le droit exclusif sur un brevet n'est octroyé que sur ce qui est apporté de nouveau par rapport à l'état de l'art. Mais l'étendue de la protection conférée à une technologie brevetée est différente en fonction de la catégorie de l'invention qui est revendiquée. Ce qui est protégé dans une invention de produit est différent d'une invention de procédé.

334. **La typologie des inventions.** Historiquement[500], étaient distinguées quatre catégories d'inventions : les inventions de produit, les inventions de procédé, les inventions d'application et les inventions de combinaison. Aujourd'hui sous les dispositions de l'article 27 1 de l'ADPIC, les inventions sont divisées en deux types de « produit » et de « procédé ». Et, les directives d'examen de l'OEB précisent qu'« *il n'existe en réalité que deux types fondamentaux de revendications, à savoir les revendications portant sur une entité physique (produit, dispositif) et les revendications portant sur une activité (procédé, utilisation)* ». Les inventions d'application et de combinaison sont alors plus considérées

[499] Art. R. 612-19 CPI : « *Au sens de l'article L. 612-4, peuvent être notamment incluses dans une même demande de brevet, soit :*
1° Une revendication indépendante pour un produit, une revendication indépendante pour un procédé conçu spécialement pour la fabrication de ce produit, et une revendication indépendante pour une utilisation de ce produit ;
2° Une revendication indépendante pour un procédé, et une revendication indépendante pour un dispositif ou moyen spécialement conçu pour la mise en œuvre de ce procédé ;
3° Une revendication indépendante pour un produit, une revendication indépendante pour un procédé conçu spécialement pour la fabrication de ce produit et une revendication indépendante pour un dispositif ou moyen spécialement conçu pour la mise en œuvre de ce procédé. »
[500] Loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention.

comme des inventions de procédé. Seront étudiées d'abord les inventions de produit (**1**) et de procédé (**2**), pour voir par la suite les inventions plus particulières que sont les inventions d'application (**3**) et de combinaison (**4**).

1. L'invention de produit

335. L'invention de produit est un ensemble constitué dans un corps certain, déterminé[501] ou une « entité physique ». Dans une demande de brevet, un produit est décrit soit en lui-même, par les caractéristiques de sa structure[502], soit à l'aide de moyens qui conduisent à son obtention[503]. Cependant, pour une invention de produit, il est important de revendiquer le produit lui-même, quel qu'en soit son procédé d'obtention.

336. **L'étendue de la protection.** Un brevet de produit est la protection la plus complète pour le breveté. Ceci lui donne un monopole sur le produit nouveau, quels que soient ses procédés d'obtention ou de fabrication, et quelles que soient ses applications industrielles qui en résultent, même si elles ne sont pas prévues par le brevet[504]. Cependant, les demandeurs, revendiquent aussi un ou plusieurs procédés de fabrication ainsi que d'applications dans le même brevet. Bien que le monopole soit déjà attribué et, pour l'un et, pour l'autre, cela évite qu'en cas d'annulation en justice, ou de refus[505] de la partie produit du brevet, le procédé et/ou l'application restent sans protection.

2. L'invention de procédé

337. L'invention de procédé ou de « moyen »[506] est celle qui consiste dans la mise en œuvre de moyens - physiques, mécaniques ou chimiques – dont l'agencement et l'enchainement leur font exercer une fonction qui conduit à un résultat tenant dans un produit – éventuellement

[501] E. POUILLET, *Traité pratique et théorique des brevets d'invention et des secrets de fabrique*, Paris : Marchal et Billard, 1915, p. 25.
[502] TGI Paris, 27 mai 2003, *PIBD* 2003, n° 774, III, 539.
[503] Paris, 26 novembre 1969, *Annales*, 1969, p. 93.
[504] J. AZÉMA, J.-C., GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, Paris : Dalloz, 2017, p. 180 ; Une limite concernant les séquences génétiques se pose à ce principe dans le cadre de l'art. 613-2-1 du CPI.
[505] Dans le cadre des brevets européens.
[506] V. art. 2 de la Loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention.

brevetable lui aussi – ou dans un résultat[507]. Mais ce qui est inventif ici, ce n'est pas le produit ou le résultat, mais le moyen de les obtenir[508] ou leur « voie d'accès »[509].

338. **Le dispositif.** Le procédé peut prendre la forme d'une façon d'opérer ou d'une méthode technique, ou bien il peut prendre la forme d'un produit, un objet pris dans sa fonction. C'est ce qu'on appelle un dispositif[510]. C'est-à-dire, quand un produit est spécialement conçu pour mettre en œuvre un procédé, le dispositif est lui-même brevetable[511].

339. **L'étendue de la protection.** Le moyen est protégé dans sa forme et dans sa fonction, mais seulement pour les applications qui lui sont données. Ce qui veut dire qu'un autre procédé peut très bien aboutir au même produit ou résultat que le premier procédé, et obtenir un nouveau brevet[512]. C'est parce que seul le procédé est revendiqué[513].

3. L'invention d'application

340. L'invention d'application est en fait l'application nouvelle d'un procédé ou moyen déjà connu. C'est-à-dire qu'un moyen est connu dans l'état de la technique et un inventeur lui donne une application nouvelle.

341. **L'étendue de la protection.** Comme expliqué ci-dessus, seules sont protégées les applications revendiquées dans une invention de procédé. Donc, dans une invention d'application, seule est protégée la nouvelle application apportée au moyen connu[514].

4. L'invention de combinaison

342. Il s'agit d'une combinaison nouvelle de moyens déjà connus. Des moyens n'ont jamais été réunis ensemble auparavant, en vue de produire un résultat d'ensemble. C'est en fait, une autre variété d'une application nouvelle[515].

---

[507] J. PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Paris : LGDJ, T. 2, 2013, p. 84.
[508] Com., 3 juin 2003, *PIBD* 2003, n° 771, III, 437.
[509] J. FOYER, M. VIVANT, *Droit des brevets*, Paris : PUF, 1991, p. 115.
[510] Com., 20 mai 2003, *PIBD* 2003, n° 771, III, 439.
[511] F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle*, Paris : Economica, 2011, p. 161.
[512] J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, Paris : Dalloz, 2017, p. 180.
[513] Sur la charge de la preuve dans les brevets de procédé, v. art. 34 ADPIC.
[514] J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, Paris : Dalloz, 2017, p. 180.

343. **L'étendue de la protection.** Comme dans le cas des inventions d'application, la protection sur une invention de combinaison est limitée, et s'étend seulement à l'agencement décrit, avec les mêmes moyens en vue du même résultat[516].

C. Les connaissances non décrites et revendiquées

344. Toutes les informations relatives à une invention ne sont pas toujours décrites et divulguées dans le cadre d'une description et revendication de brevet. Certaines de ces informations sont du domaine technologique (**1**) et d'autres des domaines plutôt commercial et managérial liés à l'invention (**2**)[517]. Nous étudions leur sort juridique.

1. Les connaissances technologiques non décrites et revendiquées

345. Une partie des connaissances technologiques liées à l'invention, peuvent ne pas être divulguées dans la demande de brevet. Ce manque de communication peut enfreindre la législation et la règlementation du régime juridique du brevet d'invention, avec une description insuffisante du brevet (**a**). Le demandeur peut également, tout en étant dans la régularité, s'abstenir de divulguer d'autres connaissances utiles, liées à la technologie brevetée (**b**).

a. Les connaissances technologiques non divulguées et le risque de rejet ou d'annulation du brevet

346. Par intention ou par négligence, un demandeur de brevet peut ne pas respecter toutes les dispositions quant à la divulgation des connaissances techniques liées à l'invention qu'il souhaite breveter. Les caractéristiques qui rendent une invention brevetable (la nouveauté, l'activité inventive et l'applicabilité industrielle)[518] sont de l'ordre qualificatif de l'invention. Ce qui nous intéresse ici, c'est la l'insuffisance de description, d'où un manquement dans la divulgation de l'information qui peut être de l'ordre quantitatif. Le parfait exemple est la

---

[515] Com., 17 décembre 1964, *Ann. propr. ind.* 1966, 105.
[516] J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, Paris : Dalloz, 2017, p. 180.
[517] Les *organ ware* v. supra. n° 92.
[518] V. Art. L. 611-10 CPI.

description d'un mode de réalisation du brevet[519], qui n'est pas suffisamment claire pour être réalisé par l'homme du métier. Ce manque de description peut faire face à des conséquences différentes en fonction que le brevet soit demandé à l'INPI ou à l'OEB.

347. **Le système français.** Historiquement, l'administration française se focalise sur un contrôle plutôt formel de la demande de brevet[520]. Sur le fond, le contrôle de l'INPI se limite au fait de pouvoir rejeter une demande en cas d'une « manifeste » non brevetabilité pour raison de non applicabilité industrielle[521], ou l'absence « manifeste » de nouveauté dans les dispositions de l'article L. 612-12, 7°[522]. À cela s'ajoute les inventions « manifestement » non brevetables aux termes des articles L. 611-17, L. 611-18 et L. 611-19 du CPI[523]. Concernant l'analyse de la suffisance de la description, ceci ne peut plus faire l'objet d'un rejet par l'administration mais peut entrainer l'annulation du brevet par décision de justice[524]. Donc, le demandeur peut, pour éviter de s'exposer face aux concurrents, décrire son invention de façon insuffisante à travers la description, les revendications et les dessins et protéger sa technologie par un brevet, mais bien que l'examen effectué par l'INPI ne soit pas approfondi, un tiers intéressé peut contester le brevet et obtenir l'annulation de ce dernier.

---

[519] V. Art. R. 612-12, 5° CPI.

[520] Art L. 612-12 CPI : « *Est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet :*
1° Qui ne satisfait pas aux conditions visées à l'article L. 612-1 ;
2° Qui n'a pas été divisée conformément à l'article L. 612-4 ;
3° Qui porte sur une demande divisionnaire dont l'objet s'étend au-delà du contenu de la description de la demande initiale ;
4° Qui a pour objet une invention manifestement non brevetable en application des articles L. 611-16 à L. 611-19 ;
5° Dont l'objet ne peut manifestement être considéré comme une invention au sens de l'article L. 611-10, deuxième paragraphe ;
6° Dont la description ou les revendications ne permettent pas d'appliquer les dispositions de l'article L. 612-14 ;
7° Qui n'a pas été modifiée, après mise en demeure, alors que l'absence de nouveauté résultait manifestement du rapport de recherche ;
8° Dont les revendications ne se fondent pas sur la description ;
9° Lorsque le demandeur n'a pas, s'il y a lieu, présenté d'observations ni déposé de nouvelles revendications au cours de la procédure d'établissement du rapport de recherche prévu à l'article L. 612-14.
Si les motifs de rejet n'affectent la demande de brevet qu'en partie, seules les revendications correspondantes sont rejetées.
En cas de non-conformité partielle de la demande aux dispositions des articles L. 611-17, L. 611-18, L. 611-19 (4° du I) ou L. 612-1, il est procédé d'office à la suppression des parties correspondantes de la description et des dessins. »

[521] Art. L. 611-16 CPI.

[522] J. SCHMIDT-SZALEWSKI, J.-L. PIERRE, *Droit de la propriété industrielle*, Paris : Litec, 2009, p. 63.

[523] Inventions dont l'exploitation serait contrainte à la dignité de la personne humaine, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ; le corps humain ; les obtentions végétales ; races animales et procédés essentiellement biologiques de végétaux ou d'animaux, etc.

[524] Art. L. 613-25 b) CPI.

348. **Le système européen.** L'examen par l'administration européenne est différent de celui effectué par l'INPI. L'OEB a l'autorité pour un contrôle à la fois de forme, mais aussi de fond sur les questions de caractéristiques et suffisance de description de l'invention[525]. Toutefois, une opposition à une invention européenne brevetée est toujours possible dans les neuf mois qui suivent la publication du brevet[526] pour raison, entre autres, de la non brevetabilité ou de l'insuffisance de la description[527].

b. Les connaissances techniques légitimement non divulguées

349. Pour avoir un droit exclusif sur une technologie, le demandeur n'est pas dans l'obligation de divulguer toutes les informations techniques relatives au brevet. Le législateur permet au demandeur de brevet de ne pas communiquer tous les éléments.

350. **Le mode de réalisation optimale du brevet.** L'article L. 612-5 du CPI impose au demandeur de décrire l'invention d'une manière « *suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter* ». Et selon l'article R. 612-12 5, la description de l'invention comprend *« un exposé détaillé d'au moins un mode de réalisation de l'invention* ». De ce fait, le demandeur peut se limiter à donner un mode de réalisation moins important et s'abstenir de décrire le mode optimal.

351. Ce mode d'exécution et les moyens de la mettre en œuvre relèvent de « *la mise au point industrielle* »[528] et constituent un savoir-faire gardé secret par le breveté. Ce savoir-faire peut être exploité exclusivement par ce dernier ou être concédé accompagné du brevet dans le cadre d'une « licence mixte »[529].

352. **Les technologies complémentaires.** Outre les informations technologiques qui identifient une invention, et doivent être divulguées dans le cadre d'une demande de brevet, certaines connaissances techniques – brevetables ou pas – peuvent compléter et renforcer une invention. Ces informations étant indépendantes de l'invention brevetée, le détenteur n'a pas

[525] V. Art 90, 92 et règ. 61 et s. CBE.
[526] Art. 99 CBE.
[527] Art. 100 CBE.
[528] P. MATHÉLY, *Le nouveau droit français du brevet d'invention*, Paris : Journal Notaires et Avocats, 1992, p. 211.
[529] J. SCHMIDT-SZALEWSKI, « Savoir faire », *Rép. com.*, 2009, p. 66 ; V. *infra*. n° 629.

obligation à les rendre publiques. Si le choix du secret est fait par ce dernier, leur protection ne reviendra pas du domaine du droit du brevet, mais du domaine du régime des secrets d'affaires. Or, elles pourront être objet d'un contrat de communication de savoir-faire ou une licence mixte[530]. Des clauses contractuelles viendront dans ce cas protéger le secret. A cette protection s'ajoute celle octroyée par le régime juridique de la responsabilité délictuelle en cas d'accès illicite au savoir-faire[531].

2. Les connaissances non divulguées de nature non technologique

353. Les connaissances technologiques secrètes suscitent un grand intérêt en raison de la valeur économique qu'elles représentent parmi les actifs de l'entreprise [532]. L'intérêt, initialement apparu dans le secteur industriel, gagne aujourd'hui le secteur du commerce, de l'information et du management. Donc, l'exploitation d'une invention ne se limite pas à la connaissance de savoirs purement technologiques. Ces informations de nature commerciales ou de gestion viennent compléter les informations techniques de l'invention, pour permettre à son bénéficiaire d'en tirer l'intérêt maximal. L'ensemble des informations nécessaires pour l'exploitation de la technologie constitue ce qui est qualifié par une doctrine de « savoir industriel » ou de « maitrise industrielle » [533]. Ces informations, si elles sont gardées confidentielles, doivent être protégées. Leur protection se fait par le régime des secrets d'affaires[534].

[530] V. *infra*. n^os^ 758 – 897.
[531] V. *infra*. n^os^ 396 – 416.
[532] V. A. CAPPEAU, G. LAVALETTE, *Les savoir-faire technologiques : évaluation, valorisation ; Précis d'économie normative*, Paris : éd. J.-P. Huguet, 1999, pp ?
[533] P. LE TOURNEAU, *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 11 ; V. *supra.* n^os^ 92 et 93.
[534] V. *infra*. n^os^ 357 - 419.

Conclusion du Chapitre

354. La méthode classique de la protection de la technologie est le régime des brevets d'invention. Cette protection consiste en l'interdiction de l'exploitation de la technologie par les tiers. L'exploitation d'une technologie brevetée se traduit par sa fabrication, son utilisation, sa détention, son importation, son exportation, son transbordement ainsi que son offre et sa mise dans le commerce. Toute exploitation illicite du brevet par un tiers est qualifiée de contrefaçon.

355. La protection octroyée par le brevet a néanmoins ses limites. Ces limites peuvent être de nature temporelle à cause de la durée de vie d'un brevet, ou territoriale à cause du principe de territorialité imposé aux titres de brevet. Ces limites peuvent aussi provenir des intérêts légitimes des tiers et de la société par le biais des licences imposées au breveté, des exploitations non commerciales ou bien des exploitations liées à un droit de possession personnel antérieur. Aux limites de cette nature s'ajoute celles liées à l'ordre public et au droit de la concurrence. L'étendue de la protection peut aussi se voir sous l'angle du champ des revendications du demandeur de brevet. Le brevet protège uniquement ce qui a été revendiqué par ce dernier.

356. Toutes les technologies ne sont pas brevetables et/ou brevetées. Le prochain chapitre est consacré à la protection octroyée par le régime du secret d'affaires.

CHAPITRE II
LA PROTECTION DE LA TECHNOLOGIE PAR LE RÉGIME DU SECRET D'AFFAIRES

357. Comme nous l'avons étudié dans les chapitres précédents, il n'est pas reconnu de droit exclusif sur le savoir-faire, à l'image de ce qu'est énoncé au considérant 16 de la directive 2016/943 [535] . En d'autres termes, une technologie gardée secrète est dépourvue de l'opposabilité *erga omnes*[536]. Or, bien qu'il ne soit pas considéré comme une propriété, le savoir-faire peut être vu comme la forme préliminaire de toutes sortes de propriétés industrielles, en attendant éventuellement (en remplissant les conditions requises ou par décision de son détenteur) un jour d'en devenir une[537].

358. Le savoir-faire à son état actuel, aura cependant besoin de protection à l'encontre de la compétition. Cette protection se fera quant à son obtention, sa divulgation et son exploitation illicite (**Section I**). Le régime juridique protecteur des savoir-faire est celui des secrets d'affaires. Le titulaire du savoir-faire peut additionner ce régime à une protection physique de ce dernier (**Section II**).

[535] « *Dans l'intérêt de l'innovation et en vue de favoriser la concurrence, les dispositions de la présente directive ne devraient créer aucun droit exclusif sur les savoir-faire ou informations protégés en tant que secrets d'affaires…* ».
[536] J. RAYNARD, E. PY, P. TRÉFIGNY, *Droit de la propriété industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 90.
[537] N. SATIJA, « Trade Secret : Protection & Remedies », *SSRN*, 2010, p. 1.

Section I - Les effets et les limites de la protection de la technologie par le régime des secrets d'affaires

359. Comme pour la protection octroyée par le droit du brevet, notre analyse se porte sur les effets (**§ 1**) et les limites (**§ 2**) de la protection par le régime des secrets d'affaires.

§ 1 – Les effets de la protection de la technologie par le régime des secrets d'affaires

360. Il est question de voir en quoi consiste la protection du savoir-faire. En d'autres termes contre quoi un savoir-faire doit être protégé. La protection sur un titre de brevet consistait au fait d'interdire les tiers de commettre des actes de contrefaçon. Ce qui est identique à toute atteinte ou exploitation illicite sur un droit de propriété[538]. Or, il n'est pas reconnu de propriété sur un savoir-faire.

361. **Les actions illicites**[539]**.** Le savoir-faire, par sa caractéristique « secrète » nécessite une protection contre deux actes qui lui sont propres : son obtention (**A**) et sa divulgation (**B**). Tout comme l'invention brevetée, le savoir-faire doit également être protégé contre son exploitation[540] (**C**). Ces actions sont prohibées par le régime juridique des secrets d'affaires à partir du moment où elles sont réalisées de manière « illicite ».

A. L'obtention du savoir-faire

362. Le savoir-faire ne constitue pas une propriété pour son détenteur, donc ce dernier a tout intérêt à le garder secret pour ne pas se voir dépossédé de ce qui peut être pour lui un avantage concurrentiel. Le premier acte contre lequel le secret doit être protégé, est son obtention illicite. Cependant, l'obtention même du savoir-faire par autrui n'est pas juridiquement interdite. C'est contre l'accès illicite ou tout autre comportement jugé déloyal que le savoir-faire est juridiquement protégé. L'article 4 2) de la directive 2016/943, repris quasiment mot pour mot par l'article L. 151-4 du code de commerce, édicte ainsi :

---

[538] Art. L. 615-1 CPI.

[539] Les actions illicites sont traduites en *common law* par « *misappropriation* ». V. N. SATIJA, « Trade Secret : Protection & Remedies », *SSRN*, 2010, p. 16.

[540] Ou son utilisation si nous prenions mot pour mot le terme employé par la directive 2016/943.

« *L'obtention d'un secret d'affaires sans le consentement du détenteur du secret d'affaires est considérée comme illicite lorsqu'elle est réalisée par le biais :*

a) d'un ***accès non autorisé*** *à tout document, objet, matériau, substance ou fichier électronique ou d'une appropriation ou copie non autorisée de ces éléments, que le détenteur du secret d'affaires contrôle de façon licite et qui contiennent ledit secret d'affaires ou dont ledit secret d'affaires peut être déduit ;*

b) de tout autre comportement qui, eu égard aux circonstances, est considéré comme ***contraire aux usages honnêtes en matière commerciale****.* »

363. **Les éléments intellectuels.** Le « savoir-faire » est constitué d'éléments intellectuels de caractère immatériels, et doit être distingué des éléments matériels ou digitaux qui lui servent de support[541]. C'est l'obtention de ces éléments intellectuels qui est interdite. Le contrevenant peut prendre connaissance de ces informations par lesdits supports ou même en espionnant l'activité technique des ingénieurs du détenteur du savoir-faire[542].

364. **Des informations non immédiatement accessibles.** Pour être protégé contre l'accès illicite, les renseignements techniques ne doivent pas être connus ou immédiatement accessibles par l'homme du métier, et le détenteur doit avoir mis en place les dispositions « *raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes* ». C'est ce que nous avions déduit de l'article 2 1) de la directive qui reprend mot pour mot l'article 39.2 de l'ADPIC pour définir les secrets d'affaires[543].

B. La divulgation du savoir-faire

365. Une technologie est considérée comme un secret d'affaires même si elle est connue par plus d'une personne, du moment qu'elle remplit les conditions exigées dans la définition du secret d'affaires selon les dispositions de l'article 39 2 de l'ADPIC[544]. Mais tout l'intérêt est que cet ensemble de connaissances techniques soit connu d'un minimum de personnes et que le cercle soit suffisamment fermé. Il est donc essentiel que le savoir-faire soit protégé contre sa divulgation. Ce qui veut dire sa communication aux personnes qui ne sont pas sensées

[541] J. SCHMIDT-SZALEWSKI, « Savoir faire », *Rép. com.*, 2009, n° 6.
[542] V. *supra.* n° 198.
[543] V. supra. n^{os} 64 – 75.
[544] V. supra. n^{os} 64 – 75.

prendre connaissance de ces informations. La divulgation illicite du savoir-faire peut se faire par plusieurs moyens comme la publication dans un journal spécialisé, le transfert d'informations dans le cadre d'un contrat de communication de savoir-faire ou toute autre méthode de communication.

366. **L'obtention licite ou illicite du savoir-faire.** Tout se joue par le fait que le divulgateur n'a pas le droit de communiquer ces informations. Et cette illégalité vient, soit du fait que l'accès initial à la technologie a été réalisé illicitement, soit du fait que le divulgateur s'est engagé lui-même à ne pas communiquer ces connaissances par un accord de confidentialité. Selon l'article 4 3) de la directive[545] :

> « *La divulgation d'un secret d'affaires est considérée comme illicite lorsqu'elle est réalisée, sans le consentement du détenteur du secret d'affaires, par une personne dont il est constaté qu'elle répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes :*
> *a) elle a* ***obtenu*** *le secret d'affaires* ***de façon illicite*** *;*
> *b) elle agit en* ***violation d'un accord de confidentialité*** *ou de toute autre obligation de ne pas divulguer le secret d'affaires* ».

367. Il faut juste prendre en considération que la divulgation ne peut pas être sanctionnée dans certains cas comme pour les lanceurs d'alerte en vertu du principe de la liberté des médias, ou la protection de l'intérêt général[546].

---

[545] Tout comme à l'art. L. 151-5 du C. com.

[546] Art. 5 de la directive 2016/943:
« *Les États membres veillent à ce qu'une demande ayant pour objet l'application des mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive soit rejetée lorsque l'obtention, l'utilisation ou la divulgation alléguée du secret d'affaires a eu lieu dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes:*
a) pour exercer le droit à la liberté d'expression et d'information établi dans la Charte, y compris le respect de la liberté et du pluralisme des médias;
b) pour révéler une faute, un comportement inapproprié ou une activité illégale, à condition que le défendeur ait agi dans le but de protéger l'intérêt public général ;
c) la divulgation par des travailleurs à leurs représentants dans le cadre de l'exercice légitime par ces représentants de leur fonction conformément au droit de l'Union ou au droit national, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet exercice;
d) aux fins de la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union ou le droit national. ».
à e propos. V. J. LAPOUSTERLE, Ch. GEIGER, N. OLSZAK, L. DESAUNETTES, « Quelle protection pour les secrets d'affaires au sein de l'Union européenne? Observations du CEIPI sur la proposition de directive sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées » p. 6, disponible sur http://www.ceipi.edu/uploads/media/Observations_du_CEIPI_sur_la_proposition_de_directive_sur_les_secrets_d_affaires_final-3_01.pdf, consulté le 10/02/2020.

C. L'exploitation du savoir-faire

368. Comme pour la protection des inventions brevetées, les savoir-faire doivent être protégés contre l'exploitation illicite. Bien sûr, ici la protection contre l'exploitation n'est pas due à un droit réel sur la technologie, mais à la manière dont elle est obtenue ou à d'autres obligations auxquelles est tenu le présumé contrevenant.

369. Le terme employé dans la directive est « l'utilisation ». Pour éviter une interprétation diminutive, comme pour « l'utilisation *stricto sensu* » d'une technologie similaire à celle employée à l'article L. 613-3 du CPI pour les inventions de produit et de procédé, nous jugeons plus pertinent d'employer le terme plus inclusif qu'est « l'exploitation ».

370. **L'obtention licite ou illicite du savoir-faire.** L'analyse est exactement comme pour la divulgation. L'exploitation illicite est la suite d'une obtention illicite ou le non-respect d'une obligation contractuelle selon les dispositions de l'article 4 3) de la directive.

371. **Les actes d'exploitation.** L'exploitation de la technologie peut être réalisée par différents moyens. Nous allons comparer les actions illicites sur les secrets d'affaires selon le droit de l'Union européenne, aux contrefaçons sur les inventions brevetées sur le territoire français. Pour les technologies brevetées, ces actes énumérés par l'article L. 613-3 du CPI étaient : la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement et la détention de l'invention à des fins précitées. Dans la directive à son article 4.5, les actes énoncés comme utilisation (exploitation) illicite du secret d'affaires sont quasiment les mêmes : « *la production, l'offre ou la mise sur le marché, ou l'importation, l'exportation ou le stockage à ces fins de biens en infraction* »[547]. La fabrication, l'offre et la mise sur le marché, l'importation, l'exportation et la détention (le stockage) à ces fins sont des actions pouvant engager la responsabilité de son auteur aussi bien quand il est question d'inventions brevetées que de savoir-faire. L'utilisation, employée pour le brevet, est pratiquement aussi énumérée pour le savoir-faire, puisque la directive interdit en règle générale, l'utilisation illicite des secrets d'affaires, et à l'article 4 5) cite les autres actes comme pouvant « aussi » être considérés comme utilisation illicite. Seul le

[547] Ces mêmes termes sont utilisés par l'art. L. 151-5 al. 2 du C. com.

transbordement, qui est en effet le transit extracommunautaire[548], n'est pas cité comme acte pouvant être contrevenant aux yeux de la directive. Cependant l'ajout de cet acte en 2014 à l'article L. 613-3 avait été largement critiqué par la doctrine, en lui reprochant sa contradiction avec le droit de l'Union Européenne[549]. Aussi, le législateur français sera toujours apte à prévoir une protection plus étendue pour les savoir-faire, donc contre le « transbordement » selon l'article 1 1) de la directive[550].

§ 2 - L'étendue de la protection de la technologie conférée par le régime des secrets d'affaires

372. Tout comme la protection octroyée par le droit des brevets, celle octroyée par le régime des secrets d'affaires est loin d'être absolue. Il convient alors d'étudier les limites temporelles et territoriales que pourrait avoir ce type de protection (**A**) pour toucher par la suite les limites qui proviennent de la non-opposabilité *erga omnes* des technologies non protégées par la propriété industrielle (**B**)[551].

A. Les limites liées au temps et à l'espace

373. Il convient de séparer les éventuelles limites liées au temps (**1**) de celles liées à l'espace (**2**).

1. Les limites temporelles

374. La question se pose de savoir jusqu'à quel moment le savoir-faire est protégé contre une obtention, une divulgation ou une exploitation. Quand l'interdiction de divulgation ou

[548] V. Proposition de loi n° 866, 30 septembre 2013, tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon, exposé des motifs, p. 9.
[549] J. RAYNARD, E. PY, P. TRÉFIGNY, *Droit de la propriété industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 156.
[550] « *La présente directive établit des règles protégeant les secrets d'affaires contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites. Les États membres peuvent, dans le respect des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, prévoir une protection des secrets d'affaires contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites plus étendue que celle qui est requise par la présente directive.* ».
[551] Sous un autre regard nous pourrions également ajouter aux limites imposées au régime des secrets, celles liées à la liberté des médias ou la protection de l'intérêt général dans le cadre de l'article 5 de la directive 2016/943 ou celles liées à l'obligation de divulgation de certaines informations non brevetées pour des raisons d'ordre environnemental. A ce propos, v. B. MARTOR, R. CHÉTRIT et P. BAYLOCQ, « Exploration des hydrocarbures de schiste : le régime juridique de la fracturation hydraulique en question », *LexisNexis*, Environnement n° 11, novembre 2011, étude 11.

d'utilisation est due à un accord de confidentialité ou toute autre obligation contractuelle, elle devra naturellement persister en fonction de ce qui a été stipulé dans le contrat : ce qui est souvent pendant la vie de l'accord – qui peut être par exemple une période de négociation précontractuelle, un cadre d'activité salariale, etc. – et peut même se prolonger après l'expiration du contrat, et aller jusqu'à aussi longtemps que le savoir-faire n'est pas tombé dans le domaine public[552]. Quand cette interdiction est la suite d'une obtention illicite, le contrevenant ne devrait pas pouvoir légalement communiquer ou utiliser ces informations tant qu'elles représentent un intérêt économique sur le marché[553].

375. Certains savoir-faire peuvent avoir une durée de vie courte[554] car ils deviendraient obsolètes par les nouvelles technologies, mais à titre principal l'une des raisons qui pousse les détenteurs de technologie à ne pas demander un titre de propriété industrielle sur elle, est cette protection qui n'a, contrairement au brevet, pas de date d'expiration. L'ADPIC est silencieux à ce sujet mais l'ALENA à son article 1711 3 va jusqu'à préciser qu'aucun de ses membres « *ne pourra restreindre la durée de protection des secrets d'affaires…* ».

2. Les limites territoriales

376. Le droit sur le savoir-faire n'est pas une propriété intellectuelle. Il n'est donc pas soumis au principe de territorialité. Cela laissera alors une liberté au détenteur du savoir-faire et à son cocontractant sur la loi applicable dans le cas d'une relation contractuelle. Pour les actes illicites en dehors du contrat, le cas sera différent. L'action illicite, synonyme dans le cadre du droit de la responsabilité civile de « fait générateur », peut avoir lieu à n'importe quel endroit. Ce qui comptera, sera le « dommage » qu'elle va causer[555]. Ce dommage serait la mise en péril du caractère secret de la technologie et/ou son avantage concurrentiel et donc diminuer ou détruire sa valeur économique. La loi applicable sera alors, sauf en cas d'exceptions, celle du territoire dans lequel le dommage a eu lieu[556].

[552] J. SCHMIDT-SZALEWSKI, « Savoir faire », *Rép. com.*, 2009, n° 104.
[553] V. Cons. 27 de la directive 2016/943.
[554] N. SATIJA, « Trade Secret: Protection & Remedies », *SSRN*, 2010, p. 4.
[555] V. *infra*. n^{os} 396 – 416.
[556] V. art. 4 et 6 Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (ci-après Rome II).

377. À part les questions liées à la responsabilité civile (ou pénale) du contrevenant qui peuvent attacher ce dernier ainsi que le titulaire légitime de la technologie à un territoire donné, le savoir-faire est considéré comme un élément détaché de toute limitation géographique. Néanmoins, conséquence de l'ADPIC et de son article 39, les différents États sont assez uniformes dans leurs législations sur la question des secrets d'affaires[557].

B. Les limites liées à la non-opposabilité *erga omnes* des technologies protégées par le régime des secrets d'affaires

378. Le détenteur du secret n'a pas de droit exclusif sur la technologie et ceci est le plus grand défaut à la protection par le régime des secrets d'affaires. Cela veut dire que toute personne peut tout-à-fait avoir accès au savoir-faire, sans commettre de contravention, par exemple dans le cadre de l'ingénierie inverse[558]. C'est pourquoi l'obtention, la divulgation ou l'exploitation d'un savoir-faire n'est pas interdit en soi. Les articles 3 1) de la directive 2016/394 et L. 151-3 du code de commerce énumèrent ainsi les actions qu'ils qualifient de « licites » :

> « *L'obtention d'un secret d'affaires est considérée comme licite lorsque le secret d'affaires est obtenu par l'un ou l'autre des moyens suivants :*
> *a) une découverte ou une création indépendante ;*
> *b) l'observation, l'étude, le démontage ou le test d'un produit ou d'un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui obtient l'information et qui n'est pas liée par une obligation juridiquement valide de limiter l'obtention du secret d'affaires ;*
> *c) l'exercice du droit des travailleurs ou des représentants des travailleurs à l'information et à la consultation, conformément au droit de l'Union et aux droits nationaux et pratiques nationales ;*

[557] N. SATIJA, « Trade Secret: Protection & Remedies », *SSRN*, 2010.
[558] Cons. 16 : « *Dans l'intérêt de l'innovation et en vue de favoriser la concurrence, les dispositions de la présente directive ne devraient créer aucun droit exclusif sur les savoir-faire ou informations protégés en tant que secrets d'affaires. La découverte indépendante des mêmes savoir-faire ou informations devrait donc rester possible. L'ingénierie inverse d'un produit obtenu de façon licite devrait être considérée comme un moyen licite d'obtenir des informations* ». Pour plus de développements, v. B. WARUSFEL, M. DHENNE, « La propriété intellectuelle face à l'ingénierie inverse », *Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle*, 2016, pp. 20-32 et P. SAMUELSON, S. SCOTCHMER, « The Law and Economics of Reverse Engineering », *Berkeley Law Scholarship Repository*, 01/01/2001, pp. 1575-1663.

d) toute autre pratique qui, eu égard aux circonstances, est conforme aux usages honnêtes en matière commerciale ».

379. **Le caractère illicite.** C'est donc le caractère illicite avec un mauvais élément intentionnel, qui amène à l'interdiction et contre quoi le savoir-faire est protégé. Les paragraphes 2, 3 et 5 de l'article 5 de la directive, comme quoi énoncent que ce sont les actes d'accès non autorisé, comportement non concurrentiel et violation d'accord qui sont interdits ou qui rendent interdits les actes qui les suivent[559]. Le caractère illicite peut aussi être de manière indirecte. Une personne qui a accès à un savoir-faire, grâce à l'obtention, la divulgation ou l'utilisation illicite d'une autre personne, et qui a connaissance de ce caractère ou est sensé en avoir connaissance, n'a pas le droit à l'obtention, la divulgation ou l'utilisation du savoir-faire en question comme l'énoncent les l'articles 4 4) de la directive 2016/934 et L. 151-6 du code de commerce : « *l'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires est aussi considérée comme illicite lorsque, au moment de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation du secret d'affaires, une personne savait ou, eu égard aux circonstances, aurait dû savoir que ledit secret d'affaires avait été obtenu directement ou indirectement d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite…*».

[559] V. *infra.* n[os] 399 – 413.

Section II – Les moyens de protection du savoir-faire

380. Comme nous l'avons étudié, le savoir-faire est protégé par le régime des secrets d'affaires. Si nous décortiquons ce régime de protection, trois méthodes de protection en ressortent. D'abord il est exigé que le titulaire du savoir-faire, mette en place « *des* ***dispositions raisonnables*** *compte tenu des circonstances* »[560] pour le garder secret. Ces « dispositions raisonnables » sont avant tout d'ordre matériel et non juridique. Si la protection matérielle de la technologie est vulnérable, le droit ne sera pas d'une grande aide à son titulaire (**§ 1**). Du régime des secrets d'affaires découle deux autres régimes que sont celui de l'action en concurrence déloyale (**§ 2**) et celui de la protection par voie contractuelle[561]. Ce dernier (qui sera étudié dans la deuxième partie de notre thèse[562]) ainsi que la protection matérielle et non juridique sont des protections préventives du savoir-faire tandis que l'action en concurrence déloyale vient a posteriori de l'action illicite d'un éventuel contrevenant.

§ 1 - La protection matérielle et non juridique du savoir-faire

381. Selon un principe fondamental et universel du droit de la propriété intellectuelle, les idées étant, en elles-mêmes, de libre parcours, ne peuvent être l'objet d'un droit exclusif ni au titre du droit d'auteur ni à celui du droit de la propriété industrielle[563]. Cependant, en l'absence d'un monopole légal, la non-divulgation des informations peut conférer au détenteur de la technologie un monopole de fait[564]. C'est à dire que la première protection qui peut être réalisée par celui qui détient le savoir-faire, dans le sens d'avoir une exploitation exclusive sur les connaissances techniques et de priver les tiers d'avoir accès, est de faire le nécessaire pour le garder secret comme le disposent les articles 39 2 de l'ADPIC et 2 1 de la directive 2016/394.

[560] V. art. 39 2 ADPIC et art. 2 1 de la directive 2016/943.
[561] La protection du savoir-faire par voie contractuelle peut aussi être considérée comme une disposition mise en place par le titulaire pour le garder secret.
[562] V. *infra*. n[os] 758 - 897
[563] C. COLOMBET, *Grands principes du droit d'auteur et des droits voisins dans le monde*, Paris : Litec, 1992, p. 10.
[564] B. REMICHE, V. CASSIERS, *Droit des brevets d'invention et du savoir-faire*, Bruxelles : Larcier, 2010, p. 642.

382. Les mesures de protection matérielle du secret mises en place par le titulaire peuvent avoir lieu à deux stades : dans un contexte interne de l'entreprise (**A**) et dans le cadre d'interférences avec d'autres entreprises (**B**).

A. La protection matérielle du savoir-faire dans un cadre interne

383. Certaines mesures doivent être prises au sein même d'une entreprise qui détient une technologie non brevetée, pour physiquement protéger le savoir-faire contre une obtention, une divulgation ou une exploitation. Ci-dessous une liste non exhaustive de ces mesures :

- 384. **La limitation des zones sensibles de la société :** verrouiller les portes d'entrée (avec éventuellement des serrures électroniques), obliger le personnel à porter des badges d'identification lisibles, utiliser des caméras de vidéosurveillance[565], engager des agents de sécurité, interdire l'utilisation d'appareils photos et de smartphones.

- 385. **La limitation de l'accès aux informations sensibles à certaines personnes particulières :** définir un certain nombre limité de personnes qui peuvent avoir accès aux informations stratégiques, en précisant à quel moment elles ont accès à de telles informations. Mis à part le fameux exemple de Coca Cola[566], l'exemple national est la « tarte tropézienne ». En effet, une partie du processus de fabrication de la tarte est breveté tandis qu'une autre partie qui consiste à la méthode de préparation de la fameuse « crème jaune » est gardée secrète. L'étape de la mise en place des ingrédients de la crème jaune est effectuée par un nombre très limité de personnes[567].

- 386. **La sécurité informatique sur les informations avec des supports électroniques :** contrôler les accès aux ressources par des codes et des mots de passe, installer des « firewalls » entre le système informatique de l'entreprise et l'internet, crypter les informations stratégiques, enregistrer l'emprunt du contenu confidentiel dans une *blockchain*[568].

[565] En conformité avec des règlements type le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
[566] V. *supra.* n[os] 64 – 75.
[567] Information diffusée sur l'émission « *Capital* », chaine M6 du 24 juillet 2016.
[568] T. LUCAS, « La blockchain : au secours de la directive secret des affaires », *BlockchainyourIP*, juin 2018.

- 387. **La gestion des documents confidentiels et leurs copies :** interdire la reproduction de documents, numéroter les copies, détruire les documents confidentiels lorsqu'ils ne sont plus utiles, opposer une mention « confidentiel », « secret » ou « copie interdite »[569] sur certains documents, restituer les documents confidentiels aux personnels quand ils quittent l'entreprise[570].

B. La protection non juridique du savoir-faire dans le cadre de coopération avec d'autres entreprises

388. Dans le cadre d'une coopération entre deux entreprises, la question de la protection non juridique des secrets peut se poser sur quatre étapes : le choix de partenaire (**1**), durant les négociations précontractuelles (**2**), au cours de la coopération (**3**) et à l'extinction du contrat (**4**).

1. Le choix de partenaire

389. Mieux vaut prévenir que guérir ! Avant de décider de réaliser une coopération avec une autre entreprise, dans laquelle l'échange ou l'utilisation de certaines informations secrètes sont en jeu, il faut avoir un certain niveau d'assurance par rapport à son interlocuteur. Donc, un audit (*due diligence*[571]) doit être effectué par rapport au potentiel futur cocontractant. Cette analyse prend encore plus de valeur dans le cadre d'une coopération internationale. En conséquence, doivent être examinés les risques propres à l'entreprise partenaire (**a**) ainsi que ceux de son pays de destination (**b**).

a. Les risques propres à la coopération avec l'entreprise

390. Sont analysés l'activité de l'entreprise, sa solidité financière et son chiffre d'affaire, sa capacité à travailler sur le savoir-faire et à son tour le protéger, mais aussi son passé et la manière dont elle a coopéré avec d'autres entreprises dans des projets où des informations

[569] N. SATIJA, « Trade Secret: Protection & Remedies », *SSRN*, 2010, p. 6.
[570] B. REMICHE, V. CASSIERS, *Droit des brevets d'invention et du savoir-faire*, Bruxelles : Larcier, 2010, p. 644.
[571] V. *infra*. n^{os} 536 – 543.

confidentielles étaient un enjeu. Cependant, ce qui doit être étudié avec le plus grand intérêt est le risque d'une future concurrence de cette entreprise après qu'elle ait accès au secret[572].

b. Les risques propres au pays de destination

391. Autre élément à prendre en compte, dans le choix de partenaire, quand un contrat, peut amener à l'échange ou du moins l'exposition de certaines connaissances secrètes, est le pays au sein duquel le savoir-faire est transmis. Il faudra prendre en compte l'environnement économique du pays, mais aussi son régime juridique et voir quelles sont les mesures mises en place par le législateur local pour protéger le savoir-faire contre l'obtention, la divulgation et l'exploitation illicite. Ainsi, quel sera le pouvoir du détenteur initial de la technologie, quant à engager la responsabilité du contrevenant, en cas d'acte illicite de ce dernier ? Sans doute, un échange technologique au sein de l'Union européenne sera moins risqué qu'un contrat à la destination de pays moins renforcés par rapport aux droits des investisseurs étrangers[573].

392. Il faut cependant rester réaliste et pragmatique quant à l'analyse sur le potentiel futur partenaire et le pays de destination de la technologie. L'expérience des négociations internationales montre que l'on peut lui donner parfois un volume exagéré[574]. En se basant sur une analyse trop idéaliste très peu d'affaires verraient le jour au niveau international, et c'est souvent dans les pays les plus risqués que les plus grands bénéfices demeurent. « *Vivre prudemment, sans prendre de risques, c'est risquer de ne pas vivre* »[575].

2. Les négociations précontractuelles

393. Dans le cadre de la réalisation de coopérations entre entreprises, portant notamment sur l'exposition ou la communication de savoir-faire, les négociations précontractuelles sont influencées par le problème du « secret ». Elles sont particulièrement délicates puisque le détenteur de savoir-faire doit donner au cocontractant éventuel des renseignements suffisants pour pouvoir l'intéresser à l'opération, tout en évitant de lui fournir des indications qui lui

[572] J-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 177.
[573] V. *infra*. n[os] 592 – 597.
[574] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 177.
[575] Wladimir Wolf Gozin (écrivain et peintre français).

permettraient d'obtenir ce qu'il désire sans avoir à payer une contrepartie dans le cadre d'un contrat. Dans ce cadre, le détenteur doit être vigilant à ne pas être amené au cours des négociations à divulguer involontairement une partie du secret, ou donner des informations qui permettraient de découvrir le savoir-faire[576]. Par conséquent, outre le cadre contractuel qui imposerait des obligations au cocontractant[577], le détenteur peut se contenter de décrire uniquement « les résultats » que permettent d'obtenir le savoir-faire, sans mentionner pour autant les informations confidentielles[578].

3. Au cours de la coopération

394. A ce stade, l'accord est acquis entre les parties et la coopération doit être mise en place. De ce fait, des savoir-faire doivent être communiqués entre les parties ou du moins être exposés au cocontractant. Il faut savoir qu'une fois une information communiquée, il n'est quasiment plus possible de la récupérer. Donc, le détenteur fera attention à limiter la divulgation uniquement à ce qui est nécessaire dans le cadre du contrat en question. La question est sensible surtout quand l'objectif de la coopération n'est pas de communiquer toutes ces informations au récepteur, afin que le détenteur initial conserve toujours un intérêt après la réalisation de la coopération. Par exemple, dans le cadre d'un contrat de production, le détenteur de la technologie communique au producteur un ensemble de connaissances techniques quant au produit, mais aussi au procédé de fabrication. Ces connaissances sont normalement constituées de technologies brevetées et non brevetées. L'objectif de cette coopération industrielle est qu'à l'issue de la production, le détenteur exploite lui-même la technologie. Donc, les savoir-faire doivent être protégés contre une exploitation future du constructeur. C'est pourquoi, pour garantir une protection maximale à leurs clients, les producteurs prévoient des mesures physiques assez strictes quant à l'accès aux informations stratégiques du détenteur. Dans certaines conditions, seuls les ingénieurs du client ont accès et s'occupent d'une partie du procédé de fabrication, et le rôle du producteur se limite à la mise à disposition des infrastructures et des machines.

---

[576] NATIONS UNIES, *Guide sur la rédaction de contrats portant sur le transfert international de « know-how » dans l'industrie mécanique*, New York, 1970, n^{os} 16 et 17.
[577] V. *Infra.* Chapitre Protection contractuelle de la technologie.
[578] NATIONS UNIES, *Guide sur la rédaction de contrats portant sur le transfert international de « know-how » dans l'industrie mécanique*, New York, 1970, n° 18.

4. L'extinction de la coopération

395. Les obligations créées par le contrat de coopération, s'éteignent par les différentes causes du droit commun : arrivée du terme extensif, résiliation unilatérale dans les contrats à durée indéterminée, décision judiciaire de résolution ou d'annulation. Par conséquent, l'effet de l'extinction est de mettre fin aux relations contractuelles et le récepteur des savoir-faire sera (sous certaines réserves[579]) libre de divulguer ou d'exploiter les informations acquises. Évidemment, le détenteur initial veillera à mettre en place les obligations de non divulgation ou de non exploitation dans le contrat, mais dans certains cas il peut aussi être pertinent de restituer les supports techniques qui ont été remis dans le cadre de la communication de savoir-faire[580]. Cette solution peut uniquement être envisagée quand le récepteur est contrôlé durant la coopération, et que la technologie est à un point complexe qu'il n'est techniquement pas possible de mettre en place sans avoir les supports à la disposition.

§ 2 - La protection du savoir-faire par le droit de la responsabilité et l'action en concurrence déloyale

396. Le savoir-faire étant dépourvu de droit exclusifs, la reprise de ses éléments est considérée comme une suite de libertés de commerce et d'industrie[581]. En revanche, le savoir-faire est protégé contre tout acte fautif d'obtention, de divulgation ou d'exploitation. Et, c'est sur le terrain du droit de la responsabilité que le détenteur du savoir-faire peut agir pour protéger l'atteinte à ces connaissances. Cette responsabilité peut être de natures pénale et civile. Sur le plan pénal, les secrets de fabrique bénéficient en France d'une protection par l'article L. 621-1 du CPI, qui se réfère à l'article L. 1227-1 du code du travail et punit le salarié ou directeur d'une entreprise qui révèle ou tente de révéler le secret. L'usurpation de savoir-faire peut également être sanctionnée, le cas échéant, au titre du délit de trahison ou d'espionnage[582], d'atteinte au secret de la défense nationale[583], ou plus normalement, d'une infraction générale de vol[584], abus de confiance[585], etc[586]. Une action illicite sur le secret

[579] V. *infra.* n^{os} 399 – 413.
[580] J. SCHMIDT-SZALEWSKI, « Savoir faire », *Rép. com.*, 2009, n° 107.
[581] Paris, 18 octobre 2000 ; *D.* 2001, 850, note J. PASSA.
[582] Art. 411-6 du C. pén.
[583] Art. 413-10 du C. pén.
[584] Art. 311-1 à 311-6 du C. pén.
[585] Art. 314-1 du C. pén.

d'affaires peut aussi être sanctionnée par le droit pénal dans d'autres pays comme les États-Unis avec l'article 19 de son *Economic Espionage Act* (droit fédéral) et l'Italie comme le disposent les articles 513 et 623 de son *Codice Penale*. Quant à notre étude, elle se porte plutôt sur la protection par la voie de la responsabilité civile délictuelle[587].

397. **La responsabilité civile délictuelle et l'action en concurrence déloyale.** Malgré tous les efforts du titulaire pour garder le savoir-faire secret, le risque zéro quant à la non-obtention, la non divulgation ou la non utilisation illicite du savoir-faire par les tiers n'existe pas. C'est là que le titulaire pourra mener des actions en responsabilité contre les « présumés contrevenants ». Dans le domaine des activités économiques, l'action en responsabilité civile[588] est désignée sous la dénomination d'action en « concurrence déloyale »[589]. L'article 39 1 de l'ADPIC exige de ses membres d'assurer « *une protection effective contre la concurrence déloyale conformément à l'article 10 bis de la Convention de Paris* ». Et l'article 10 bis 2 de la CUP qualifie un acte de concurrence déloyale comme : « *tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale* ». Le même article donne une liste non exhaustive des actes pouvant être qualifiés d'actes de concurrence déloyale mais aucun ne concerne les secrets d'affaires[590]. Cependant, la note de bas de page 10 de l'ADPIC définit l'expression « *d'une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes* », comme « *des pratiques telles que la rupture de contrat, l'abus de confiance et l'incitation au délit, et comprend l'acquisition de renseignements non divulgués par des tiers qui savaient que ladite acquisition impliquait de telles pratiques ou qui ont fait preuve d'une grave négligence en l'ignorant* ».

398. C'est donc par les éléments classiques de la responsabilité civile qu'il faut engager la responsabilité d'un contrevenant sur les savoir-faire et par conséquent mener une action en

---

[586] Pour plus de développements, v. J. SCHMIDT-SZALEWSKI, « Savoir faire », *Rép. com.*, 2009 n[os] 27 à 42 ; J. PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Paris : LGDJ, T. 2, 2013, p. 1013.
[587] Sur la responsabilité civile contractuelle, v. *infra.* n[os] 802 – 824.
[588] Com., 23 mars 1965 : *Bull. civ.* III, n° 228.
[589] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 14.
[590] Art. 10 bis 3 CUP : « *Notamment devront être interdits :*
i) tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent ;
ii) les allégations fausses, dans l'exercice du commerce, de nature à discréditer l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent ;
iii) les indications ou allégations dont l'usage, dans l'exercice du commerce, est susceptible d'induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l'aptitude à l'emploi ou la quantité des marchandises. »

concurrence déloyale. En France selon l'article L. 152-1 du code de commerce « *toute atteinte au secret des affaires… engage la responsabilité civile de son auteur* ». La responsabilité civile est ainsi décrite aux articles 1240 et 1421 du code civil. Selon l'article 1240 : « *tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer* ». Donc, pour engager la responsabilité du présumé contrefacteur il est nécessaire de démontrer l'existence d'un dommage (**B**) directement causé (**C**) par sa faute (**A**)[591]. Par contre, bien qu'il s'agisse de concurrence déloyale, la démonstration de l'existence d'une concurrence entre les parties n'est pas exigée par la jurisprudence[592].

A. Le fait générateur

399. Le fait générateur de la responsabilité, dans une action en concurrence déloyale, doit résider dans un comportement de nature délictuelle[593]. Ce comportement est un fait juridique, intentionnel, ou même non-intentionnel en vertu de l'article 1241 du code civil[594]. Ceci est contraire à l'expression même de la concurrence déloyale qui exigerait la mauvaise foi[595]. Bien que cette dernière ait été requise par le passé[596], le quasi-délit peut être aujourd'hui le fait générateur de l'action en concurrence déloyale[597].

400. La faute commise à l'encontre du détenteur du savoir-faire, consiste au manquement à l'usage commercial, qui veut que soient respectés les secrets des activités industrielles d'autrui. En droit français, les différentes fautes, génératrices de responsabilité civile ne sont pas énumérées. Mais en se basant sur la jurisprudence, l'article 4 de la directive 2016/394 - qui interdit l'obtention, la divulgation et l'utilisation (l'exploitation) illicite - mais aussi les différents actes interdits par le droit des brevets, nous pouvons envisager la faute comme étant principalement l'obtention (**1**), la divulgation et l'exploitation (**2**) illicite du savoir-faire. Bien sûr, « *tout autre comportement qui, eu égard aux circonstances, est considéré comme*

[591] Douai, 1er juillet 1996, *PIBD* 1997, 627, III, 129.
[592] Com., 20 novembre 2007, *Propr. ind.*, septembre 2008, com. 71.
[593] Y. PICOD, Y. AUGET, N. DORANDEU, « Concurrence déloyale », *Rép. com.*, 2016, n° 78.
[594] « *Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence* ».
[595] Y. PICOD, Y. AUGET, N. DORANDEU, « Concurrence déloyale », *Rép. com.*, 2016, n° 93.
[596] Poitiers, 5 novembre 1935, *S.* 1937, 2, 1, note F. GÉNY ; Lyon, 9 juin 1955, *D.* 1955, 623 ; Grenoble, 4 mai 1965, *D.* 1965, *Somm.* 111.
[597] Com., 23 octobre 1967 : *Bull. civ.* IV, n° 336 ; Com., 3 mars 1965 : *Bull. civ.* III, n° 165 ; 21 février 1967, *Bull. civ.* III, n° 82.

contraire aux usages honnêtes en matière commerciale », pourra aussi constituer une faute, selon les dispositions de l'article 4 2 b) de la directive européenne, et l'article 10 bis 2) de la CUP. Quoi qu'il en soit, dans le cadre de la responsabilité civile délictuelle, la charge de la preuve de la faute sera au demandeur[598].

1. L'obtention illicite

401. L'obtention illicite d'informations confidentielles peut avoir lieu de manière directe (**a**) ou par un intermédiaire et de manière indirecte (**b**).

a. L'obtention illicite directe

402. On parle d'espionnage industriel ou commercial[599], quand il s'agit d'obtention directe de secrets d'affaires. Cela peut se réaliser sous différentes formes : interception de communications téléphoniques ou électroniques, dissimulation de micro, vol de documents par cambriolage, photographie d'un processus de production via un drone qui survole le site, etc. Bien sûr, certains de ces actes peuvent aussi engager la responsabilité pénale de l'auteur.

b. L'obtention illicite indirecte

403. Un tiers qui bénéficie indirectement de l'usurpation du savoir-faire peut aussi voir sa responsabilité engagée lorsqu'il a participé à la violation d'une obligation légale ou contractuelle commise par l'usurpateur[600].

- 404. **L'obtention par un salarié du détenteur :** Un salarié du détenteur du savoir-faire peut avoir légalement accès au contenu des connaissances techniques, et le divulguer à un tiers, contre une rémunération ou une promesse d'embauche, etc. Par exemple, un industriel peut se faire illicitement remettre, par le chef du service d'étude d'un de ses concurrents, de dessins ou renseignements, dans le but de

[598] Sur la preuve de la faute, v. Y. PICOD, Y. AUGET, N. DORANDEU, « Concurrence déloyale », *Rép. com.*, 2016, n[os] 88 à 92.
[599] Com., 25 septembre 1984, *Gaz. Pal.* 1985, 1, Pan. 6.
[600] Com., 11 octobre 1971, *Bull. civ.* IV, n° 237 ; 24 avril 2007.

bénéficier gratuitement du travail de ce service d'étude[601]. Cela constitue sans doute un comportement parasitaire. Quant au salarié, il pourra être poursuivi en pénal en France pour divulgation de secret de fabrique[602].

- 405. **L'obtention par un ancien salarié du détenteur :** De manière générale, et de par la liberté d'entreprendre, un salarié peut après la fin de son contrat de travail avec un employeur, travailler pour un concurrent et mettre à sa disposition le savoir-faire qu'il a accumulé lors de son ancien emploi. Aussi, une société a le droit d'embaucher le salarié ou l'ancien salarié d'une autre société. Cependant le salarié peut premièrement s'être engagé par contrat, avec son ancien employeur à ne pas travailler pour un concurrent durant un certain moment à l'issu de son contrat de travail[603]. La deuxième obligation contractuelle à laquelle peut s'être engagé le salarié est la confidentialité. Le nouvel employeur peut en connaissance de cause de cette obligation, obtenir ces informations confidentielles. Une faute délictuelle prend alors forme. Elle est qualifiée traditionnellement de tierce complicité à la violation d'une obligation contractuelle [604]. Il faut cependant noter que les compétences et connaissances personnelles du salarié ne pouvant pas être détachées de sa personne, ne font pas partie d'un savoir-faire secret interdit de divulguer auprès du nouvel employeur[605].

2. La divulgation et l'exploitation illicite

406. Pour une divulgation ou une exploitation de savoir-faire, faut-il d'abord avoir accès à ce dernier. Cet accès peut avoir été réalisé de manière légitime, par des relations précontractuelles (**a**), ou contractuelles (**b**) et par la suite avoir été divulgué et/ou exploité « fautivement ». La divulgation et l'exploitation illicite du savoir-faire peuvent aussi être à la suite d'une obtention illicite du secret (**c**).

a. La divulgation et l'exploitation illicite à la suite d'une relation précontractuelle

[601] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 13.
[602] Art. L. 621-1 CPI.
[603] Cette période ne peut pas être indéterminée selon les dispositions du droit de travail et du droit de la concurrence.
[604] J. PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Paris : LGDJ, T. 2, 2013, p. 999.
[605] Rouen, 14 avril 1994, *PIBD* 1994, n° 573, III, 455.

407. Le détenteur de savoir-faire, peut être amené à exposer toutes ou une partie de ces connaissances techniques à un potentiel cocontractant dans le cadre de négociations précontractuelles. L'objectif des négociations peut être un contrat de communication de savoir-faire, ou même un contrat d'exploitation et de mise sur le marché. Cependant, toute négociation peut échouer, et les connaissances transmises ne sont quasiment plus récupérables[606]. Donc, le secret n'ayant pas de protection privative, le tiers qui a reçu ces informations est libre de les divulguer et/ou de les exploiter. Pour se protéger, le détenteur initial peut obtenir de son partenaire, des engagements contractuels (avant-contrat[607]) qui le privent de divulguer et d'exploiter le secret si un accord n'est pas obtenu à l'issue des négociations.

408. Si de tels engagements ne sont pas obtenus, c'est dans le cadre de la responsabilité délictuelle de l'auteur de la divulgation ou de l'exploitation qu'il faut trouver la protection du savoir-faire. Le fait de rompre des négociations assez avancées, dans lesquelles des informations confidentielles ont été communiquées, pour par la suite utiliser ces mêmes informations, peut être considéré comme faute et engager la responsabilité délictuelle de son auteur pour concurrence déloyale[608]. Un rapport de confiance est en effet établi lors des négociations, et le bénéficiaire de la révélation se doit de se comporter loyalement en cas de rupture des relations précontractuelles. Il y a une obligation générale de bonne foi dans la négociation des contrats[609], et une mauvaise foi qui aboutirait à un abus de divulgation et d'exploitation du secret, pourrait être considérée comme trahison d'un rapport de confiance. Dans un arrêt de la Cour de cassation, est condamnée pour concurrence déloyale, au profit d'un ingénieur, l'entreprise qui, durant les négociations précontractuelles pour une communication de savoir-faire, a reçu les indications techniques constituant le procédé, et s'en est emparée pour les mettre en œuvre[610].

b. La divulgation et l'exploitation illicite à la suite de l'extinction d'un contrat

606 V. *supra.* n^{os} 383 – 385.
607 J. PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Paris : LGDJ, T. 2, 2013, p. 1006.
608 Paris, 31 janvier 2007, *Propr. intell.* 2007, n° 24, p. 359.
609 V. P. JOURDAIN, « La bonne foi dans la formation des contrats », *Trav. Ass. Capitant*, 1992, p. 121.
610 Com., 3 octobre 1978 : *Bull. civ.* IV, p. 176.

409. L'exposition et la communication de savoir-faire peuvent avoir lieu à travers différents contrats. Et, dans ces contrats le bénéficiaire s'engage normalement par des clauses de confidentialité et/ou de non-concurrence à ne pas divulguer ou exploiter la technologie durant et après la coopération contractuelle. Tout non-respect de ces clauses engendrera la responsabilité contractuelle de l'auteur. Si de telles obligations ne sont pas envisagées dans le contrat, la divulgation ou l'exploitation des informations secrètes communiquées peuvent être considérées comme « faute » et donc fait générateur de responsabilité civile délictuelle. Les contrats dans lesquels peuvent être exposés les savoir-faire sont principalement les contrats de travail (**i**), d'entreprise (**ii**) et de communication de savoir-faire (**iii**).

i. Les contrats de travail

410. Un salarié peut prendre connaissance d'informations secrètes au cours de l'exercice de ses fonctions. À la rupture de son contrat, ce dernier peut se mettre à travailler pour un concurrent ou lui-même entreprendre dans le même secteur d'activité. Dans ce cas il peut être amené à divulguer ou à exploiter les secrets de son ancien employeur. L'engagement de sa responsabilité est incontestable s'il est tenu, par son ancien contrat de travail, par des obligations de confidentialité ou de non-concurrence[611]. Le salarié peut aussi être sanctionné en cas de divulgation en vertu des articles L. 621-1 du CPI et L. 1227-1 du code du travail[612]. À défaut de la réunion des conditions d'incriminations et de clauses contractuelles, l'ancien salarié doit être tout de même tenu par une obligation de loyauté et il n'est pas licite de sa part de trahir la confiance qui lui a été faite[613]. La jurisprudence souligne qu'un salarié peut exercer une activité concurrente à son ancien employeur, mais cette activité doit être exercée « de façon loyale »[614]. Cependant il ne faut pas oublier que les connaissances générales acquises lors d'un contrat de travail relèveront des capacités et qualités personnelles des anciens salariés et il n'est pas possible de restreindre à ces personnes leur usage[615].

ii. Les contrats d'entreprise

[611] En conformité avec le droit de la concurrence.
[612] « *Le fait pour un directeur ou un salarié de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrication est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros.*
La juridiction peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal ».
[613] J. PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Paris : LGDJ, T. 2, 2013, p. 1008.
[614] Com., 2 mai 2007.
[615] Paris, 23 mars 1982, *D.* 1982, IR 369 ; Rouen, 14 avril 1994.

411. Au cours d'un contrat d'entreprises, des connaissances secrètes peuvent être communiquées depuis l'entrepreneur vers le maitre de l'ouvrage et vice versa. A défaut de clauses contractuelles protectrices de savoir-faire[616], les parties doivent être tenues de respecter la confiance de l'autre et de ne pas divulguer ou exploiter les connaissances qui leur ont été exposées dans un contexte confidentiel. Sinon, l'auteur pourrait voir sa responsabilité délictuelle engagée pour concurrence déloyale[617]. Par exemple, un maître d'ouvrage peut faire fabriquer par un autre entrepreneur des pièces selon les plans établis par un premier entrepreneur. Cette divulgation peut être considérée comme illicite[618].

iii. Les contrats de communication de savoir-faire

412. Le contrat classique où des connaissances techniques secrètes sont partagées avec un cocontractant est le contrat de communication de savoir-faire. Dans ce type de contrat aussi, il est toujours préférable pour le détenteur de la technologie de faire engager le bénéficiaire par des clauses contractuelles protectrices de savoir-faire. À défaut de ces derniers, il faut prendre en considération que la communication des connaissances a été réalisée dans un rapport de confiance, et donc la divulgation ou l'utilisation du savoir-faire est susceptible d'être considérée comme illicite et engager la responsabilité délictuelle du bénéficiaire[619].

c. La divulgation et l'exploitation illicite sans origines contractuelle ou précontractuelle

413. Contrairement aux deux cas précédents, où l'accès aux savoir-faire est réalisé de façon légitime, une obtention de secret peut être effectuée illégalement, et donner sur une exploitation ou divulgation, comme est énoncé à l'article 4 3 a) de la directive européenne sur les secrets d'affaires. Dans ce cas, la faute est réalisée une première fois pour l'obtention illicite directe ou indirecte, et une seconde fois pour la divulgation ou l'exploitation illicite.

B. Le dommage

[616] Ce qui est rarissime dans ce type de contrats.
[617] Com., 3 juin 1986, *Bull. civ*. IV, n° 110 : *D.* 1988, *Somm*. 212.
[618] Rouen, 13 janvier 1981, *D*. 1982, *IR* 233.
[619] Rouen, 5 janvier 1995, *PIBD* 1995, n° 585, III, 198.

414. Pour engager la responsabilité civile, la faute de l'auteur doit être le fait générateur d'un « dommage » causé à une autre personne[620]. Le demandeur doit donc démontrer l'existence d'un dommage[621]. La concurrence déloyale peut causer un dommage matériel et corporel, mais aussi moral. Un exemple est un préjudice moral résultant de la perte du rôle de leader en raison d'actes déloyaux[622].

415. Il faut ajouter que l'acte déloyal en question doit avoir causé un dommage à un « secret ». C'est-à-dire aussi bien selon l'article 39 2 de l'ADPIC que l'article 2 1 de la directive européenne, les connaissances en question doivent avoir « *fait l'objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrets* ». Si les mesures nécessaires ne sont pas prises par le détenteur et qu'un dommage est survenu, il ne pourra pas obtenir gain de cause par la responsabilité civile délictuelle.

C. Le lien de causalité

416. Selon le droit commun de la responsabilité civile, le demandeur à l'action en concurrence déloyale doit démontrer l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage dont il demande réparation[623]. Pourtant, à cause des multiples difficultés à prouver ce lien dans des cas présumés de concurrence déloyale, la jurisprudence est beaucoup moins rigoureuse sur cette question, en comparaison à la faute et au préjudice[624].

[620] Art. 1240 du C. civ. ; art. 14-1 de la directive 2016/369 : « *Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes, à la demande de la partie lésée, ordonnent à un contrevenant qui savait ou aurait dû savoir qu'il se livrait à une obtention, une utilisation ou une divulgation illicite d'un secret d'affaires de verser au détenteur de secrets d'affaires des dommages et intérêts qui sont fonction du préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicite du secret d'affaires* ».
[621] Com., 24 février 1987 : *Bull. civ.* IV, n° 52.
[622] Paris, 10 novembre 1994, *PIBD* 1995, 582, III, 100.
[623] V. notamment Com., 19 janvier 1965 : *Bull. civ.* III, n° 54 ; 23 mars 1965 ; 4 juillet 1973 : *Bull. civ.* IV, n° 236 ; 29 novembre 1976 : *Bull. civ.* IV, n° 300 ; 30 janvier 2001, n° 99-10.654.
[624] Y. PICOD, Y. AUGET, N. DORANDEU, « Concurrence déloyale », *Rép. com.*, 2016, n° 135.

Conclusion du Chapitre

417. La protection du savoir-faire se fait par le régime du secret d'affaires. Elle se fait contre son obtention, sa divulgation et son exploitation « illicite ». L'exploitation du savoir-faire est quasiment identique à celle des inventions brevetées. Elle se traduit par la production, l'offre ou la mise sur le marché, l'importation, l'exportation et le stockage. La limite à la protection du savoir-faire vient de sa non-opposabilité *erga omnes*. Et, contrairement aux technologies brevetées, le savoir-faire n'est pas soumis aux limites temporelles et territoriales.

418. La protection du secret se fait par trois différents moyens : la mise en place de mesures matérielles (telle la limitation de l'accès aux informations sensibles à un nombre restreint de personnes) au sein de l'entreprise détentrice de la technologie et la vigilance vis-à-vis des interactions avec d'autres entreprises (avant, pendant et après l'interaction) ; le régime de l'action en concurrence déloyale (par les outils de la responsabilité civile délictuelle[625]) ; et la protection par voie contractuelle. Ce dernier est étudié à l'occasion du dernier chapitre de cette thèse.

419. Avant de passer aux transferts internationaux de technologie, cette partie se conclut avec les éléments à prendre en considération quand il est question de faire le choix entre une protection par brevet et une protection par le régime du secret d'affaires.

[625] Le savoir-faire peut aussi être protégé par le régime de la responsabilité pénale, mais cela ne rentre pas dans le champ de notre recherche.

CONCLUSION

LE CHOIX DU MOYEN DE LA PROTECTION DE LA TECHNOLOGIE

420. Une fois qu'un ensemble de connaissances techniques est mise en place par des processus de recherche et développement, le comité de propriété intellectuelle de la société qui détient la technologie doit prendre la décision du choix de protection entre le droit du brevet et le régime du secret d'affaires.

421. Un comité de propriété intellectuelle doit idéalement être constitué des équipes suivantes[626] :

- les inventeurs à l'origine de l'œuvre ;
- des spécialistes de la valorisation de la technologie ;
- des juristes pouvant apprécier la solidité juridique ;
- des spécialistes du marché pouvant évaluer les perspectives d'exploitation directe ou indirecte (par licence de brevet ou communication de savoir-faire) ;
- les investisseurs ;
- et les dirigeants de l'entreprise qui définissent les stratégies.

422. Le choix du mode de protection est d'autant plus important, que d'une part le détenteur obtient contre le fait de le rendre publique, une propriété sur la technologie, et que d'autre part, il aura le choix de garder ses connaissances pour lui[627], mais sans qu'il ait octroyé aucun droit privatif sur ces connaissances. Donc, n'importe qui peut avoir accès si son processus n'est pas fautif[628]. Aussi, cette décision n'est pas toujours évidente, car contrairement à d'autres types de protection intellectuelle qui peuvent se cumuler sur une même production

---

[626] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 33.

[627] Exceptionnellement, des impératifs d'ordre public imposent parfois la révélation de certaines informations, comme dans le cadre de l'art. L. 5131-6 du C. santé publ. :« *En cas de doute sérieux quant à la sécurité d'une substance entrant dans la composition d'un produit cosmétique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut mettre en demeure la personne responsable de ce produit de lui communiquer les informations mentionnées à l'article 24 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, précité. Cette mise en demeure peut être assortie d'une astreinte au plus égale à 500 € par jour de retard à compter de la date fixée par l'agence. Le montant maximal de l'astreinte mise en recouvrement ne peut être supérieur au montant maximal de l'amende prévue à l'article L. 5431-9 du présent code* ».

[628] V. *supra.* n[os] 396 – 416.

intellectuelle (comme la marque ou les dessins et modèles industriels), une même chose intellectuelle ne peut pas être protégée à la fois par le brevet et par le secret d'affaires[629].

423. Plusieurs facteurs d'ordres légal et des affaires doivent être pris en considération pour faire ce choix crucial. Nous en énumérons les plus essentiels selon nous :

- **La brevetabilité de la technologie**

424. Pour décider si on opte pour le choix de la protection par le brevet d'invention, il faut d'abord voir si la technologie est brevetable, sans quoi la question ne se poserait pas. Nous avons vu que pour être brevetable, une invention doit être **nouvelle**, **impliquer une activité inventive** et **être susceptible d'application industrielle**[630]. De ce fait, si la technologie présente par exemple, une nouveauté discutable ou est pauvrement inventive, le choix d'un dépôt de demande de brevet peut être dégagé par les preneurs de décision[631]. Il faut prendre en considération, qu'une fois la demande de brevet publiée, il n'est plus possible d'invoquer la protection de la technologie divulguée en tant que savoir-faire[632].

- **La possibilité d'identifier la contrefaçon**

425. En optant pour le choix du brevet, le titulaire veut avant tout pouvoir empêcher les tiers de commettre des actes de contrefaçon[633] à l'encontre de son bien immatériel. Si la nature de la technologie est telle qu'il n'est pratiquement pas possible d'identifier les contrefaçons, le seul effet de breveter l'invention serait de le rendre public sans pouvoir obtenir la contrepartie légale de cette publication qu'est l'exclusivité des droits d'exploitation[634]. On est souvent confronté à cette situation pour les procédés brevetables qui sont difficilement

[629] A. BECKERMAN-RODAU, « The Choice between Patent Protection and Trade Secret Protection : A Legal and Business Decision », *Journal of the Patent & Trademark Office Society*, vol. 84, 2002, p. 2.
[630] V. Supra. Chapitre I : conditions de brevetabilité.
[631] J. RAYNARD, E. PY, P. TRÉFIGNY, *Droit de la propriété industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 90.
[632] F. DESSEMONTET, « Les secrets d'affaires dans l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce », *Problèmes actuels de droit économique, Mélanges en l'honneur du professeur Charles-André Junod*, Genève : 1997, Faculté de droit de Genève, p. 7.
[633] Art. L. 615-1 CPI.
[634] A. GALLOCHAT, « L'industrie face au secret », *La propriété industrielle et le secret, journée d'étude faculté de droit de Lyon – 4 avril 1995*, , Paris : Litec, 1996, Collection du CEIPI, p. 55.

reconnaissables à travers les produits qui en découlent[635]. Dans ce cas le secret serait un meilleur choix.

426. Il convient aussi de noter que, même en cas d'identification de la contrefaçon par les tiers, l'action en contrefaçon peut s'avérer extrêmement coûteuse pour le titulaire du brevet[636].

- **L'exposition de la technologie**

427. Un autre élément à prendre en considération est le degré d'exposition de la technologie. L'exposition peut se faire par différents moyens : le co-développement de la technologie avec des tiers, la mobilité des techniciens dans le secteur industriel (les techniciens de la société détentrice de la technologie peuvent se retrouver à travailler chez un concurrent et augmenter les chances de l'exposition du secret.), la nécessité de divulguer les informations techniques aux prospects et surtout le fait que le produit qui découle de la technologie sera sur le marché et tout tiers sera libre de se l'approprier par l'ingénierie inverse[637]. Dans ces cas, le détenteur va être plutôt amené à choisir la protection par le brevet. Le parfait contre-exemple est la formule de fabrication de Coca Cola qui est gardée secrète depuis sa création[638]. Et, de manière générale, c'est plutôt dans les procédés chimiques que nous pouvons voir des cas de non-divulgation de la technologie, malgré l'exposition du produit au public.

428. Pour ce qui est de la vente ou de la concession de la technologie à édition limitée, l'outil contractuel peut apporter une solution aux titulaires qui préfèrent le secret au brevet. Dans le cadre d'un accord de communication de savoir-faire, le récepteur peut à la fois s'engager à la non-divulgation des informations techniques[639], mais aussi être tenu à ne pas procéder à l'ingénierie inverse du produit technologique qui est en sa possession. Cette opération serait

[635] J-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 32.
[636] A. BECKERMAN-RODAU, « The Choice between Patent Protection and Trade Secret Protection : A Legal and Business Decision », *Journal of the Patent & Trademark Office Society*, vol. 84, 2002, p. 14.
[637] F. ALIZADA, « Protection of Know-How in Oil and Gas Technology Transfer - Contractual and Regulatory Issues », *SSRN*, 2016, p. 8.
[638] J. PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Paris : LGDJ, T. 2, 2013, p. 6.
[639] V. infra. n[os] 802 – 820.

envisageable dans le cas de la concession des technologies onéreuses où la négociation avec chaque client est possible[640].

- **Le risque lié aux compétiteurs**

429. Le risque lié aux compétiteurs peut se voir sous deux angles : en premier, quelles sont les chances qu'un compétiteur soit en train de développer en parallèle la même technologie[641] ? Cela va dépendre du secteur industriel[642] (le progrès technologique n'a pas la même vitesse dans tous les secteurs.), de la taille[643] et du niveau d'agilité des concurrents, mais surtout du *momentum* du marché[644].

430. En deuxième lieu, pour ce qui est de l'ingénierie inverse, quelles seraient les chances qu'un compétiteur effectue cette opération une fois la technologie sur le marché ? Il faut envisager les difficultés et les coûts liés à l'ingénierie inverse. Toutes les entreprises n'ont pas le temps, les ressources humaines ou les moyens financiers de réaliser ce type d'opération[645]. Il leur est donc plus rentable d'utiliser la technologie d'un compétiteur sous licence[646].

- **La durée de protection**

431. Le droit sur le brevet est un droit de propriété, mais ce monopole à une durée de protection limitée. Cette durée est généralement « *de 20 ans à compter de la date du dépôt* » en vertu de l'article 33 de l'ADPIC[647]. A contrario, le détenteur peut avoir un monopole de fait sur le savoir-faire, du moment que ce dernier reste secret. Donc, dans certains cas, le

[640] A. BECKERMAN-RODAU, « The Choice between Patent Protection and Trade Secret Protection: A Legal and Business Decision », *Journal of the Patent & Trademark Office Society*, vol. 84, 2002, p. 7.
[641] F. ALIZADA, « Protection of Know-How in Oil and Gas Technology Transfer - Contractual and Regulatory Issues », *SSRN*, 2016, p. 5.
[642] A. BECKERMAN-RODAU, « The Choice between Patent Protection and Trade Secret Protection: A Legal and Business Decision », *Journal of the Patent & Trademark Office Society*, vol. 84, 2002, p. 8.
[643] La taille n'est pas toujours synonyme d'agilité. C'est souvent même le contraire. Nous vivons dans une ère ou les startups mettent en difficulté les grandes entreprises.
[644] Y-a-t-il un besoin à l'heure actuelle dans le marché, pour lequel cette technologie serait la solution ?
[645] A. BECKERMAN-RODAU, « The Choice between Patent Protection and Trade Secret Protection: A Legal and Business Decision », *Journal of the Patent & Trademark Office Society*, vol. 84, 2002, p. 7.
[646] Par licence nous entendons bien communication de savoir-faire. Cette expression est employée ici pour faciliter la compréhension. A ce propos, V. infra. n° 764.
[647] V. Art. L 611-2 CPI.

preneur de décision préfère, plutôt que de faire des investissements pour qu'après 20 ans, le brevet tombe dans le domaine public, il le garder secret pour tenter de l'exploiter exclusivement pour une durée plus importante, voire pour toujours[648].

- **La durée de vie du marché**

432. À part la durée de protection accordée par le droit aux technologies brevetées, le marché dans lequel la technologie doit prospérer, a aussi une durée de vie. Certains marchés comme le marché des nouveaux jouets ou de la mode peuvent avoir une durée de vie limitée à quelques mois par an, tandis que d'autres liés à la vie de tous les jours (comme les gants de cuisine anti-chaleur) ont une durée de vie plus conséquente[649]. Ces derniers sont donc plus souvent brevetés par les titulaires.

- **Le principe de territorialité**

433. Comme nous l'avons évoqué[650], chaque brevet ne produit ses effets que pour le territoire pour lequel il a été demandé. Ce qui peut être par exemple le territoire français, ou toute ou partie de l'Europe dans le cadre du brevet européen classique ou du brevet européen à effet unitaire. Bien sûr, une fois qu'une demande est déposée dans un pays, le demandeur aura une priorité de 12 mois pour déposer le même brevet dans un autre pays selon les dispositions de l'article 4 C) de la CUP. Mais rares sont les sociétés qui ont les moyens financiers de déposer dans tous les pays du monde. C'est pourquoi de toute manière, quand la technologie est divulguée dans le cadre d'un brevet dans un pays, une fois la durée de priorité expirée, un concurrent peut exploiter cette même technologie dans un autre pays sans voir sa responsabilité engagée. C'est une raison pour laquelle certains peuvent préférer la protection par le secret.

- **La stratégie financière**

[648] J. RAYNARD, E. PY, P. TRÉFIGNY, *Droit de la propriété industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 91.
[649] A. BECKERMAN-RODAU, « The Choice between Patent Protection and Trade Secret Protection: A Legal and Business Decision », *Journal of the Patent & Trademark Office Society*, vol. 84, 2002, p. 6.
[650] V. supra. n° 192.

434. Un autre aspect à prendre impérativement en compte est l'analyse financière du dépôt de brevet. Le coût du dépôt d'un brevet dans un seul territoire peut théoriquement poser davantage problème à une personne physique qu'à une entreprise, mais quand il s'agit de déposer un ou plusieurs brevets dans plusieurs offices de dépôt, cela peut être une dépense importante. Il faut donc voir s'il est économiquement rentable de déposer un brevet pour une nouvelle technologie même quand elle est brevetable. Parfois, l'invention en question peut être rapidement dépassée par d'autres technologies plus performantes avant même qu'il y ait le temps de la mettre sur le marché[651]. Et il est utile de savoir qu'un grand nombre de brevets ne sont jamais mis sur le marché aussi bien dans les pays en voie de développement que dans les pays développés[652].

435. A contrario, les efforts produits par le détenteur pour garder la technologie confidentielle peuvent aussi demander d'importants investissements : la mise en place de processus, d'installations physiques, caméras, ressources humaines, etc[653].

436. Il est donc important que le comité de propriété intellectuelle effectue une analyse financière pour décider, en fonction de la valeur-même de la technologie, quelle serait la stratégie de protection la plus rentable.

- **Le souhait d'opter par un modèle économique basé sur la concession de licence**

437. La société détentrice de la technologie peut avoir comme modèle économique[654], la concession de licence[655]. Ce modèle peut nécessiter le transfert de la technologie à un bon nombre de tiers. De ce fait, la technologie serait exposée[656] et le maintien de la confidentialité

[651] A. GALLOCHAT, « L'industrie face au secret », *dans* La propriété industrielle et le secret, journée d'étude faculté de droit de Lyon – 4 avril 1995, Collection du CEIPI, Paris : Litec, 1996, p. 55.
[652] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 34.
[653] A. BECKERMAN-RODAU, « The Choice between Patent Protection and Trade Secret Protection : A Legal and Business Decision », *Journal of the Patent & Trademark Office Society*, vol. 84, 2002, p. 12.
[654] Business model.
[655] Pour la définition du contrat de licence V. *infra*. nº 626.
[656] V. *supra*. nº 427.

ne serait pas évidente[657]. Il serait donc préférable d'opter pour le choix de la protection par le brevet[658].

- **La présence d'une technologie disruptive**

438. Quand la technologie qui a été développée est de nature disruptive, c'est-à-dire qu'elle apporte un progrès considérable dans son secteur industriel, le titulaire a tout intérêt à demander un brevet[659]. Ce type de brevet, baptisé « brevet pionnier »[660] est normalement déposé dans plusieurs pays et sera utilisé par la suite par une grande partie de l'industrie. Cela permettra au titulaire du brevet de générer des redevances considérables via la concession de licences[661].

- **Le souhait des investisseurs**

439. Le brevet est dans certaines industries un atout pour lever des fonds. En effet, dans des industries financées par le capital investissement où le nombre de dossiers proposé aux investisseurs est important, le fait que l'entreprise qui demande des fonds ait des brevets dans son portfolio, lui donnera un avantage concurrentiel[662].

Synthèse

440. En prenant en compte les facteurs cités ci-dessus, quand la technologie est brevetable et que les inconvénients ne sont pas au rendez-vous, il est généralement plus sage de passer par la protection par la voie du brevet d'invention et des droits de propriété intellectuelle plutôt que celle des secrets d'affaires. Or, le régime des secrets est le plus souvent choisi quand la technologie n'est pas brevetable.

---

[657] A. BECKERMAN-RODAU, « The Choice between Patent Protection and Trade Secret Protection: A Legal and Business Decision », *Journal of the Patent & Trademark Office Society*, vol. 84, 2002, p. 13.
[658] F. ALIZADA, « Protection of Know-How in Oil and Gas Technology Transfer - Contractual and Regulatory Issues », *SSRN*, 2016, p. 5.
[659] F. ALIZADA, « Protection of Know-How in Oil and Gas Technology Transfer - Contractual and Regulatory Issues », *SSRN*, 2016, p. 5.
[660] Pioneer patents.
[661] A. BECKERMAN-RODAU, « The Choice between Patent Protection and Trade Secret Protection: A Legal and Business Decision », *Journal of the Patent & Trademark Office Society*, vol. 84, 2002, p. 10.
[662] A. BECKERMAN-RODAU, « The Choice between Patent Protection and Trade Secret Protection: A Legal and Business Decision », *Journal of the Patent & Trademark Office Society*, vol. 84, 2002, p. 17.

441. Il faut aussi bien prendre en considération, qu'outre tous ces moyens juridiques, une société doit d'abord se protéger par sa solidité financière, la hauteur de ses investissements de production ou de commercialisation, sa compétitivité et surtout sa capacité de renouvellement technologique et rapide[663]. On se souvient tous de la position de *Nokia* sur le marché des téléphones portables dans les années 2000. Quelle est sa position aujourd'hui ? Ce n'étaient pourtant pas les brevets qui lui manquaient.

[663] J.-H. GAUDIN, L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles, Paris : Litec, 1993, p. 32.

DEUXIÈME PARTIE

LE TRANSFERT INTERNATIONAL DE LA TECHNOLOGIE

442. Nous avons établi dans notre première partie, que la technologie était une entité immatérielle porteuse de valeur et protégeable (par et pour son titulaire). Maintenant il est question d'analyser comment se fait le « transfert » de cette entité dans le cadre d'une coopération internationale entre deux ou plusieurs acteurs. Transfert qui permettrait une exploitation pleine ou limitée à son récepteur.

443. Pour cela, il faut d'abord comprendre ce qu'est le transfert de la technologie et comment est-il opéré dans un milieu international. Par la suite, il conviendra d'étudier dans quel cadre légal s'installe cette démarche et jusqu'où peut aller la liberté contractuelle des parties de ce transfert (**Titre I**).

444. Le transfert international de technologie est composé d'éléments de natures variées, mais l'ensemble doit être encadré par des clauses contractuelles. Ces clauses, qui ont vocation à dicter les règles du jeu du transfert, vont s'inscrire différemment pour une technologie protégée par le brevet ou pour une technologie protégée par le régime du secret d'affaires (**Titre II**).

Titre I - Le régime juridique du transfert international de technologie

Titre II - L'organisation contractuelle du transfert international de technologie

TITRE I

LE REGIME JURIDIQUE DU TRANSFERT

INTERNATIONAL DE TECHNOLOGIE

445. Après avoir étudié la production de la technologie, le temps est venu de voir quels sont ces mécanismes de transfert entre des acteurs internationaux du commerce. En d'autres termes, voir comment la propriété, la possession, et/ou la maitrise de la technologie est transmise d'un protagoniste à un autre.

446. En effet, le moyen classique d'acquisition de la technologie se fait par la voie de la recherche et du développement. Cependant, l'élaboration d'une technologie en interne peut s'avérer coûteuse et risquée, même si elle a comme avantage de donner à son détenteur une avancée technologique par rapport à la concurrence, et évite une dépendance à l'égard d'une autre entreprise. De ce fait, pour cause de non-spécialisation et de non-rentabilité, il est souvent préférable de procéder par les véhicules du transfert, pour acquérir des technologies nouvelles[664]. Ceci dit, les entreprises peuvent aussi associer ces deux stratégies pour acquérir une position optimale sur le marché[665].

447. **La définition.** Les textes comme la doctrine ont proposé des définitions pour le « transfert de technologie ». En effet, sa définition peut varier en fonction du contexte :

448. Dans un contexte purement scientifique et universitaire, il serait défini ainsi : « *Transfert de découvertes scientifiques par un organisme à un autre, à des fins de développement et de commercialisation* »[666]. Ce transfert s'effectue généralement au moyen d'un contrat par

[664] F. ALIZADA, « Protection of Know-How in Oil and Gas Technology Transfer - Contractual and Regulatory Issues », SSRN, 2016, p. 9.
[665] OMPI, « Aperçu des accords contractuels de transfert de technologie », http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/fr/documents/pdf/technology_transfer.pdf, n° spéc. 6, consulté le 18/12/ 2017.
[666] Définition de l'AUTM (*Association of University Technology Managers*).

lequel l'institution universitaire ou le centre de recherche concède à une entreprise privée ou à un organisme public une licence sur des droits de propriété intellectuelle[667], et/ou lui communique des savoir-faire non brevetés.

449. Dans un contexte interétatique, le transfert de technologie est défini comme un transfert d'idées, de pratiques, d'objets, de savoir-faire et de savoirs techniques d'un pays développé à un pays en voie de développement[668]. Ce transfert se fait via des ensembles contractuels complexes entre les États (ou les sociétés étatiques[669]) des pays récepteurs et les multinationales des pays émetteurs de la technologie.

450. Suivant l'importance du transfert de technologie envisagé, d'autres définitions plus ou moins similaires sont présentées par les auteurs. Selon Jacques-Henri Gaudin, « *le transfert de technologie est la communication de connaissances sous une forme complète, organisée, expliquée, à quelqu'un qui est plus ou moins prêt à les recevoir et à les assimiler, et en assumant éventuellement des responsabilités dans le résultat d'exploitation qui sera atteint chez le receveur* »[670].

L'OMPI, de son côté le définit dans un article comme « *le processus par lequel une technologie, des compétences, un savoir-faire ou des installations mis au point par un particulier, une entreprise ou organisation sont transférés à une autre personne, entreprise ou organisation. Un transfert de technologie fructueux débouche sur la commercialisation d'un nouveau produit ou service ou sur l'amélioration d'un produit ou procédé existant* »[671].

Pour Daniel Rouach, il s'agit d'« *un processus au cours duquel un système technologique et un ensemble de savoirs transmis avec un objectif de profitabilité se réalisent dans le but de donner au récepteur la capacité de reproduire la technologie en jeu* ». Ce dernier définit aussi le « management du transfert de technologie », qui selon lui est l'« *art de transmettre*

[667] OMPI, « Transfert de technologie et développement », *Magazine de l'OMPI*, septembre 2006, disponible sur http://www.wipo.int/wipo_magazine/fr/2006/05/article_0005.html, consulté le 10/02/2020.
[668] A. HASSAN, Y. JAMALUDDIN, K. MENSHAWI, « International technology transfer models: a comparison study », *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 10 août 2015, vol. 78, n° 1. 2015, pp. 95-105, p. spéc. 95.
[669] Comme les sociétés nationales dans l'industrie pétrolière.
[670] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 42.
[671] OMPI, « Aperçu des accords contractuels de transfert de technologie », disponible sur http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/fr/documents/pdf/technology_transfer.pdf, consulté le 18/2/2017.

méthodiquement et progressivement le cadre du développement produit et/ou marchés de l'entreprise (internationalisation, délocalisation, diversification) et avec un objectif de profitabilité des technologies et des savoirs, savoir-faire, méthodes formalisées (documentations techniques, logiciels, marques, brevets) ou tacites (apprentissage organisationnel) permettant au récepteur de s'approprier et de rentabiliser de nouveaux processus (de production, d'innovation), des techniques marketing, management, (comptabilité) et des compétences clés »[672].

Ces définitions vont dans le sens de celle apportée par Philippe le Tourneau, pour le transfert de « maitrise industrielle ». Selon lui, ce qui importe est un transfert d'aptitude et de compétence qui permette au récepteur de devenir autonome et de « *s'affranchir de son maitre* »[673].

451. Pour qualifier la « technologie », nous avions cité au premier chapitre la définition du « transfert de technologie » proposée dans « le projet de Code International de Conduite pour les Transferts de technologie » élaboré par la CNCUED (dans les années 70) : « *Le transfert de technologie est le transfert des connaissances systématiquement nécessaire à la fabrication d'un produit, à l'application d'un procédé ou à la prestation d'un service et ne s'étend pas aux transactions comportant la simple vente ou le simple louage de biens.* »[674]. Ce texte se poursuit en citant des exemples de transfert de technologie :

> « *a) La cession, la vente ou la concession sous licence*[675] *de toutes les formes de propriété industrielle, sauf pour les marques de fabrique, marques de service et noms commerciaux quand ils ne font pas parti des transactions portant sur un transfert de technologie ;*

[672] D. ROUACH, *Management du transfert de technologie*, Paris : PUF, 1999, p. 10.
[673] P. LE TOURNEAU, *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 11.
[674] Art. 1.2. Nations Unies, 1979, doc. TD/Code ToT/20, novembre 1979.
[675] Selon Silvère Seurat, « *un contrat de licence se trouve souvent à l'origine d'un transfert de technologie mais il ne présente au mieux que la partie visible d'un iceberg dont la masse cachée s'analyse en un complexe maillage d'opérations – organisation, sélection, formation,- seules capables de permettre l'acclimatation effective de la technologie intéressée* ». V. S. SEURAT, *Réalités du transfert de technologie*, Paris : Masson, 1978, p. 17.

b) La communication de savoir-faire et de connaissances techniques spécialisées sous forme d'étude de faisabilité, de plans de graphiques, de modèles, d'instructions, de manuels, de graphiques, de modèles, d'instructions, de manuels, de formules, d'études techniques de base ou détaillées, de spécifications et de matériel pour la formation, du services fournis par le personnel technique, consultatif et de gestion, et de formation de personnel ;

c) La communication des renseignements technologiques nécessaires pour l'installation, l'exploitation et le fonctionnement d'usines et de matériel et les projets « clé en main » ;

d) La communication des renseignements technologiques nécessaires pour acquérir, installer et utiliser des machines, du matériel, des biens intermédiaires et/ou des matières premières, dont l'acquisition s'est faite par achat, par louage ou par d'autres moyens ;

e) La communication du contenu technologique d'accord de coopération industrielle et technique ».[676]

452. Le Règlement (UE) n° 316/2014 de la Commission du 21 mars 2014 relatif à l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords de transfert de technologie, pour sa part effectue une définition des « accords de transfert de technologie » à travers deux exemples que sont la cession et la concession de technologie :

« *i. un accord de concession de licence de droits sur technologie conclu entre deux entreprises aux fins de la production de produits contractuels par le preneur de licence et/ou son ou ses sous-traitants;*

ii. une cession de droits sur technologie entre deux entreprises aux fins de la production de produits contractuels lorsque le cédant continue de supporter une partie du risque lié à l'exploitation de la technologie »[677].

[676] Art. 1.3. Nations Unies, 1979, doc. TD/Code ToT/20, novembre 1979.

Comme celle de la CNUCED, les exemples d'accord de transfert de technologie apportés par le Règlement Européen, ne prétendent pas couvrir toutes les sortes de transfert de technologie, mais ceux pouvant être objet d'exemption[678].

453. **L'aspect international.** Le transfert international de technologie date de la préhistoire. Un très grand nombre de techniques se sont diffusées sur l'ensemble de la terre sans que l'on sache pour autant, quand, où et par qui elles ont été inventées. Comme la roue, les différentes armes et surtout la production du feu[679]. De nos jours, deux phénomènes donnent de l'ampleur au transfert international de technologie : premièrement, la recherche d'activité par les pays développées minés par le chômage, et sa juxtaposition avec les besoins vitaux d'essor des pays en voie de développement[680] ; deuxièmement, l'internet et la révolution digitale, rendent les frontières entre les États de plus en plus invisibles[681], et les marchés sont de plus en plus internationaux[682]. Il faut cependant savoir qu'une grande partie des transferts de technologie mondiaux est réalisée entre divisions des groupes multinationaux[683]. Cela n'empêche, à partir du moment où le transfert est effectué entre deux pays différents, il est international. L'OCDE définit le transfert international de technologie comme « *le processus par lequel des innovations (nouveaux produits ou savoir-faire) réalisées dans un pays sont transmises dans un autre pays pour y être utilisées* »[684].

454. La complexité des activités industrielles et économiques veut que le transfert pur, impliquant un émetteur et un récepteur d'un savoir, donne parfois sa place à la coopération et au partenariat. Le transfert peut aller à sens unique[685], mais pas toujours. Le récepteur peut

---

[677] Art. 1.1.c. Règlement (UE) n° 316/2014 de la Commission du 21 mars 2014 relatif à l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords de transfert de technologie.
[678] F. RIEM, « Accords de transfert de technologie », *Rép. eu.*, 2017, n° 37.
[679] D. ROUACH, J. KLATZMANN, *Les transferts de technologie*, Paris : PUF, 1993, p. 6.
[680] P. LE TOURNEAU, *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 11.
[681] Même si des événements récents comme le Brexit et la prise de pouvoir des ultras-nationalistes dans certains pays développés nous laissent un gout amer.
[682] P. LE TOURNEAU, *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 15.
[683] D. ROUACH, Management du transfert de technologie, Paris : PUF, 1999, p. 2.
[684] Ph. LE TOURNEAU, L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle, Paris : LexisNexis, 2016, p. 11.
[685] OMPI, « Transfert de technologie et développement », *Magazine de l'OMPI*, septembre 2006, http://www.wipo.int/wipo_magazine/fr/2006/05/article_0005.html

apporter des modifications (pour l'adapter dans son nouveau contexte), mais aussi des améliorations à la technologie, et les communiquer à l'émetteur initial[686]. D'autres éléments comme la longévité et les méthodes de rémunération accroitront l'aspect coopératif de la transmission de la technologie.

455. Le transfert international de technologie sera étudié dans le cadre des clauses contractuelles dans la suite de la recherche[687]. Il sera d'abord analysé sous l'angle des méthodologies universelles de transfert (**Chapitre I**) et des réglementations nationales, communautaires et internationales qui peuvent limiter la liberté contractuelle des accords internationaux de transfert de technologie (**Chapitre II**).

Chapitre I - Les transferts internationaux de technologie

Chapitre II - L'encadrement extracontractuel des transferts internationaux de technologie

[686] V. *infra*. n[os] 707 et 847.
[687] V. *infra*. n[os] 626 – 897.

CHAPITRE I

LES TRANSFERTS INTERNATIONAUX DE TECHNOLOGIE

456. Que ce soit au sein d'un territoire national, dans l'Union européenne ou d'une envergure internationale, le transfert de technologie se fait par des méthodes et véhicules similaires (**Section I**). Aussi, il est question d'étudier quels sont les acteurs à l'origine de ce transfert, et quelles sont les exigences des uns et des autres de ces cocontractants (**Section II**).

Section I – Les modes et les formes de transfert de technologie

457. En évoquant les modes de transfert, nous faisons allusion à deux questions : premièrement, les véhicules qui servent de support pour le transfert de technologie (**§ 1**), et deuxièmement, les modalités contractuelles du transfert (**§ 2**).

§ 1 - Les véhicules de transfert de technologie

458. **La transférabilité de la technologie.** Comme nous l'avons vu précédemment, la technologie en tant que telle est un ensemble d'informations et est donc immatérielle. Et, pour exister, surtout à l'état de savoir-faire, elle doit être « transférable »[688]. C'est à dire susceptible d'être transmise par communication[689]. Pour être transférable, une technologie doit pouvoir être reproduite dans une structure extérieure à celle qui l'a créée[690].

459. Or, pour que ce transfert se réalise, cette existence immatérielle qu'est la technologie doit être incorporée à travers des supports physiques (**A**) ou du savoir-faire humain (**B**)[691].

A. La technologie incorporée via des supports matériels

460. Nous pouvons distinguer deux sortes de supports matériels pour formaliser la technologie en vu de la transférer : en premier lieu, le support le plus concret de la technologie est le dispositif dans lequel elle est incorporée. Il s'agit alors d'une machine[692] ou d'un équipement, qui expose la technologie ou qui est créé à partir d'un procédé technologique. La transmission d'un tel dispositif peut être qualifié de transfert de technologie. En second lieu, la technologie peut aussi être décrite sur des documents papiers ou digitaux à travers des plans, schémas, dessins, explications techniques, etc. Cette documentation technique est appelée par les praticiens de la franchise, la « bible » ou le « package »[693]. Le transfert de documents peut constituer à lui seul, un transfert de

[688] V. supra. n° 111.
[689] J. SCHMIDT-SZALEWSKI, « Savoir faire », *Rép. com.*, 2009, n° 11.
[690] D. ROUACH, *Management du transfert de technologie*, Paris : PUF, 1999, p. 170.
[691] D. ROUACH, *Management du transfert de technologie*, Paris : PUF, 1999, p. 11.
[692] B. MADEUF, « L'ordre technologique : production et transfert », *La Documentation française*, nos 4641-4642, novembre 1981, pp. 13-14.
[693] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielle*, Paris : Litec, 1993, p. 49.

technologie, mais peut aussi venir en complément des dispositifs technologiques. Aussi bien les inventions brevetées que le savoir-faire non breveté peuvent être formalisés par des supports matériels.

B. La technologie incorporée à travers les prestations humaines

461. Pour exister et être transférable et identifiable, la technologie peut aussi être mise en forme à travers les connaissances incorporées aux ressources humaines[694]. Il s'agit en fait, des tours de mains, de l'expérience, et du métier des hommes qui n'ont pas été matérialisés[695] comme le cas précédent[696].

462. Ce type de transfert se traduit alors par des prestations de service intitulées de manière générale « assistance technique »[697]. Il s'agit alors surtout de communication d'informations et de formations [698] réalisées par les ingénieurs et techniciens de l'émetteur à leurs homologues employés chez le récepteur[699].

463. Pour avoir un transfert efficace, surtout dans un contexte international, il est vivement recommandé que les informations techniques soient matérialisées autant que possible[700]. Les documents serviront aussi de preuve quant à la réalisation de la communication d'informations, et permettront au récepteur de détenir des éléments concrets. Cependant, face à la complexité des technologies, il est aujourd'hui rarement possible de se contenter uniquement d'un transfert par des documentations techniques. Souvent la documentation n'est pas immédiatement exploitable par le récepteur, car il existe un écart technologique

[694] B. MADEUF, « L'ordre technologique : production et transfert », La Documentation française, Paris n°4641-4642, novembre 1981, pp.13-14.
[695] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielle*, Paris : Litec, 1993, p. 46.
[696] Ligne dir. 45 c) règlement 316/2014 : « *"identifié" signifie qu'il est possible de vérifier que le savoir-faire concédé remplit les critères de secret et de substantialité. Cette condition est remplie lorsque le savoir-faire concédé est décrit dans des manuels ou tout autre document écrit. Dans certains cas, cela peut toutefois s'avérer raisonnablement impossible. Le savoir-faire concédé peut consister en des connaissances pratiques détenues par le personnel du donneur de licence. Ce personnel peut par exemple détenir des connaissances secrètes et substantielles sur un processus de production déterminé, qui sont transmises au preneur par l'intermédiaire de la formation du personnel de ce dernier. Dans ces conditions, il suffit de décrire dans l'accord la nature générale du savoir-faire et d'énumérer les membres du personnel qui seront ou ont été impliqués dans sa transmission au preneur* ».
[697] V. *infra*. n° 478.
[698] V. *infra*. n^{os} 773 – 883.
[699] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 49.
[700] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielle*, Paris : Litec, 1993, p. 46.

important entre les deux pays, et le récepteur a besoin de formations et d'assistances additionnelles afin de profiter d'une jouissance complète de la technologie acquise[701]. Dans les grands contrats industriels, une partie importante du transfert est effectuée à travers des prestations humaines. A titre d'exemple, dans le contrat signé entre GEC Alsthom et le TGV Corée en 1994, 60 % du transfert était estimé formel et écrit, et 40 % informel car lié à un savoir-faire oral et un tour de main particulier[702].

464. Une technologie pour être brevetée, doit être mise en perspective à travers un ensemble de documentations. Sans cela, elle ne pourra pas prétendre à une protection avec plus d'efficacité que celle qu'offre le régime du secret d'affaires[703].

§ 2 - Les différentes méthodes de transfert de technologie

465. Traditionnellement la doctrine exemplifie le transfert de technologie sous deux différentes méthodes : la cession ou la vente de la technologie, et la concession de licence qualifiée en droit écrit de contrat de louage[704]. Cependant, en prenant en compte le statut juridique des technologies non brevetées [705], ainsi que la question essentielle des transmissions des connaissances techniques par la voie de la formation, nous proposons la distinction suivante :

- la cession de la propriété de la technologie (**A**) ;
- l'autorisation de l'exploitation de la technologie (**B**) ;
- la possibilité de l'exploitation de la technologie (**C**) ;
- la formation (**D**) et
- l'accès à la technologie par la voie de l'investissement (**E**).

466. Il est question dans chacune de ces méthodes de voir si le transfert de technologie est définitif ou provisoire, et quand cela est pertinent, par quel(s) véhicule(s) il peut être réalisé.

[701] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielle*, Paris : Litec, 1993, p. 51.
[702] D. ROUACH, *Management du transfert de technologie*, Paris : PUF, 1999, p. 125.
[703] V. *supra*. n[os] 357 - 419
[704] J.-H. GAUDIN, L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles, Paris : Litec, 1993, p. 65.
[705] V. *supra*. n[os] 201 – 207.

Cela va sans dire, que deux ou plusieurs de ces méthodes peuvent être employées en même temps dans le processus de transfert.

A. La cession de la propriété de la technologie

467. La première méthode de transfert de technologie consiste en la vente, par le titulaire, de la totalité ou d'une partie de ses droits privatifs sur une technologie, à une autre personne ou entité juridique. Quand la totalité des droit exclusifs sont transférés, sans aucune restriction dans le temps ou autres conditions, il est question de « cession complète » de la technologie et des droits de propriété industrielle sur la technologie[706]. A l'exécution de cet acte le titulaire des droits change et l'émetteur est désapproprié de son bien.

468. Il est question dans cette catégorie, de transfert de propriété (c'est d'ailleurs la seule méthode de transfert par laquelle la propriété de la technologie est transférée.). Or, nous savons que le savoir-faire n'est pas reconnu comme une propriété industrielle[707]. Donc, la cession ne peut s'appliquer qu'aux inventions brevetées.

469. La cession d'un brevet peut se faire au sein de différents accords de coopération industrielle, et bien que la question puisse paraître évidente, il n'est pas aisé de définir à quel moment le transfert de propriété a lieu. La question se pose par exemple dans le cadre d'un contrat de réalisation d'ensemble industriel type BOT[708] où l'entrepreneur développe une technologie dans le cadre du projet, qu'il brevète, et doit après une période donnée, transférer l'ensemble du projet au maitre de l'ouvrage. Les clauses contractuelles devront alors prévoir si la technologie fait partie de l'ensemble du projet et doit être transférée par la même occasion, et si oui à quel moment le transfert a lieu[709]. Outre les contrats de cession de brevet et de coopération industrielle, l'acquisition de la technologie peut aussi se faire par l'acquisition de la société qui la détient[710].

B. L'autorisation de jouissance de la technologie

[706] OMPI, « Aperçu des accords contractuels de transfert de technologie », disponible sur http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/fr/documents/pdf/technology_transfer.pdf, consulté le 18/12/2017.
[707] V. *supra*. nos 201 – 207.
[708] *Build Operate Transfer*.
[709] V. *infra*. no 800.
[710] D. ROUACH, J. KLATZMANN, *Les transferts de technologie*, Paris : PUF, 1993, p. 19.

470. La deuxième modalité juridique de transfert de technologie, toujours dans le domaine des propriétés industrielles, consiste en l'autorisation donnée par le titulaire d'une invention brevetée, à une autre personne pour exploiter la technologie [711]. Cette méthode se contractualise sous le nom de concession de licence de brevet. Il est assimilé en droit écrit de contrat de louage, et en droit anglais de permission[712].

471. Contrairement au premier cas de figure, par lequel la propriété de la technologie est transférée, dans le cas d'un accord de licence, le titulaire du brevet reste propriétaire de la technologie, et permet au récepteur une jouissance des droits exclusifs[713] qu'il détient sur elle. Cette autorisation d'exploitation peut cependant avoir certaines limites. Elle a une certaine durée, peut être transmise pour uniquement certains des territoires/pays couverts par le brevet, et ne peut inclure que certains types d'exploitation de la technologie comme sa fabrication ou sa commercialisation[714]. La licence peut être accordée au licencié à titre exclusif ou non exclusif. Elle n'est quasiment jamais gratuite[715]. Elle peut être en contrepartie d'un forfait ou d'une redevance en fonction des ventes ou des bénéfices du récepteur, ou un mélange des deux modèles[716]. Cette méthode de transfert est employée au sein des différents contrats de coopération. Notamment dans des contrats de groupement d'entreprises ou des accords de réalisation d'ensemble industriel, où d'autres modèles de récompenses du concédant comme le contre-achat[717] sont notamment utilisés[718].

C. La possibilité de jouissance de la technologie

472. La troisième méthode concerne le savoir-faire ou le secret. Si nous considérons le savoir-faire comme propriété, nous pouvons parler alors de « licence de savoir-faire »[719] ou dans le cas d'un transfert de propriété, d'une « cession de savoir-faire ». Dans ce cas, le

---

[711] OMPI, « Aperçu des accords contractuels de transfert de technologie », disponible sur http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/fr/documents/pdf/technology_transfer.pdf, consulté le 18/12/2017.
[712] E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 147.
[713] V. *supra*. n° 150.
[714] V. *infra*. nos 231 – 356.
[715] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 319.
[716] V. *infra*. nos 688 – 695.
[717] *Buy-back.*
[718] V. *infra*. nos 626 – 757.
[719] Pour plus de développements sur cette notion, v. J-M. DELEUZE, *Le contrat international de licence de know-how*, Paris : Masson, 1988.

savoir-faire bénéficierait d'un statut similaire des propriétés industrielles. Or, si on ne le qualifie pas vraiment de propriété comme la quasi-totalité des régimes juridiques[720], le transfert se fera par la mise à disposition du récepteur, des technologies qui lui auraient été inconnues, et sous une forme tangible[721]. Cela se traduit par une communication sous forme d'études, de plans[722], de machines, etc. En d'autres termes, l'émetteur donne la possibilité matérielle au récepteur d'exploiter la technologie sans lui transférer de quelconques droits privatifs[723].

473. Ce qui est transféré n'est pas une propriété mais une possession de la chose incorporelle[724]. Or, l'émetteur va-t-il être dépossédé du savoir-faire dans une cession de brevet ou gardera-t-il sa maitrise sur la technologie comme c'est le cas pour une licence ? La réponse à cette question dépend de la volonté des cocontractants. Sans clause contraire, le communiquant peut continuer à exploiter la technologie, à moins qu'il ne se prive explicitement de ce droit par une clause contractuelle[725].

474. Une autre question qui peut se poser concerne le transfert provisoire ou définitif du savoir-faire[726]. Le récepteur peut-il exploiter la technologie *ad vitam aeternam* ou l'exploitation est-elle limitée par une durée ? Qu'en est-il des autres limitations telles que le territoire et les usages ? Une fois encore, cela dépendra de la volonté des cocontractants. S'il n'y a pas de précision, le récepteur peut utiliser la technologie sans modération requise. Cependant, comme nous le verrons dans le chapitre concerné, le contrat de communication de savoir-faire est quasiment toujours rempli de différentes clauses quant aux non-divulgation et limites d'exploitation de la technologie non brevetée[727]. La problématique de l'attribution du savoir-faire devient surtout délicate dans les grands contrats industriels de type EPC[728] ou R&D[729] par exemple, où d'une part, l'entrepreneur souhaiterait garder la main sur la

[720] V. *supra*. n^os^ 201 – 207.
[721] V. *supra*. n^o^ 460.
[722] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielle*, Paris : Litec, 1993, p. 4.
[723] V. *supra*. n^os^ 378 et 379.
[724] J.-M. DELEUZE, *Le contrat international de licence de know-how*, Paris : Masson, 1988, p. 21.
[725] V. *infra*. n^o^ 786.
[726] B. REMICHE et V. CASSIERS, *Droit des brevets d'invention et du savoir-faire: Créer, protéger et partager les inventions au XXIe siècle*, Bruxelles : Larcier, 2010, p. 649.
[727] V. *infra*. n^os^ 802 – 824.
[728] *Engineering Procurement Construction.*
[729] S.-N. EBRAHIMI, F. KHOSHCHEHREH, « L'exploitation, le transfert et le développement de la technologie dans l'industrie pétro-gazière », *Journal trimestrielle Droit médicale, éd. spéciale droit de la propriété intellectuelle*, Téhéran : 2015, pp. 65-101.

technologie qu'il emploie - dans un chantier appartenant au maitre de l'ouvrage – à l'issue de la délivrance du projet. Et, d'autre part le maitre de l'ouvrage souhaiterait pour lui aussi, pouvoir l'utiliser après la fin du contrat, voire en avoir l'exploitation exclusive.

D. La formation

475. La formation est la forme intangible de communication de connaissances[730]. Il s'agit de transmettre au récepteur, par des moyens humains, des connaissances techniques ou commerciales. En d'autres termes l'émetteur révèle son savoir-faire (dans le sens étymologique du terme) à autrui, qui se transforme alors en faire-savoir[731].

476. Ces connaissances en question sont souvent secrètes et donc sous le régime des savoir-faire. Mais ce n'est pas toujours le cas. La formation peut se faire pour expliquer les informations d'une invention brevetée à un récepteur. Elle peut aussi se faire pour transmettre une expertise qui se trouve dans le domaine public[732]. Dans ces deux derniers cas, la valeur du transfert viendra de la prestation de l'enseignant et non de la technologie elle-même. Ainsi, la formation par laquelle un savoir-faire secret est transféré, a une valeur plus considérable.

477. La formation est souvent accompagnée de transmission de documents (donc supports tangibles). Fréquemment, la transmission par moyens tangibles de connaissances techniques secrètes ne suffit pas au transfert effectif de la technologie, et une formation doit venir le compléter pour exécuter la responsabilité contractuelle du possesseur[733].

478. **L'assistance technique.** L'assistant est celui qui vient en aide à celui qui a besoin d'être assisté. Il vient en second pour assister celui qui doit réaliser le travail principal[734]. Pour ce qui est des contrats industriels, l'assistance technique comprend différents types de

---

730 OMPI, « Aperçu des accords contractuels de transfert de technologie », http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/fr/documents/pdf/technology_transfer.pdf, consulté le 18/12/2017.
731 P. LE TOURNEAU, *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 211.
732 J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 85.
733 S.-N. EBRAHIMI, F. KHOSHCHEHREH, « L'exploitation, le transfert et le développement de la technologie dans l'industrie pétro-gazière », *Journal trimestrielle Droit médicale, éd. spéciale droit de la propriété intellectuelle*, Téhéran : 2015, pp. 65-101.
734 J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielle*, Paris : Litec, 1993, p. 67.

prestations : la formation, le conseil, le contrôle, le recrutement, le fonctionnement (la mise en route), la maintenance, la réparation[735], et même le marketing et la vente[736]. On peut donc imaginer deux sortes d'assistances techniques : premièrement, quand l'assistant met lui-même la main dans le cambouis pour exécuter le travail du client soit le « faire », et deuxièmement quand il transmet au récepteur la manière dont il doit procéder, soit le « faire-faire »[737]. La formation entre donc dans le champ de l'assistance technique et dans la catégorie des « faire-faire ». Elle est soit l'objet d'un contrat parallèle spécifique, soit une clause au sein d'un contrat industriel qui renvoie à une annexe dans laquelle les modalités de la formation sont développées[738].

479. Dans le cadre d'un contrat de formation, l'émetteur forme le client à l'exploitation[739] de la technologie, qui peut être un procédé de fabrication d'un produit, l'utilisation, la maintenance, et la réparation[740]. La formation, surtout quand elle est internationale, peut être faite en deux étapes : d'abord, l'apprentissage des bases du métier au client (quand le récepteur se trouve dans un stade de connaissances technologiques moins avancé) et par la suite, la transmission des savoir-faire nouveaux[741].

480. Pour être efficace, la communication des savoirs lors d'une formation, devra se faire en application de la méthode « *learning by doing* » : la formation se fera alors « sur le tas » et dans des installations identiques à celles dans lesquelles les bénéficiaires de la formation auront à travailler. Il s'agit de former le jugement, pour permettre aux techniciens de l'acquérir et de faire face aux différentes situations, dont celles inattendues, dans l'exploitation quotidienne. Ces techniciens effectuent donc des stages de plus ou moins longs au pied des machines du titulaire de la technologie. Mais il faut être conscient que la formation dans une usine correctement gérée, met le stagiaire dans des situations avec moins d'incidents qu'il ne risque d'en rencontrer dans sa propre usine. Pour remédier à cela, un

[735] P. LE TOURNEAU, *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 205.
[736] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 312.
[737] V.-A. CIELLE, *Consultant : se lancer, réussir et durer*, Paris : Dunod, 2014.
[738] L'assistance technique est davantage employée en complément des accords de licence de brevet ou de communication de savoir-faire. V. *infra*. n[os] 781 – 783.
[739] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 50.
[740] S.-N. EBRAHIMI, F. KHOSHCHEHREH, « L'exploitation, le transfert et le développement de la technologie dans l'industrie pétro-gazière », *Journal trimestrielle Droit médicale, éd. spéciale droit de la propriété intellectuelle*, Téhéran : 2015, pp. 65-101, p. spéc. 90.
[741] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 50.

nombre limité de techniciens du fournisseur supervisent pendant un certain temps les apprentis dans l'usine du client, afin de compléter la transmission de connaissances dans les vraies conditions[742]. En 1995 Citroën créa une « joint-venture » en Chine, et dans ce cadre cinq cents techniciens et ingénieurs chinois furent formés en France pendant 160 000 heures. Après cela, une cinquantaine de français furent envoyés en Chine pour compléter le travail[743]. Il faut noter, que plus la relation entre les personnels des deux structures est forte et interactive, plus le transfert des connaissances est réussi[744].

481. La formation pratique est couplée à la théorie par la fourniture des documents techniques papier ou numériques au client. Avec le développement du digital, bon nombre de formations se font aujourd'hui en ligne[745]. Quoi qu'il en soit, les modalités seront précisées dans le contrat et ses annexes.

482. Le transfert de technologie par formation est perpétuel et il n'est pas possible de déposséder les être humains de leurs connaissances et compétences. Le savoir-faire sera en possession de l'acquéreur, du moment qu'il a les capacités intellectuelles et physiques de l'exploiter. Raison pour laquelle l'émetteur essaye de maintenir le contrôle sur la technologie transférée, et donc ne pas éveiller la concurrence sur son propre marché[746].

E. L'accès à la technologie par la voie de l'investissement

483. Il est également possible d'accéder à des technologies brevetées ou non brevetées, en investissant dans les entreprises qui les détiennent. L'investissement, sous certaines conditions (en fonction de la hauteur de l'investissement et des accords internes à la société détentrice de la technologie), peut offrir un contrôle de droit ou de fait[747] à l'investisseur, et par conséquent lui offrir le privilège d'accès à la technologie. Le transfert de technologie réalisé dans le cadre d'un investissement est ainsi davantage d'ordre économique que juridique. L'investissement ultime est l'acquisition de la société détentrice de la technologie,

[742] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielle*, Paris : Litec, 1993, p. 67.
[743] P. LE TOURNEAU, *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 213.
[744] D. ROUACH, *Management du transfert de technologie*, Paris : PUF, 1999, p. 101.
[745] P. LE TOURNEAU, *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 213.
[746] D. ROUACH, *Management du transfert de technologie*, Paris : PUF, 1999, p. 101.
[747] En matière de droit français, v. art. L. 233-3 C. com.

qui serait semblable à une « cession de la propriété de la technologie » quand cette dernière est brevetée, et à une « possibilité de jouissance de la technologie » quand elle ne l'est pas. Le transfert de technologie par investissement peut avoir un effet permanent quand l'opération est autorisée. Ce transfert pourrait aussi rencontrer certaines restrictions quand il est question des technologies sensibles[748].

Conclusion

484. Les différentes méthodes de transfert peuvent se marier pour réaliser une transmission de technologie. À titre d'exemple avec un accord de concession de licence de brevet (autorisation de jouissance) vient souvent une assistance technique (formation et/ou autre type d'assistance) et/ou une communication de savoir-faire (possibilité de jouissance). Quoi qu'il en soit, un transfert de technologie a comme objectif de permettre au récepteur d'exploiter la technologie. Cette exploitation est bien sûr envisagée d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue commercial[749]. Et quand la technologie est transférée aux côtés des connaissances commerciales, on peut comme certains auteurs le suggèrent, parler de transfert de « maitrise industrielle »[750]. Dans les transferts de technologie qui ont comme but la fabrication d'un produit ou la réalisation d'un ensemble industriel, on parle souvent de transfert d'un « package d'informations et de droits de propriété intellectuelle ». Ce package est alors composé de savoir-faire, d'assistances techniques et de transfert de droits de propriété intellectuelle nécessaires à la réalisation du produit contractuel. De ce fait, l'un des brevets composant le package peut expirer ou une partie du savoir-faire peut perdre son caractère secret, du moment que le package permet d'arriver au résultat escompté, le contrat restera valide dans sa globalité et le récepteur trouvera toujours son intérêt à le poursuivre[751].

[748] V. *infra*. nº 604.
[749] J. PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Paris : LGDJ, T. 2, 2013, p. 641.
[750] P. LE TOURNEAU, *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 11.
[751] ICC Model International Technology Transfer Contract, p. 9.

Section II – Le processus du transfert international de technologie

485. Le « transfert » de technologie est réalisé entre deux ou plusieurs entités économiques qui jouent les rôles de l'émetteur et du récepteur de la technologie. Toutefois, la situation est souvent plus complexe quand il s'agit d'un partenariat[752] où chaque partie peut être à la fois émetteur et récepteur du transfert. C'est à ce stade que la qualification de « contrat de coopération » prend vraiment son sens. Le parfait exemple est l'obligation des parties de se communiquer leurs avancées technologiques postérieures à la date du transfert[753].

486. **Les acteurs du transfert international de technologie.** L'émetteur de la technologie est celui qui a un droit de transmission sur elle. Soit il en est le titulaire (propriétaire ou possesseur), soit il est autorisé par le titulaire de la technologie à la transférer[754]. S'il en est le titulaire, il l'a soit créée lui-même, soit acquise d'une manière ou d'une autre. L'émetteur peut alors être un inventeur personne physique, une université ou un centre de recherche, ou bien une société d'ingénierie ou une entreprise industrielle disposant d'un département R&D[755].

487. Le récepteur, pour sa part, peut-être une société d'ingénierie ou une entreprise industrielle[756]. Pour ce qui est des transferts internationaux de technologie nord-sud, ou plus exactement pays développés vers pays en voie de développement (pays émergents), ces entreprises industrielles sont souvent étatiques ou semi-étatiques. Ce qui fait que ces contrats peuvent être signés par les autorités politiques de ces pays.

488. Cela dit, le transfert international de technologie peut avoir lieu entre deux structures indépendantes ou entre deux filiales d'une même entreprise qui ne se retrouvent pas dans les mêmes pays. La part des transferts réalisés entre divisions des firmes multinationales est même estimée bien plus importante que celle des transferts entre structures indépendantes[757].

---

[752] P. LE TOURNEAU, *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 11.
[753] V. *infra*. n^os^ 709 – 714.
[754] C'est notamment le cas pour les sous-licences.
[755] Les inventeurs personnes physiques, les universités et les centres de recherche n'entrent pas dans notre sujet de recherche.
[756] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 235.
[757] D. ROUACH, *Management du transfert de technologie*, Paris : PUF, 1999, p. 2.

489. Dans ce paragraphe nous voyons quelles sont les actions entreprises par les acteurs du transfert, avant (**§ 1**), pendant (**§ 2**) et après (**§ 3**) la prise d'effet de l'accord de transfert international de technologie[758]. Le juridique est l'une des facettes du transfert international de technologie au côté des aspects techniques, économiques, financiers, logistiques, politique et humain[759].

§ 1 - La phase pré-transfert de la technologie

490. L'accord de transfert de technologie est précédé par des démarches de la part de chacun des futurs cocontractants. Nous les avons divisés en trois catégories : une analyse sur la technologie objet du transfert (**A**), la détermination des objectifs du transfert et les moyens pour les réaliser (**B**) et l'audit du futur cocontractant et de son environnement économique (**C**).

A. L'analyse de la technologie objet du transfert

491. Chacune des parties de l'accord du transfert international, identifie au préalable la délimitation de la technologie qu'elle souhaite transférer ou acquérir (**1**) et la valeur qu'elle lui reconnaît (**2**).

1. La délimitation de la technologie

492. Lors d'un accord de transfert de technologie, le champ des informations techniques objet du transfert, est et doit être précisément délimité. Cette délimitation se fait principalement en annexe du contrat[760].

a. La délimitation par l'émetteur

493. Le titulaire décide en amont à quel auteur il souhaite transférer la technologie. S'il est question de droits transférés dans le cadre d'une cession de brevet ou de concession de

[758] Pour une analyse qui se focalise davantage sur le processus, v. D. ROUACH, *Management du transfert de technologie*, Paris : PUF, 1999, p. 14.
[759] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 175.
[760] V. *infra*. n[os] 738 et 875.

licence, est-ce l'ensemble des droits qui doivent être transférés ou sera-t-il seulement question d'une partie de la propriété industrielle ? De même, l'émetteur souhaite-t-il concéder toutes les différentes formes d'exploitation (fabrication, vente, marketing, etc.) ou seulement certaines d'entre elles ? Pour la communication de savoir-faire, l'enjeu est encore plus délicat. Une fois transmis, le secret est divulgué auprès du récepteur et l'émetteur ne pourra plus le récupérer. Il perd alors son pouvoir ultime à son égard. Ce dernier doit surtout faire attention au risque d'un « effet boumerang » du transfert, qui permettrait au récepteur de devenir son concurrent à la suite de l'opération[761]. Ce risque est plus important dans les transferts vers les pays émergents par rapport aux pays peu développés. Le risque va encore augmenter si l'installation de la technologie chez le récepteur demande une certaine adaptabilité locale[762].

494. Ainsi, l'émetteur du savoir-faire peut opter pour l'une des stratégies suivantes :

- Il détient un capital technologique important et donc ne cède qu'une partie de ce dernier au récepteur.
- Il transfère une technologie banalisée et largement diffusée, et ne cède pas la partie de sa technologie qui constitue un avantage concurrentiel.
- Il transmet la technologie d'exécution (l'utilisation de l'outil industriel) et conserve la partie noble.

b. La délimitation par le récepteur

495. Le récepteur de son côté, doit faire une analyse de ses besoins en technologie. Quel est son degré de connaissance ? Que doit-il acquérir pour maitriser son industrie à la perfection ou mieux se positionner sur son marché ? Il faut voir s'il a un besoin de d'études, de recherche, de tests (prototypages) sur des techniques de production, d'assemblage ou de conditionnement, ou bien sur des techniques relatives à la maintenance et la réparation[763],

[761] D. ROUACH, *Management du transfert de technologie*, Paris : PUF, 1999, p. 174. Sur la préoccupation historique des États-Unis sur l'effet boomerang, v. USITC, *International technology transfer : a review of related legal issues*, USITC publication 935, janvier 1979, p. 58 ; ICC Model International Technology Transfer Contract, p. 10.
[762] F. ALIZADA, « Protection of Know-How in Oil and Gas Technology Transfer - Contractual and Regulatory Issues », *SSRN*, 2016, p. 4.
[763] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 42.

sans oublier celles liées à l'organisation et à la gestion de la production[764]. Il fut fréquent que certains chefs d'États de pays peu développés ou en voie de développement souhaitaient acquérir les technologies les plus perfectionnées et les plus *state of the art* qui soient. C'était notamment le cas pour le dernier *Chah* d'Iran ou le Colonel *Khadafi* de la Lybie. Cependant, le problème que pose cet état d'esprit, est que ces pays n'ont pas toujours les infrastructures nécessaires pour intégrer des technologies à ce niveau, et même s'ils se les font installer, leur besoin n'en est pas à ce stade ! Résultat, des millions de dollars sont inutilement dépensés par ces États, qui auraient pu servir à des fins plus prioritaires[765]. *In fine*, il est essentiel que les parties arrivent à un équilibre entre le vrai besoin du bénéficiaire, et ce que le vendeur est prêt à transmettre.

496. **La personnalisation de la technologie.** Certaines technologies sont universelles et donc peuvent être exploitées indifféremment de l'environnement dans lequel elles se trouvent. Au contraire, certaines technologies sont propres à leur lieu de naissance et ne peuvent pas être transposées telles quelles dans un nouvel environnement[766]. L'objectif du transfert étant la transmission d'une possibilité d'exploitation de la technologie par le récepteur, l'émetteur a obligation de délivrance[767]. Cela veut dire que si la technologie en jeu n'est pas universelle, soit elle doit être adaptée[768] au nouveau contexte[769], soit une opération devra se faire en fonction de ce nouveau contexte chez le récepteur[770], pour que ce dernier soit en mesure de la recevoir et de l'exploiter selon les termes du contrat[771].

497. Dans le cadre des contrats de coopération, le processus de transfert se fait sur une durée relativement longue. Donc, les deux parties doivent au préalable faire une analyse, non seulement sur leurs capacités techniques, mais aussi sur leurs capacités humaines pour

[764] D. ROUACH, *Management du transfert de technologie*, Paris : PUF, 1999, p. 31.
[765] P. LE TOURNEAU, *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 39 ; P. JUDET, P. KAHN, A.-C. KISS, J. TOUSCOZ, *Transfert de technologie et développement*, Paris : Librairies Techniques Paris, 1977, p. 263.
[766] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 43.
[767] V. *infra*. n[os] 680 et 800.
[768] P. LE TOURNEAU, *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 39.
[769] OMPI, « Aperçu des accords contractuels de transfert de technologie », http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/fr/documents/pdf/technology_transfer.pdf, consulté le 18/12/2017.
[770] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 333.
[771] V. *infra*. n[os] 680 et 800.

réaliser cette opération[772]. Le transfert sera *in fine* effectué par les humains et le facteur confiance entre les parties sera primordial pour réussir un transfert international.

2. La valeur de la technologie

498. Nous avons vu précédemment que la technologie a à la fois une valeur d'usage, et une valeur d'échange[773]. Avant un transfert, il est question pour chacune des parties d'étudier quelle valeur ils donnent à la technologie qu'ils souhaitent transférer ou acquérir.

499. Du point de vue du récepteur, s'il s'intéresse à un transfert, c'est parce qu'économiquement les coûts de la recherche et développement en interne seraient plus élevés qu'une acquisition à un tiers[774], et/ou il n'a pas les infrastructures pour mener une opération qui aboutirait aux résultats de même niveau. De plus, il n'est pas très opportun de « refaire » un travail déjà réalisé par d'autres[775]. Cette acquisition doit alors lui permettre de faire évoluer son positionnement compétitif à un prix moins important[776].

500. La valeur marchande de la technologie va dépendre de plusieurs facteurs[777], à savoir :

- La protection juridique de la technologie : Est-elle protégée par la propriété intellectuelle ? Si oui, dans quels territoires et pour combien de temps encore ? Est-elle protégée par le régime des secrets ? Si oui est-elle brevetable[778] ?

- Est-ce une technologie principale qui constitue la colonne vertébrale d'un produit ou procédé ou s'agit-il d'une technologie marginale et remplaçable ?

- Quel est le niveau de l'innovation de la technologie ? Est-ce une innovation de rupture (technologie disruptive) ou une innovation incrémentale[779]?

[772] D. ROUACH, *Management du transfert de technologie*, Paris : PUF, 1999, p. 14.
[773] V. *supra*. n[os] 101 et 102.
[774] D. ROUACH et J. KLATZMANN, *Les transferts de technologie*, Paris : PUF, 1993, p. 3.
[775] D. ROUACH, J. KLATZMANN, *Les transferts de technologie*, Paris : PUF, 1993, p. 36.
[776] D. ROUACH, J. KLATZMANN, *Les transferts de technologie*, Paris : PUF, 1993, p. 20.
[777] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 170.
[778] V. *supra*. n[os] 231 – 419.

- Est-ce une technologie « universelle » ou doit-elle être personnalisée en fonction de son lieu d'accueil ? Dans ce dernier cas, quelle est la part de l'universalité et quelle est la part à personnaliser ? Et quelle serait la place du récepteur dans le processus de transfert ?

- Quelle est la durée de vie de la technologie par rapport aux besoins du marché ? Est-elle en phase de démarrage, maturité ou extension [780] ? Sa valeur d'usage se détériorera avec l'approche de son extension.

- S'agit-il d'une technologie déjà approuvée ou d'une technologie de pointe susceptible de changements continus ? Une technologie mature et approuvée sera essentiellement déjà écrite sous formes de plans, schémas, spécifications, etc. Une technologie de pointe, peut subir des changements, sera plutôt associée à un savoir tacite, et nécessitera donc un important support humain pour pouvoir être transmise. Et plus la technologie est sophistiquée, plus la part de l'assistance technique humaine sera considérable[781].

- Le transfert sera-t-il mis en forme via un support physique ou une prestation humaine ?

- Quelle est la part des informations commerciales et de gestion qui doivent compléter la technologie lors d'un transfert de maitrise industrielle[782] ?

- Quelles sont la réputation et l'image de marque de la technologie et celles de la société détentrice (si elle est automatiquement associée à la technologie) ?

---

[779] « *L'innovation de rupture suppose un changement radical à la fois du modèle économique ainsi que la structure industrielle, quand l'innovation incrémentale ne suppose ni l'un ni l'autre.* », V. M. Porter, *L'avantage concurrentiel*, Paris : Dunod, 1999.
[780] D. ROUACH, *Management du transfert de technologie*, Paris : PUF, 1999, p. 28.
[781] D. ROUACH, *Management du transfert de technologie*, Paris : PUF, 1999, p. 14.
[782] V. *supra*. n[os] 92 et 93.

- Quel marché représente la technologie ? C'est peut-être l'élément le plus important, à la fois du point de vue du nombre de clients qu'il aurait, mais aussi du point de vue des prix des technologies concurrentes[783].

501. Cette étape permet à chacune des parties de définir un seuil de prix minimum et maximum. Plus tard, lors du processus de négociation, ils arriveront/ou n'arriveront pas à un accord sur un prix définitif.

B. Les objectifs et choix stratégiques du transfert

502. Nous distinguons quatre objectifs pour le transfert international de technologie :

1. L'objectif business

503. L'objectif principal du transféreur est quasiment toujours financier. Un détenteur cède ou concède sa technologie pour percevoir des contreparties financières. Le contrat peut ne pas prévoir une contrepartie pécuniaire immédiate, comme c'est le cas dans certains contrats industriels, mais la finalité reste la même. Lors d'une interview sur CBS en 2013, l'ex-secrétaire d'État américain *Rex Tillerson*, à l'époque président de la compagnie pétrolière *ExxonMobil* était interrogé par *Charlie Rose* qui lui demandait si l'objectif de sa compagnie était de forer (*drill, baby, drill !*). Il a répondu : « *My goal is to make money !* ». L'émetteur peut via un transfert, exploiter un marché qui autrement ne serait pas atteignable par manque de ressources ou pour d'autres raisons. Cela lui permet de générer des revenus supplémentaires en prenant des redevances sur les exploitations réalisées par le récepteur (ventes, utilisations, fabrication, importation, etc.). Il pourra aussi renforcer son image par les produits brevetés mis sur le marché et, par conséquent, augmenter ses recettes financières[784]. Les retombées principales peuvent aussi ne pas venir directement du transfert de technologie, mais de la vente de matériel et des services autour de l'opération[785]. Enfin, le transfert permet au transféreur d'utiliser une main d'œuvre meilleur marché chez le récepteur et ainsi augmenter sa marge de bénéfices[786].

[783] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 168.
[784] INPI, *Préparation à la négociation d'un contrat de licence d'une demande de brevet ou brevet*, p. 4.
[785] D. ROUACH, *Management du transfert de technologie*, Paris : PUF, 1999, p. 126.
[786] H. LESGUILLONS, Lamy contrats internationaux, T. 5, janvier 1987, div. 7, Ann. 030/1-20, § 44.

504. Le récepteur a aussi un objectif financier qui sera souvent réalisé par la voie de son progrès technologique. Ce dernier lui permettrait d'avoir un meilleur positionnement sur son marché. Dans le cadre de contrats de coopération où les intérêts des parties sont alignés, le récepteur peut dans certains cas rembourser l'émetteur par la cession des produits résultants de la coopération, et ainsi amortir, en partie ou en totalité les crédits consentis par le fournisseur (*buy-back*)[787].

2. L'objectif technologique

505. Pour le récepteur, l'objectif technologique joue le rôle principal. Il veut se perfectionner au niveau technique pour mieux exploiter son industrie. Le transfert lui permettra d'éviter les coûts liés à la R&D[788]. C'est autour du besoin du récepteur que se créé le transfert de la technologie.

506. L'émetteur peut aussi avoir un objectif de la même nature[789]. L'implantation de la technologie chez le récepteur, ainsi que le travail réalisé par ce dernier, peuvent déboucher sur des améliorations sur la technologie. L'émetteur peut alors lui aussi bénéficier de ces améliorations quand le récepteur s'engage à les lui communiquer[790].

3. L'objectif prévention d'une contrefaçon

507. Le transfert peut aussi se faire afin d'éviter une action en contrefaçon. Un proverbe répandu en propriété industrielle affirme que le contrefacteur est le premier potentiel preneur de licence ! Une action judiciaire en contrefaçon comporte des incertitudes et il est préférable pour le titulaire de concéder une licence plutôt que d'assigner une personne en contrefaçon. Aussi, pour le récepteur, obtenir une licence lui permets d'éviter les risques et aléas juridiques et commerciaux liés à un conflit avec le titulaire des droits[791].

---

[787] H. LESGUILLONS, Lamy contrats internationaux, T. 5, janvier 1987, div. 7, Ann. 030/1-20, § 44 ; V. *infra.* n^{os} 688 – 695 et 832 – 843.
[788] INPI, *Préparation à la négociation d'un contrat de licence d'une demande de brevet ou brevet*, p. 4.
[789] D. ROUACH, *Management du transfert de technologie*, Paris : PUF, 1999, p. 12.
[790] V. *infra.* n^{os} 700 – 719 et 844 – 863.
[791] INPI, *Préparation à la négociation d'un contrat de licence d'une demande de brevet ou brevet*, p. 4.

4. Les objectifs sociaux et sociétales

508. Les récepteurs dans le cadre des grands transferts internationaux sont souvent les États et les sociétés étatiques. Dans l'optique de mettre en avant les intérêts publics, ces récepteurs privilégient les objectifs sociaux et sociétaux. Ces intérêts peuvent aussi être imposés à l'émetteur[792]. Ce dernier peut aussi avoir de son plein gré des objectifs de ce type. Des actions de cette nature donneront une meilleure image de sa marque dans le marché du pays d'accueil.

§ 2 - Les négociations et la contractualisation

509. Les négociations pour les transferts internationaux de technologie sont parmi les plus complexes et les plus longues[793]. Il faut bien sûr manier l'art de la négociation[794] qui a, en l'occurrence, une dimension interculturelle, mais aussi avoir une connaissance suffisante sur la technologie objet du transfert. Or, il n'y a pas un même niveau de connaissance technologique entre le détenteur de la technologie et son futur récepteur. Aussi, les personnes chargées des négociations (dirigeants-décideurs et ingénieurs-techniciens) chez les deux parties n'ont pas les mêmes niveaux d'informations techniques[795].

A. Le cadre de la négociation

510. Les négociations de transfert international de technologie commencent souvent par une déclaration d'intérêt de la part de l'une des parties qui prend le format d'une « *Letter of Interest* » (LoI). Si la partie réceptrice de la lettre est également intéressée, des rencontres sont organisées entre les décideurs. Ces derniers peuvent alors se mettre d'accord sur les principes généraux de la coopération. Ces principes généraux font l'objet d'un accord précontractuel intitulé « *Memorandum of Understanding* » (MoU) ou *term sheet*[796]. Cet

[792] V. *infra*. n^os^ 607 – 619.
[793] Pour une transaction courante de transfert, il peut fort bien falloir au moins six mois, voire deux ou trois ans pour les négociations et l'élaboration des documents juridiques. V. OMPI, *Guide sur les licences pour les pays en développement*, Genève, 1977, n° 101.
[794] Sur la négociation, v. M. NEALE T. LYS, *Getting (More of) What You Want*, Londres : Basic books, 2015.
[795] M. BERCOFF, *L'art de négocier avec la méthode Harvard*, Paris : Eyrolles, 2014, p. 183.
[796] D'autres appellations sont également employés pour qualifier ce document : accord de principe, avant-contrat, accord-cadre, accord temporaire, contrat partiel, protocole d'accord, promesse et pacte de préférence.

accord prévoit les obligations des parties durant la période de négociation jusqu'à la signature du contrat final[797]. Il a une durée déterminée et peut prévoir les clauses suivantes[798] :

- 511. La confidentialité des négociations : les parties pourraient être prohibées de divulguer la tenue même des négociations.

- 512. La confidentialité sur la technologie : les négociations peuvent ne pas déboucher sur un contrat final et les technologies non brevetées n'ont valeur que si elles sont gardées secrètes[799]. Il faut donc prévoir que les informations techniques divulguées au cours des négociations restent secrètes et non-exploitées si les négociations n'aboutissent pas[800].

- 513. La confidentialité des informations non techniques : les parties ne pourraient pas divulguer auprès des tiers les informations commerciales et de gestion acquises dans le courant des négociations.

- 514. L'exclusivité : chacune des parties peut s'engager à ne pas négocier et/ou contractualiser avec des tiers sur le même projet.

- 515. Des conditions financières : dans les grands contrats industriels, l'entrepreneur (qui joue le rôle de l'émetteur) peut devoir effectuer (ou faire effectuer par une société d'ingénierie) des « études de faisabilité » pour étudier les risques[801] et la viabilité technique et économique du projet. Le MoU peut prévoir le paiement de la totalité ou une partie de ces études par le maitre de l'ouvrage. Le MoU peut aussi contenir d'autres stipulations financières comme le paiement des frais liés aux brevets ou le

---

Pour plus de développements, v. E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 40.

[797] Ce déroulé concerne les négociations « de gré à gré » et n'est pas identique au processus suivi lors des « appels d'offre ».

[798] V. J.-M. LONCLE, J.-Y. TROCHON, « La phase de pourparlers dans les contrats internationaux », *R.D.A.I.*, 1997, n° 1, pp. 3-37.

[799] V. *supra.* n° 66.

[800] N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2016, p. 32 ; J. SCHMIDT-SZALEWSKI, « La période précontractuelle en droit français », *R.I.D.C.*, 1990, 42-2, pp. 545-566.

[801] D. ROUACH, *Management du transfert de technologie*, Paris : PUF, 1999, p. 2.

paiement d'une somme forfaitaire en contrepartie du caractère exclusif des négociations[802].

- 516. Le planning prévisionnel des négociations.

- 517. La rupture des négociations : les parties peuvent prévoir que chacune d'entre elles puisse mettre fin aux négociations à tout moment et sans conséquence[803].

B. Les sujets en négociation

518. Tout au long de la période prévue par le MoU (cette durée est souvent renouvelable.), les parties doivent se mettre d'accord sur un certain nombre de sujets[804] :

- 519. La délimitation de la technologie et les besoins concrets du destinataire : les parties devront se mettre d'accord sur l'étendue de la technologie objet du transfert[805].

- 520. La protection des technologies : cela se fera en fonction de la nature des technologies en jeu, la stratégie de protection du détenteur et les possibilités de protection proposées dans le régime juridique du pays d'accueil[806].

- 521. La et les méthodes de transfert de technologie en fonction du type de coopération envisagé : la cession de brevet, la concession de licence de brevet, la communication de savoir-faire et la formation[807].

- 522. Les véhicules de transfert de technologie : transmission de documents, schémas et plan, formation du personnel dans les locaux de l'émetteur et/ou du récepteur[808].

[802] E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 61.
[803] Cela n'ira pas exonérer, en cas d'applicabilité du droit français, la responsabilité extracontractuelle d'une partie de négocier en bonne foi en vertu de l'article 1112 du C. civ.
[804] V. *infra*. n^os^ 626 – 897.
[805] V. *infra*. n^os^ 838, 839 et 875 – 880.
[806] V. *supra*. n^os^ 420 – 441.
[807] V. *supra*. n^os^. 865 - 883.
[808] V. *supra*. n^os^ 858 - 864.

- 523. L'assistance technique pour la maintenance, la réparation et les améliorations techniques.

- 524. L'état des éventuelles améliorations techniques apportées par le destinataire[809].

- 525. Le prix : il peut s'agir du prix de la technologie elle-même dans le cadre d'une cession, celui de sa location dans le cadre d'une licence ou celui d'un service dans le cadre d'une formation. Ce prix peut être la totalité du prix du contrat ou bien une partie d'un ensemble de prestations et de ventes dans le cadre d'un contrat complexe de réalisation d'ensemble industriel par exemple[810].

- 526. La compensation et la structure de financement : en fonction de la coopération en jeu, les parties se mettent d'accord sur le moyen de financement du projet et la compensation de l'entrepreneur.

527. **Le pouvoir de négociation des parties.** Les parties n'ont pas forcément les mêmes pouvoirs de négociation. Ce pouvoir dépend de facteurs tels que la taille des entreprises, leur secteur d'activité, l'offre et la demande, etc[811].

528. **La coopération et le *win-win*.** Un contrat de coopération suppose un travail conjoint des parties sur une durée qui peut aller jusqu'à plusieurs dizaines d'années. Lors de l'une des négociations diplomatiques les plus célèbres de l'histoire moderne, la JCPOA[812] ou l'accord sur le nucléaire iranien, le ministre des Affaires étrangères iranien *Mohammad Javad Zarif* disait que seul un accord gagnant-gagnant qui respecterait les intérêts de toutes les parties pourrait durer sur le temps[813]. Tout au long des négociations, les parties devront avoir en tête leurs hiérarchies des intérêts en délimitant des seuils minimaux et maximaux de ce qu'ils souhaitent obtenir d'un accord[814], mais cela ne veut pas dire qu'ils doivent atteindre leur

[809] V. *infra*. n[os] 700 – 719 et 844 – 863.
[810] V. *infra*. n[os] 688 – 695 et 832 – 843.
[811] OMPI, « Aperçu des accords contractuels de transfert de technologie », disponible sur http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/fr/documents/pdf/technology_transfer.pdf, consulté le 18/12/2017.
[812] *Joint Comprehensive Plan of Action*.
[813] Accord qui a un avenir incertain à cet instant.
[814] M. BERCOFF, *L'art de négocier avec la méthode Harvard*, Paris : Eyrolles, 2014, p. 60.

objectif en négligeant les intérêts de leur interlocuteur[815]. En d'autres termes, ils ne doivent pas abuser de leur pouvoir. Un contrat de coopération déséquilibré a moins de chance d'être exécuté par la suite.

C. L'audit du futur cocontractant et de son environnement économique

529. L'une des étapes les plus importantes avant la réalisation d'un transfert international de technologie est l'analyse de son partenaire (**2**) et de son environnement (**1**). Cette analyse devient de plus en plus importante en fonction de la profondeur du transfert. Elle se fait normalement en même temps que les négociations.

1. L'analyse de l'environnement du partenaire potentiel

a. L'analyse par l'émetteur

530. S'il est question d'une cession, le titulaire de la technologie sentira moins le besoin de voir quel sera l'environnement dans lequel sera accueillie sa technologie. Le seul risque pour lui serait que son image se détériore si l'écosystème d'accueil est médiocre. Dans les autres cas~~,~~ par lesquels une coopération est créée entre les parties, l'émetteur à tout intérêt à faire attention à la destination de ses connaissances techniques.

531. **Le pays d'accueil de la technologie.** La technologie peut courir plusieurs risques en fonction de son pays de destination. Le premier de ces risques est le risque légal. Il faut d'abord voir si la technologie est brevetable dans ce pays, et le cas échant, déposer un brevet dans le territoire. Aussi, quel degré de protection[816] pourrait-il avoir par le secret[817] ? Comment le droit local protège-t-il les transferts internationaux de technologie, et le régime juridique les reconnait-il comme un investissement étranger[818] ? Le droit des sociétés prévoit-il des structures spécifiques pour les acteurs étrangers ? Qu'en est-il du droit du travail ?

[815] P. LE TOURNEAU, *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 40.
[816] V. *supra*. n^os^ 357 – 419.
[817] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 22.
[818] V. *infra*. n^o^ 589.

Existe-t-il des réglementations particulières vis-à-vis des travailleurs étrangers ? Et surtout, quels sont les moyens à disposition pour faire appliquer les contrats ?

532. D'autres types de risques sont également à évaluer, tel que le risque politique. L'État est-il stable ? Le pouvoir judiciaire est-il fonctionnel ? Il faut de plus voir quelle est la situation économique et financière du territoire[819]. Ce qui nous amènera sur les possibilités du financement du transfert international de la technologie. Ainsi, quels sont les coûts des facteurs déterminants dans le processus de transfert comme les ressources humaines et les matières premières ? Pour finir il pourrait aussi être pertinent d'évaluer les risques écologiques et environnementaux. Moins le pays d'accueil est développé, plus le risque du transfert peut être élevé[820].

533. **Le marché.** Outre, l'analyse de l'environnement du pays d'accueil de la technologie, l'émetteur doit aussi étudier le marché dans lequel la technologie est susceptible d'intervenir[821]. Il faut voir quelle est la dimension du marché, ses segmentations, les canaux de distribution, les perspectives de croissance et surtout la concurrence. Quels sont les produits et procédés technologiques concurrentes ? Il est essentiel pour l'émetteur d'effectuer une véritable étude de marché pour ne pas sur ou sous-estimer le marché dans lequel il souhaite s'aventurer[822].

b. L'analyse par le récepteur

534. Le récepteur de son côté a moins à s'informer sur le pays du transféreur. Il doit en revanche effectuer des recherches sur les autres technologies présentes dans le monde et leurs prix et conditions respectives. Ainsi, il sera en mesure, au cours des négociations, de mettre en compétition (au cours d'un appel d'offre ou pas) les différents protagonistes pour acquérir les meilleurs technologie/prix possible[823].

[819] J.-M. LONCLE, « Grands projets d'infrastructures : le montage Build, Operate, Transfer (BOT) », *R.D.A.I.*, 1997, n° 8, pp. 945-965, p. spéc. 952.
[820] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 59.
[821] D. ROUACH, *Management du transfert de technologie*, Paris : PUF, 1999, p. 39.
[822] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 174.
[823] *The good value*.

535. Ainsi, le récepteur doit avoir une vraie analyse de son propre marché. Souvent, les pays en voie de développement acquièrent des technologies modernes, sans avoir en face un marché suffisamment grand et/ou mature pour amortir l'investissement[824]. Ce qui aboutit alors à un manque de rentabilité pour un transfert coûteux.

2. L'analyse du partenaire potentiel : la *due diligence*

536. Avant de travailler avec un partenaire, il faut le connaître. Avant d'entamer une coopération industrielle qui peut durer plusieurs années, chacun des acteurs doit avoir une connaissance suffisante de son interlocuteur.

a. L'analyse du récepteur par l'émetteur

537. Le détenteur de la technologie aura trois aspects à analyser chez son interlocuteur :

- 538. Premièrement, quel est son niveau technique et de spécialisation ? A-t-il la possibilité d'exploiter dans de bonnes conditions la technologie qui lui sera transférée ? Sinon, quel est le degré d'expertise qui lui manque ? A-t-il les infrastructures nécessaires pour accueillir la technologie ?

- 539. Deuxièmement, quel est son positionnement sur le marché ? Quel est son degré d'expertise sur la commercialisation au sein de son propre écosystème ? A-t-il l'intention de faire profiter le détenteur de sa position privilégiée ? Et, surtout quelles sont les chances qu'il lui fasse un jour concurrence[825] ?

- 540. Troisièmement, à quels stades se trouvent sa qualité économique et sa situation financière ? A-t-il les moyens financiers pour assurer ses obligations contractuelles[826]? Si ce n'est pas le cas, d'autres facteurs comme les compétences techniques et commerciales des parties, les dimensions du marché et les

[824] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 174.
[825] L'effet boomerang, v. *infra*. n° 584.
[826] D. ROUACH, *Management du transfert de technologie*, Paris : PUF, 1999, p. 18.

réglementations favorables à l'investissement pourraient compenser ce manque de moyens financiers.

b. L'analyse de l'émetteur par le récepteur

541. Le récepteur doit de son côté étudier des qualités semblables chez l'émetteur : ses capacités techniques, humaines et logistiques et son expérience dans le transfert international de technologie, ses compétences commerciales et de gestion et ses capacités financières (ou ses capacités à trouver des financements).

§ 3 - La réalisation opérationnelle et le suivi

A. La réalisation du transfert

542. Une fois le contrat signé, et à partir de sa prise d'effet, les parties doivent exécuter la coopération. En fonction du type de coopération et de transfert de technologie, l'opération sera différente. Dans le cadre d'une cession ou d'une licence de brevet, le récepteur aura le droit d'exploiter la technologie dans les limites du contrat. S'il est question de savoir-faire, les informations seront communiquées par les voies énumérées précédemment. Dans les contrats plus complexes, le détenteur devra personnaliser la technologie initiale pour l'adapter aux conditions locales[827]. Quand il est question de formation, le lieu adapté sera préparé (s'il le faut) et les ingénieurs/techniciens du client seront accueillis dans les conditions réelles pour acquérir les compétences nécessaires. Le récepteur devra de son côté payer le prix de la technologie (quand le contrat a prévu une telle récompense) selon les jalons indiqués tout en préparant les conditions requises pour l'intégration efficace de la technologie[828]. Les parties devront aussi tenir leurs autres obligations sur la durée du transfert, comme la maintenance et la communication d'éventuelles améliorations techniques[829].

B. Le suivi du transfert

[827] D. ROUACH, *Management du transfert de technologie*, Paris : PUF, 1999, p. 47.
[828] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 50.
[829] V. *infra*. n[os] 700 - 719 et 844 - 863.

543. Dans les grands contrats industriels, chacune des parties désigne des personnes dans sa structure qui seraient chargées du suivi de la réalisation du projet. Cela peut être le chef de projet ou d'autres cadres intermédiaires[830]. Cependant, il se peut que les parties soient en désaccord sur la réalisation d'une partie ou la totalité du transfert. Et, si le différent n'est pas géré à l'amiable, il peut aller devant les tribunaux arbitraux et étatiques. Les juges vont ensuite désigner un expert technique pour analyser la situation, et ce souvent (dans les faits) longtemps après que le problème technique ait été soulevé. Pour ne pas avoir à faire cette démarche, les plus créatifs des juristes prévoient une clause dans le contrat par laquelle les parties se mettent d'accord sur la désignation d'experts techniques auxquels seront soumis sans retard les désaccords d'ordre technologique qui pourraient survenir dans la durée de la coopération[831]. Ces experts peuvent avoir le pouvoir de trancher définitivement ou avoir leur avis comme élément qui pèserait dans toute résolution de conflit ultérieur[832]. Dans le premier cas, ils ne sont pas qualifiés d'arbitre, car ne tranchent pas un litige, mais de mandataires communs des parties[833].

[830] *Middle manager*.
[831] H. LESGUILLONS, *Lamy contrats internationaux*, T. 5, jan. 1987, div. 7, Annexe 040/2-41, § 142.
[832] H. LESGUILLONS, *Lamy contrats internationaux*, T. 5, janvier 1987, div. 7, Annexe 040/2-41, § 143.
[833] V. C. SERAGLINI, « Synthèse – Arbitrage international : notions », *Encyclopédies*, Lexis360, 2016.

Conclusion du Chapitre

544. Le transfert de technologie peut se faire à travers un véhicule matériel comme une machine, des outils ou un document, ou bien via un ensemble de prestations humaines. Un transfert effectif de technologie demande souvent une combinaison de ces deux formes.

545. Nous avons identifié quatre (4) méthodes par lesquelles le transfert de technologie peut prendre effet : la cession de la propriété de la technologie (la cession de brevet), l'autorisation de l'exploitation de la technologie (la licence de brevet), l'octroi de la possibilité de l'exploitation de la technologie (la communication de savoir-faire) et la formation (des connaissances techniques brevetées, non brevetées et appartenant au domaine public). Ces différentes méthodes peuvent s'appliquer individuellement ou en combiné.

546. Le processus de transfert international de technologie est complexe et chronophage. Les parties au transfert, en fonction de leurs objectifs respectifs - qui peuvent être d'ordre business, technologique, social et sociétal ou bien pour la prévention d'une contrefaçon - vont en amont d'un transfert, étudier et délimiter chacune, la technologie qu'elles souhaitent transférer ou acquérir. Les parties vont par la suite rentrer en négociation dans l'optique d'atteindre un accord final. Les négociations sont souvent encadrées par des documents type MoU ou *term sheet*. Pendant ce temps, chacune des parties va aussi procéder à un audit sur son potentiel futur cocontractant ainsi que de son environnement économique et technologique. Si un accord est obtenu entre les parties et un contrat est signé, les parties vont procéder à son exécution. En fonction de la complexité du transfert, son exécution fera l'objet de contrôles de la part de chacun des cocontractants.

CHAPITRE II
LES TRANSFERTS INTERNATIONAUX DE TECHNOLOGIE ET LEUR CONFORMITÉ VIS-A-VIS DES DISPOSITIONS IMPERATIVES

547. La liberté contractuelle est un principe de base dans le contexte du commerce international [834]. Les acteurs internationaux sont habituellement considérés comme des *sophisticaded players* et ne méritent pas de protection particulière[835]. Néanmoins, les parties doivent respecter les dispositions impératives [836] d'ordre national ou international qui pourraient s'imposer à leur accord[837]. Ces dispositions peuvent être les lois de police[838] ou les contraintes liées à l'ordre public économique[839]. Parmi ces dispositions, nous pouvons citer les règles fiscales (règles nationales et conventions de double imposition) ou de contrôle des changes, mais les plus fréquentes restent celles qui touchent au droit de la concurrence[840] (**Section I**). Les transferts internationaux de technologie peuvent aussi être encadrés par les dispositions qui touchent aux investissements étrangers (et à l'export de la technologie[841]) (**Section II**)[842]. Ces questions seront analysées après avoir étudié la loi applicable et la juridiction compétente au transfert (**Section préliminaire**).

[834] V. art. 1.1 comm. 1, Principes Unidroit 2016.
[835] P. LE TOURNEAU, *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 85.
[836] *Mandatory rules.*
[837] V. ICC Model International Technology Transfer Contract, 2009, p. 14.
[838] V. P. MAYER, « Lois de Police », *Rép. intern,* 2009.
[839] J. SCHMIDT-SZALEWSKI, J.-L. PIERRE, *Droit de la propriété industrielle*, Paris : Litec, 2009, p. 446.
[840] R. FABRE, L. SERSIRON, « Contrat de licence de savoir-faire », *JCl. Brevets,* Fasc. 4710, mars 2019, n° 47.
[841] *Lamy contrats internationaux*, T. 5, juin 2005, div. 7, art. 424.
[842] A part la *hard law*, les parties des transferts internationaux de technologies sont aussi encouragées à respecter la *soft law*, qui se traduit notamment à travers certains dispositifs mis en place par l'OMPI, la CNUCED ou l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ci-après ONUDI), qui ont comme objectif, à travers des normes générales, des règles équitables et des codes de conduite, d'équilibrer les forces dans un accord international de transfert de technologie. V. H. LESGUILLONS, *Lamy contrats internationaux*, T. 5, juin 2005, div. 7, art. 401.

Section préliminaire – Les règles substantielles et la juridiction compétente

548. La détermination de la loi applicable au contrat et à la juridiction peut se faire par les parties ou par les juges[843]. Dans la quasi-totalité des contrats du commerce international les parties désignent la loi applicable au sein du contrat et ne laissent pas ce choix aux juges. Notre analyse se portera alors plutôt sur la loi applicable lorsqu'elle est désignée par les parties sans aborder les questions de conflit de loi[844] (**§ 1**). Nous compléterons cette section avec une étude du choix de la juridiction compétente (**§ 2**)[845].

§ 1 - La loi applicable au contrat

549. La loi dite d'« autonomie » reconnue par les droits étatiques[846], permet aux parties (en France depuis 1910[847]) d'indiquer la loi à laquelle elles entendent soumettre le contrat. Elle peuvent choisir la loi d'un des pays ayant un lien avec le contrat : celui du l'établissement de l'une des parties, celui du lieu de l'exécution du contrat ou celui dont les juridictions sont compétentes pour trancher les litiges nés de l'accord[848]. Il faut, néanmoins, prendre en considération, que le choix d'une loi applicable au contrat ne va pas libérer les parties de se soumettre à l'application de lois de police et d'ordre public[849].

550. Comme nous l'avons vu, les propriétés industrielles sont uniquement protégées dans le territoire (pays ou ensemble de pays dans le cadre des brevets européens) où leur dépôt à été effectué[850]. La loi la plus adaptée à désigner est alors souvent celle-ci.

---

[843] Art. 3 et 4, Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome 1).
[844] Pour des sentences arbitrales qui traitent le conflit de lois dans les contrats de licence de brevet et de communication de savoir-faire, v. ICC, octobre 1993, sentence intermédiaire dans l'affaire 5314, ICC Digital Library, Bull. de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, vol. 4, n° 2 (extraits). V. aussi ICC, 1988, sentence intermédiaire dans l'affaire 5314, Bull. de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, vol. 4, n° 2, 1993 (extraits).
[845] Pour une analyse des conflits de lois et de juridictions dans le contexte des contrats qui touchent à la propriété intellectuelle, v. N. BINCTIN, Droit de la propriété intellectuelle, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2016, p. 598.
[846] C. SERAGLINI, « Synthèse – Arbitrage international : instance arbitrale », *Encyclopédies*, Lexis360, 2016, spéc. § 79.
[847] Civ., 5 décembre 1910, *American Trading*.
[848] J. SCHMIDT-SZALEWSKI, J.-L. PIERRE, *Droit de la propriété industrielle*, Paris : Litec, 2009, p. 445.
[849] V. art. 3§3, Rome I, V. également M. PONSARD, M. MARCINKOWSKI, « De certaines problématiques liées à la franchise internationale », *AJCA*, 2015, n° 6, p. 252.
[850] V. *supra*. nº 259.

551. **Choix des règles a-nationales.** La Chambre de Commerce Internationale (ci-après CCI) à travers ces contrats modèles[851], propose une clause (assez complexe) de loi applicable qui se réfère à trois corpus de règles :

- les règles et principes du droit généralement reconnu dans le commerce international comme applicable aux contrats internationaux ;
- les usages du commerce,
- et les principes d'UNIDROIT[852] relatifs aux contrats du commerce international[853].

Pourtant, selon les statistiques de la CCI (publiées chaque année dans le Bulletin de la Cour Internationale d'arbitrage de la CCI), la quasi-majorité des opérateurs économiques du commerce international optent pour le choix d'une loi étatique et les règles a-nationales ne sont que rarement choisies[854]. Face à la complexité des coopérations internationales, les parties essayent de déterminer d'une manière détaillée leurs rapports réciproques de droit privé[855]. Quant aux questions non réglées dans le contrat, il est peu évident de prédire des règles supplétives éventuellement applicables de provenance a-nationale. L'expérience prouve, comme dans le fameux contrat du tunnel sous la Manche, que la référence à des principes communs est souvent difficile à mettre en œuvre. Dans ce cas, le droit applicable se résumait aux principes communs entre le droit anglais et le droit français, sans qu'aucun principe commun n'ait jamais pu été identifié avec certitude[856].

---

[851] Parmi ces contrats modèles nous pouvons citer la *ICC Model Transfer of Technology Contract*, la *ICC Model International Trademark Licence* ou la *ICC Model International Franchising Contract*.

[852] Selon le préambule des Principes d'UNIDROIT, ces principes « *énoncent des règles générales propres à régir les contrats du commerce international. Ils s'appliquent lorsque les parties acceptent d'y soumettre leur contrat. Ils peuvent s'appliquer lorsque les parties acceptent que leur contrat soit régi par les principes généraux du droit, la lex mercatoria ou autre formule similaire. Ils peuvent s'appliquer lorsque les parties n'ont pas choisi une loi particulière devant régir leur contrat. Ils peuvent être utilisés afin d'interpréter ou de compléter d'autres instruments du droit international uniforme. Ils peuvent être utilisés afin d'interpréter ou de compléter le droit national* ». Ces principes veulent uniformiser le droit relatif aux contrats de commerce international. Ils ne sont pas toujours utilisés par les cocontractants mais les arbitres recourent souvent à ce type d'usages. V. P. LE TOURNEAU, *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 100.

[853] G. CUNIBERTI, « La *Lex Mercatoria* au XXIè siècle : Une analyse empirique et économique », *JDI*, 2016, n° 3, pp. 765-780, spéc. p. 776.

[854] V. G. CUNIBERTI, « La *Lex Mercatoria* au XXIè siècle : Une analyse empirique et économique », *JDI*, 2016, n° 3, pp. 765-780, p. spéc. 768.

[855] H. LESGUILLONS, *Lamy contrats internationaux*, T. 5, juin 2005, div. 7, ann. 030/1-26, § 59.

[856] V. B. DE CAZALET, *« Les modèles de contrat clé en main de la Chambre de Commerce Internationale et leur positionnement par rapport aux contrats FIDIC : contrat de fourniture clé en main d'unité industrielle (2003) et contrat clé en main pour grand projet (2008) »*, *RDAI / IBLJ*, n°1, 2011, pp. 1-40, p. spéc.11. Cela est différent quand nous avons affaire à des conventions internationales de droit uniforme telles que celles qui

552. **La désignation de plusieurs lois.** Les parties peuvent aussi, en théorie, choisir plusieurs lois pour gouverner leur contrat[857]. À titre d'exemple, le contrat pourrait être dans son ensemble soumis à la loi du lieu d'établissement du transféreur, mais des questions particulières telles que l'obligation de garantie ou la validité du titre pourraient être soumises à la loi du lieu d'exécution[858]. Ce mécanisme est néanmoins très peu utilisé dans la pratique, à cause des difficultés qu'il peut engendrer à l'exception des ensembles contractuels où les praticiens peuvent opter pour différentes lois applicables.

553. Le choix de la loi applicable s'effectue souvent en fonction des avantages qu'elle représente. Avoir un droit attractif vis-à-vis des acteurs du commerce international a pour les États des avantages en matière d'investissement étranger qui peuvent être récoltés[859]. De ce fait, il existe une véritable concurrence des droits et donc un marché de la loi qualifié de « *law shopping* »[860].

§ 2 - La juridiction compétente

554. Des conflits peuvent naître durant l'exécution d'un contrat de coopération. Cela ne veut pas dire que les parties devront toujours passer devant une juridiction pour les régler. C'est pourquoi il est fréquent dans les contrats de coopération industrielle de prévoir un bureau paritaire des règlements des litiges et des réclamations (baptisé dans les contrats Fidic de *Dispute adjustication board*) qui opère avant que l'une ou l'autre des parties ne recoure à une juridiction[861].

---

interviennent en matière de transports, ou la Convention de Vienne sur les ventes internationales de marchandises du 11 avril 1980. Ces conventions s'appliquent soit lorsque leurs conditions d'application objectives sont réunies, soit sur la base du choix des parties, ou parce qu'elles sont intégrées à la *lex contractus* désignée par les parties. V. J.-M. JACQUET, S. SANA-CHAILLÉ DE NÉRÉ, « Synthèse - Contrats internationaux », *Encyclopédies*, Lexis360, 2018, spéc. § 6.

[857] Art. 3 1 Rome 1.

[858] J. SCHMIDT-SZALEWSKI, J.-L. PIERRE, *Droit de la propriété industrielle*, Paris : Litec, 2009, p. 446.

[859] On peut citer à titre d'exemple le dispositif « *Choose* France » du président Emmanuel Macron.

[860] P. LE TOURNEAU, *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 103.

[861] H. LESGUILLONS, *Lamy contrats internationaux*, T. 5, juin 2005, div. 7, art. 705.

555. Quant à la juridiction compétente, l'arbitrage est le mode habituel de résolution des litiges du commerce international[862]. Plus de 90 % des contrats internationaux contiennent une clause compromissoire[863]. L'arbitrage est « *un mode de résolution des litiges par lequel les parties décident, d'un commun accord, de soustraire l'examen de leur litige aux juridictions étatiques et d'en confier le règlement définitif à une ou plusieurs personnes privées qu'elles choisissent à cet effet et investies, pour la circonstance, de la mission de juger* »[864]. L'arbitrage est une justice de luxe[865]. Elle a des coûts élevés par rapport à la justice étatique qui est souvent gratuite, mais est plus rapide et bénéficie d'une organisation très flexible, justement qualifiée de « sur mesure »[866]. La confidentialité est un autre des avantages de cette justice privée[867]. Cette qualité est notamment primordiale pour les contrats qui touchent aux secrets d'affaires.

556. **Le droit applicable à la procédure arbitrale.** Comme pour le choix de la loi applicable au contrat, les parties bénéficient d'une grande liberté quant au choix du droit applicable à la procédure arbitrale[868]. Trois possibilités se présentent alors à elles :

- Fixer elles-mêmes les règles de procédure : elles peuvent élaborer de toute pièce les règles de procédure applicable à l'arbitrage. Ce choix est assez compliqué à mettre en place et est très peu appliqué par les praticiens du commerce international.

- Se référer à un règlement de procédure : elles peuvent adopter un ensemble de règles préexistantes. Ce dernier peut être une loi de procédure étatique, mais est plus souvent un règlement d'arbitrage. Dans l'arbitrage institutionnel les parties sont censées adopter le règlement de l'institution qu'elles ont choisie. Il peut alors s'agir de celui

[862] C. SERAGLINI, « Synthèse – Arbitrage international : notions », *Encyclopédies*, Lexis360, 2016, spéc. § 1.
[863] P. LE TOURNEAU, *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 104.
[864] C. SERAGLINI, « Synthèse – Arbitrage international : notions », *Encyclopédies*, Lexis360, 2016, spéc. § 2.
[865] C. SERAGLINI, « Synthèse – Arbitrage international : notions », *Encyclopédies*, Lexis360, 2016, spéc. § 20.
[866] C. SERAGLINI, « Synthèse – Arbitrage international : notions », *Encyclopédies*, Lexis360, 2016, spéc. § 21.
[867] C. SERAGLINI, « Synthèse – Arbitrage international : notions », *Encyclopédies*, Lexis360, 2016, spéc. § 22.
[868] Il faut prendre en considération que la seule limite au choix de la loi applicable à la juridiction, comme à celle applicable au fond de l'éventuel litige, est la contrariété de celle-ci à l'ordre public international ou le respect nécessaire des lois de police. V. C. SERAGLINI, « Synthèse – Arbitrage international : instance arbitrale », Encyclopédies, Lexis360, 2016, spéc. § 80.

du Centre de Médiation et d'Arbitrage de l'OMPI (créé en 1994[869]), de la CCI ou du Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (ci-après CIRDI) (créé par la convention de Washington de 1965)[870]. Pour ce qui est de l'arbitrage *ad hoc*, les parties peuvent tout à fait se référer à un règlement d'arbitrage et notamment à celui de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (ci-après CNUDCI).

- S'en remettre au tribunal arbitral pour déterminer les règles : si les parties n'ont rien prévu, ou ont directement donné le pouvoir au tribunal arbitral de déterminer le droit applicable à la procédure, les arbitres (ou l'arbitre) pourront soit eux-mêmes fixer les règles de procédure, soit se référer à un règlement d'arbitrage ou bien d'autres règles de procédures préexistantes[871].

557. **L'arbitrabilité des litiges en matière de technologie.** L'arbitrabilité des litiges en matière de propriété intellectuelle a été très commentée par la doctrine française[872] et internationale[873]. La jurisprudence française reconnaît la compétence du tribunal arbitral à

[869] V. OMPI, Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI, *Guide de l'Arbitrage de l'OMPI* ; I. DE CASTRO, C. SPENCER, « L'expérience du centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) », *Revue de l'arbitrage*, 2014, n° 2, pp. 355-373.
[870] P. LE TOURNEAU, *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 104.
[871] C. SERAGLINI, « Synthèse – Arbitrage international : notions », *Encyclopédies*, Lexis360, 2016, spéc. § 22.
[872] V. J. DE WERA, « L'arbitrage des litiges internationaux de propriété intellectuelle : la nécessité de réfléchir au-delà de la question de la (non-) arbitrabilité », *RDAI/IBLJ*, n°3, 2012, pp. 229-317 ; B. HANOTIAU, « L'arbitrabilité des litiges de propriété intellectuelle : une analyse comparative », *ASA Bulletin*, vol. 21, n° 1, 2003, pp. 3-15 ; T. GOLOUBTCHIKOVA-ERNST, « L'Arbitrabilité de la propriété intellectuelle dans l'arbitrage commercial international », mémoire sous la direction de M. GORÉ, soutenu en 2011 à l'Université Panthéon-Assas ; F. PERRET, « Arbitrage et propriété intellectuelle : le contentieux de l'annulation du titre », *Revue de l'arbitrage*, n° 2, 2014, pp. 303-318 ; T. AZZI, « Arbitrabilité et validité du titre en droit français », *Revue de l'arbitrage*, n° 2, 2014, pp. 319-329 ; J-B. RACINE, « Arbitrage et contentieux de l'exploitation contractuelle des droits de propriété industrielle », *Revue de l'arbitrage*, n° 2, 2014, pp. 287-302 ; J. RAYNARD, « Arbitrage et Propriété Intellectuelle », *Revue de l'arbitrage*, n° 2, 2014, pp. 267-277.
[873] V. G. BENTON, R. ROGERS, « The Arbitration of International Technology - Disputes Under the English Arbitration Act 1996 », *Arbitration International*, vol. 13, n° 4, 1 décembre 1997, pp. 361-374 ; J-M. BOBAN, « International Arbitration And Technology Transfer Disputes », mémoire sous la direction de A. KATZ, soutenue en 2012 à l'Université de Toronto ; D. CARON, « The World of Intellectual Property and the Decision to Arbitrate », *Arbitration International*, vol. 19, n° 4, 2003, pp. 441-449 ; F. DESSEMONTET, « Intellectual property and arbitration », *Mélanges en l'honneur de Alberto Bercovitz*, Grupo, 2005,; E. FORTUNET, « Arbitrability of Intellectual Property Disputes in France », *Arbitration International*, vol. 26, n° 2, LCAI, 2010, pp. 281-299 ; S. THEURICH, « Designing Tailored Alternative Dispute Resolution in Intellectual Property: The Experience of WIPO », *TDM*, mars 2011, pp. 175-193 ; R. GARCIA, « Arbitration and Intellectual Property », *TDM*, vol. 6, décembre 2009, pp. 1-19. Pour les sentences sur l'arbitrabilité, v. ICC, mai 1994, sentence finale dans l'affaire 6036, ICC Digital Library, Bull. de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, vol. 5, n° 1 (extraits) ; ICC, octobre 1993, sentence intermédiaire dans l'affaire 6097 ; ICC Digital Library, Bull. de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, vol. 4, n° 2 (extraits) ; ICC, 1994, sentence intermédiaire

statuer sur les litiges portant sur les contrats relatifs à l'exploitation des droits de propriété industrielle[874] (qu'il s'agisse d'interprétation ou d'exécution du contrat[875]). Le droit français admet aussi la possibilité pour l'arbitre de se prononcer sur les suites de l'invalidité d'un titre de propriété industrielle. Cela n'est pas le cas sur la question de la validité du titre[876] car la décision sur la valeur d'un titre conféré par l'autorité publique peut intéresser les tiers et doit être réservée à la justice étatique. La décision judiciaire d'annulation d'un brevet a, d'après l'article L. 613-27 du CPI, un « effet absolu » (*erga omnes*), ce qui n'est pas le cas pour une sentence arbitrale en raison de son origine conventionnelle[877] (*inter partes*)[878]. Les droits allemand, britannique, néerlandais et australien vont dans le même sens que le droit français tandis que les droits belge, suisse et même américain vont jusqu'à donner la possibilité à une décision arbitrale d'annuler un titre de propriété industrielle, d'avoir un effet *erga omnes*[879].

558. En ce qui concerne les savoir-faire, n'étant pas protégés par un titre de propriété intellectuelle[880], la question de l'arbitrabilité et son éventuelle interdiction ne se posent pas[881].

559. **Les autres modes de résolution des conflits.** Outre la justice étatique et l'arbitrage, d'autres modes de résolution de conflits sont pratiqués par les acteurs du commerce

---

dans l'affaire 6709 ; ICC Digital Library, Bull. de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, vol. 5, n° 1 (extraits) ; ICC, octobre 1993, sentence finale dans l'affaire 5480 ; ICC Digital Library, Bull. de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, vol. 4, n° 2 (extraits) ; ICC, 1998, sentence intermédiaire dans l'affaire 9787, KluwerArbitration.

[874] V. P. VÉRON, « Le contentieux de l'exploitation contractuelle des droit de propriété industrielle, terrain conquis pour l'arbitrage », *Revue de l'arbitrage*, n° 2, 2014, pp. 279-285.

[875] Paris, 24 mars 1994, Sté Deko v. G. Dingler et Sté Meva, *Rev. arb.* 1994, p. 515, note C. JARROSSON.

[876] N. BINCTIN, « Le renouveau du contentieux international de la propriété intellectuelle », *JDI*, 2016, n° 2, pp. 381-407, p. spéc. 382 ; B. AUDIT, L. D'AVOUT, *Droit international privé*, Paris : LGDJ, 2018, n° 883 et s. ; C. NOURISSAT, E. TRÉPPOZ, *Droit international privé et propriété intellectuelle, Nouveau cadre : nouvelles stratégies*, Paris : Lamy, coll. Axe Droit 2010.

[877] D. HASCHER, « Arbitrage du commerce international », *Rép. intern.*, 2017, n° 30.

[878] La jurisprudence admet néanmoins une exception : l'arbitrage est reconnu sur la validité du titre quand cela est débattu de manière incidente et non principale. Cette décision aura un effet *inter partes* et non *erga omnes*. V. M. BLESSING, « Arbitrability of Intellectual Property Disputes », *Arbitration International*, vol. 12, n° 2, 1996, pp. 191-222, p. spéc. 195 ; I. LÉGER, « Sur l'arbitrabilité de la validité d'un titre de propriété intellectuelle », *Le cahier de l'arbitrage*, 2014, n° 1, pp. 73-82.

[879] I. LÉGER, « Sur l'arbitrabilité de la validité d'un titre de propriété intellectuelle », *Le cahier de l'arbitrage*, 2014, n° 1, pp. 73-82. p. spéc. 81 ; M. BLESSING, « Arbitrability of Intellectual Property Disputes », *Arbitration International*, vol. 12, n° 2, 1996, pp. 191-222, p. spéc. 195 ; K. TROLLER, « Intellectual Property Disputes in Arbitration », *The Journal of the Chartered Institute of Arbitrators*, vol. 72, n° 4, novembre 2006, pp. 322-324, p. spéc. 323 ;

[880] V. *infra*. n[os] 378 et 379.

[881] V. également art. 24 du règlement Bruxelles 1 sur la compétence de la juridiction de l'État de l'enregistrement, quant aux contentieux sur la déchéance des droit de propriété intellectuelle, noté par N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2016, p. 615.

international. Les principales sont la médiation (*Alternative Dispute Resolution*) et la convention de procédure participative, inspirée du droit nord-américain[882].

[882] V. P. LE TOURNEAU, *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 117.

Section I - Le droit de la concurrence

560. L'ADPIC dans son article 40 dispose que « *certaines pratiques ou conditions en matière de concession de licences touchant aux droits de propriété intellectuelle qui limitent la concurrence peuvent avoir des effets préjudiciables sur les échanges et entraver le transfert et la diffusion de technologie* » et qu'aucune de ses dispositions ne vont empêcher ses membres « *de spécifier dans leur législation les pratiques ou conditions en matière de concession de licences qui pourront, dans des cas particuliers, constituer un usage abusif de droits de propriété intellectuelle ayant un effet préjudiciable sur la concurrence sur le marché considéré…* ». En Europe comme aux États-Unis [883] les ententes, les accords restrictifs de concurrence et les abus de position dominante sont prohibés. Ainsi, le respect des règles du droit communautaire de la concurrence entre dans la conception française de l'ordre public international dès lors qu'un accord est susceptible de restreindre le jeu de la concurrence au sein de l'Union[884]. Un accord touchant à la technologie, et spécialement s'il contient un transfert de technologie, peut tomber sous les prohibitions du droit européen de la concurrence en matière d'ententes, formulées par la paragraphe 1 de l'article 101 du TFUE : « *Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur …* »[885].

561. Pour ce qui est de l'exclusivité octroyée au droit du brevet, et principalement à la licence, celle-ci ne constitue pas, selon la jurisprudence européenne, par nature, un moyen de restriction du jeu de la concurrence[886]. Toutefois, il est jugé qu'une clause au sein d'un contrat sur brevet, peut tomber sous le coup des règles de concurrence, si elle va au-delà de ce qui est indispensable pour que le droit de brevet remplisse sa fonction essentielle[887].

[883] V. *The Sherma, Antitrust Act*, 1890.
[884] Paris, 16 avril 1996, note C. SERAGLINI, « Synthèse – Arbitrage international : instance arbitrale », *Encyclopédies*, Lexis360, 2016, spéc. § 84.
[885] Sur le lien entre la technologie et la concurrence, v. J. DREXL, R. M. HILTY, L. BOY, C. GODT, B. REMICHE, « Technologie et concurrence », *Mélanges en l'honneur de Hanns Ulrich*, Larcier, 2009.
[886] CJCE, 29 février 1968, *Parke, Davis and Co.*
[887] CJCE, 25 février 1968, *Sirena.*

562. La jurisprudence est la même en matière de savoir-faire. Selon la Cour de justice, le détenteur du savoir-faire doit être à même de communiquer ses informations aux personnes qu'il souhaite et par la même occasion leur apporter une assistance, sans risquer que ce savoir-faire et cette assistance profitent directement ou indirectement à des concurrents[888]. Un tel dispositif ne porte pas atteinte en soi à la concurrence[889].

563. Or, dans l'hypothèse où un accord sur droits liés à la technologie (brevet ou pas) prenne la qualification d'entente au sens du paragraphe 1 de l'article 101 du TFUE, le paragraphe 3 déclare l'interdiction inapplicable quand ce genre d'accords « *contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique* »[890]. La nécessité d'éclaircissement de ce paragraphe a donné lieu à la mise en place de règlements d'exemption de la Commission européenne notamment sur les accords de spécialisation[891], recherche et développement[892] et transfert de technologie[893]. Nous étudions dans cette section les principes du règlement 316/2014 sur des catégories d'accords de transfert de technologie à travers son champ d'application (**§ 1**), ainsi que les conditions qu'il requiert pour l'exemption (**§ 2**)[894].

§ 1 - Le champ d'application du règlement

564. Selon l'article 1 du règlement 316/2014, ce dernier couvre uniquement les accords entre « deux parties » par lesquels l'émetteur de la technologie transmet au preneur le droit de « production de produits contractuels ». Sont alors exclus de son champ tous les accords qui ne remplissent pas ces conditions. Comme nous le voyons plus loin dans ce paragraphe, cela

[888] CJCE, 28 jan. 1986, *Pronuptia*.
[889] A. LACRESSE, R. PIHERY, « Le savoir-faire et le droit de la concurrence », *AJCA*, 2015, p. 355 ; N. BINCTIN, « Savoir faire », *Rép. com.*, 2018, n° 50 et s.
[890] J. PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Paris : LGDJ, T. 2, 2013, p. 650.
[891] Règlement (UE) n° 1218/2010 de la Commission du 14 décembre 2010 relatif à l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'accords de spécialisation.
[892] Règlement (UE) n° 1217/2010 de la Commission du 14 décembre 2010 relatif à l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'accords de recherche et de développement.
[893] Règlement (UE) n° 316/2014 de la Commission du 21 mars 2014 relatif à l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords de transfert de technologie.
[894] Pour une analyse des règlements d'exemption n^{os} 1218/2010 et 1217/2010, v. F. MOREAU, « Restrictions horizontales et concurrence », *Rép. Eu.*, 2015.

ne veut pas dire pour autant que ces accords sont automatiquement interdits par le droit européen.

565. **Les types de transfert de technologie.** Comme nous l'avons vu, le règlement 316/2014, à travers son article 1er, § 1, c, n'inclut que certains types de transfert de technologie, à savoir la concession de licence[895] de droits sur technologie, ainsi que la cession de ces droits « *lorsque le cédant continue de supporter une partie du risque lié à l'exploitation de la technologie* ». Et c'est ce qui différencie cette cession d'une vente classique, car l'accord n'est pas achevé à la transmission des informations, mais le cédant a toujours ses intérêts engagés sur la durée. Ce qui donc le rapproche du concept des contrats de coopérations.

566. **Les transferts de technologies entre deux parties.** Le règlement 316/2014 bénéficie uniquement aux accords de transfert de technologie conclus entre deux entreprises. Les accords multipartites sont donc exclus comme dans les règlements qui ont précédé le 316/2014. Toutefois, l'article 1er § 2, englobe également les entreprises qui sont liées aux deux parties, émettrice et réceptrice de la technologie[896].

567. **Les accords relatifs à la production de produits contractuels.** L'article 1er, § 1, c, prévoit également que l'objet du transfert doit être la production de produits contractuels par le récepteur de la technologie (et/ou de son ou ses sous-traitants dans le cadre d'une concession de licence). Seuls peuvent donc bénéficier de l'exemption, les transferts aux fins de production de biens ou de service[897]. Sont alors exclus du règlement 316/2014 les accords dont l'objet principal est une ou plusieurs autres sortes d'exploitation de la technologie, dont la commercialisation de celle-ci. Toutefois, l'article 2, § 3 du règlement dispose que les accords peuvent être exemptés s'ils contiennent des clauses « *relatives à l'achat de produits par le preneur de licence ou à la concession ou à la cession d'autres droits de propriété intellectuelle ou du savoir-faire au preneur de licence* » à condition que ces clauses soient « *directement liées à la production ou à la vente des produits contractuels* ».

[895] Étant donné que la technologie comprend aussi le savoir-faire, et que ce dernier ne constitue pas une propriété (V. *supra*. nos 378 et 379), le vocable « communication » serait plus adapté quand il s'agit de transfert de savoir-faire.

[896] Pour l'application de l'exemption qui touche aux *patent pool*, v. F. RIEM, « Accords de transfert de technologie », *Rép. eu.* 2017, n° spéc. 67.

[897] F. RIEM, « Accords de transfert de technologie », *Rép. eu.* 2017, n° spéc. 36.

568. **Le sort des accords exclus du règlement.** Les accords qui ne remplissent pas les conditions du règlement 316/2014 sont logiquement exclus de son champ d'application. Toutefois, la Commission européenne revient sur certains accords présentant de grandes similitudes avec les accords entrant dans le champ d'application du règlement, en leur apportant des appréciations particulières pouvant donner lieu à une application par analogie du règlement d'exemption[898]. Il peut s'agir des accords exclus car ils étaient conclus par plus de deux parties ou des accords exclus en raison de leurs objets qui ne seraient pas destinés à permettre la production de produits contractuels[899].

§ 2 - Les conditions de l'exemption

569. Le Règlement, à travers ses articles 3 et 4 prévoit deux sortes de conditions quant à l'exemption des accords de transfert de technologie : conditions économique (**A**) et juridique (**B**).

A. La condition économique

570. Pour limiter l'éventuel effet anticoncurrentiel de l'accord, le pouvoir de marché des parties ne doit pas être significatif. De ce fait, nous étudions quelle est la définition du marché (**1**) et que représente un pouvoir significatif (**2**) selon la Commission européenne.

1. La définition du marché

571. La définition du marché peut être différente en fonction du fait que la technologie en cause est un facteur de production qui est intégré dans un produit ou un processus de production. Le premier cas comprend les technologies qui, brevetées, donneraient lieu à une invention de produit, et le second cas comprend les technologies qui, brevetées, donneraient lieu à une invention de procédé. Dès lors, la définition du marché n'est pas la même dans l'une ou l'autre de ces hypothèses[900].

[898] V. lignes directrices n° 57 Règlement 316/2014.
[899] F. RIEM, « Accords de transfert de technologie », *Rép. eu.* 2017, n° spéc. 44.
[900] V. lignes directrices n° 20 Règlement 316/2014.

572. Les produits contractuels qui comportent la technologie concédée constituent ce qui est qualifié par l'article 1er, § 1, j du règlement 316/2014 de « *marché de produit* ». Ce marché comprend également les produits qui sont considérés par les acheteurs comme interchangeables avec les produits contractuels ou substituables à ces produits, en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés[901]. D'autre part, les droits sur technologie concédés et leurs substituts (« *d'autres technologies considérées par les preneurs de licence comme interchangeables avec les droits sur technologie concédés ou substituables à ces derniers, en raison de leurs caractéristiques, des redevances dont ils font l'objet et de l'usage auquel ils sont destinés* »[902]) constituent le « *marché de technologie* ». L'article 1er, § 1, m du règlement définit le « *marché en cause* », comme « *la combinaison du marché de produits ou de technologies en cause et du marché géographique en cause* ». Pour ce qui est du « *marché géographique en cause* », il est défini par l'article art. 1er, § 1, l du règlement d'exemption comme « *le territoire sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans l'offre et la demande de produits ou la licence de droits sur technologie, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines parce que les conditions de concurrence y diffèrent sensiblement* »[903].

2. Le pouvoir de marché des parties

573. Le pouvoir de marché est apprécié par la part de marchés détenue par les parties. Pour bénéficier de l'exemption, cette part doit être en dessous d'un certain seuil. Ce seuil est différent en fonction du fait que les parties contractantes se trouvent en situation de concurrence ou non. L'article 3 du règlement 316/2014 fixe la part de marché « *cumulée* » à 20 % pour les accords entre concurrents, et la part de marché détenue par « *chacune des parties* » à 30 % lorsque les parties contractantes ne sont pas en concurrence. Ces seuils s'appliquent, et au marché des technologies, et au marché des produits incorporant la technologie concédée[904].

[901] V. lignes directrices n° 21 Règlement 316/2014.
[902] Art. 1er, § 1, k Règlement 316/2014.
[903] F. RIEM, « Accords de transfert de technologie », *Rép. eu.* 2017, n° spéc. 73.
[904] F. RIEM, « Accords de transfert de technologie », *Rép. eu.* 2017, n° spéc. 80.

574. Toutefois, le simple fait que la part de marché est supérieure au seuil ne permet pas de présumer que l'accord est contraire aux dispositions de l'article 101, paragraphe 1er, du TFUE, et/ou qu'il ne remplit pas les conditions de l'article 101, paragraphe 3. Si l'accord ne touche pas aux restrictions caractérisées que nous voyons par la suite [905], une appréciation individuelle de celui-ci est requise[906].

B. La condition juridique

575. Dans le cadre d'un accord de transfert de technologie, certaines clauses sont considérées comme restriction grave à la concurrence. La considération 15 du règlement prévoit qu'« *afin de sauvegarder l'incitation à innover ainsi qu'une application appropriée des droits de propriété intellectuelle, certaines restrictions doivent être exclues du bénéfice de l'exemption* ». Elles sont qualifiées par les articles 4 et 5 du règlement de restrictions « *caractérisées* » (**1**) ou de restrictions « *exclues* » (**2**) de la concurrence. Ces restrictions contiennent chacune (comme c'est la coutume en droit de la concurrence), d'exceptions.

1. Les restrictions caractérisées

576. L'article 4 du règlement 316/2014 est consacré à ces restrictions. Il dispose qu'un accord contenant une restriction caractérisée de la concurrence ne pourra pas bénéficier, dans son ensemble, de l'exemption prévue par le règlement. Ces restrictions peuvent être prévues « *directement ou indirectement, individuellement ou combinés avec d'autres facteurs contrôlés par les parties* »[907] de l'accord. Ici encore, il faut différencier les situations dans lesquelles les parties sont concurrentes et les situations dans lesquelles elles ne le sont pas. Quand les parties sont en situation de concurrence, les restrictions caractérisées sont énumérées ainsi :

> « *a) la restriction de la capacité d'une partie à l'accord de déterminer ses prix de vente à des tiers;*
>
> *b) la limitation de la production, exception faite de la limitation de la production de*

[905] V. *infra*. nº 576.
[906] V. lignes directrices n° 79 Règlement 316/2014.
[907] Art. 4, § 1, et Art. 4, § 2, Règlement 316/2014.

produits contractuels imposée au preneur de licence dans un accord non réciproque ou imposée à l'un seulement des preneurs de licence dans un accord réciproque;

c) la répartition des marchés ou des clients, exception faite:

i) de l'obligation imposée au donneur de licence et/ou au preneur de licence, dans un accord non réciproque, de ne pas produire à partir des droits sur technologie concédés sur le territoire exclusif réservé à l'autre partie et/ou de ne pas vendre, activement et/ou passivement, sur le territoire exclusif ou à un groupe d'acheteurs exclusif réservé à l'autre partie;

ii) de la restriction, dans un accord non réciproque, des ventes actives par le preneur de licence sur le territoire exclusif ou au groupe d'acheteurs exclusif attribués par le donneur de licence à un autre preneur de licence, à condition que ce dernier n'ait pas été une entreprise concurrente du donneur de licence au moment de la conclusion de son propre accord de licence;

iii) de l'obligation imposée au preneur de licence de ne produire les produits contractuels que pour son propre usage, à condition qu'il puisse vendre librement, activement et passivement, les produits contractuels en tant que pièces de rechange pour ses propres produits;

iv) de l'obligation imposée au preneur de licence dans un accord non réciproque de ne produire les produits contractuels que pour un acheteur déterminé, lorsque la licence a été concédée en vue de créer une source d'approvisionnement de substitution pour cet acheteur;

d) la restriction de la capacité du preneur de licence à exploiter ses propres droits sur technologie ou la restriction de la capacité de l'une des parties à l'accord à effectuer de la recherche-développement, sauf si cette restriction est indispensable pour empêcher la divulgation du savoir-faire concédé à des tiers. »[908]

[908] Art. 4, § 1, Règlement 316/2014.

Ces restrictions se différencient légèrement quand les parties ne sont pas en situation de concurrence. Dans ce cas, ces restrictions pourront faire perdre le bénéfice de l'exemption à l'accord dans son ensemble :

« *a) la restriction de la capacité d'une partie de déterminer ses prix de vente à des tiers, sans préjudice de la possibilité d'imposer un prix de vente maximal ou de recommander un prix de vente, à condition que ces derniers n'équivaillent pas à un prix de vente fixe ou minimal imposé à la suite d'une pression exercée par l'une des parties ou de mesures d'incitation prises par elle;*

b) des restrictions concernant le territoire sur lequel, ou la clientèle à laquelle, le preneur de licence peut vendre passivement les produits contractuels, exception faite:

i) de la restriction des ventes passives sur un territoire exclusif ou à un groupe d'acheteurs exclusif qui est réservé au donneur de licence;

ii) de l'obligation de ne produire les produits contractuels que pour son propre usage, à condition que le preneur de licence puisse vendre librement, activement et passivement, les produits contractuels en tant que pièces de rechange pour ses propres produits;

iii) de l'obligation de ne produire les produits contractuels que pour un acheteur déterminé, lorsque la licence a été concédée en vue de créer une source d'approvisionnement de substitution pour cet acheteur;

iv) de la restriction des ventes aux utilisateurs finals par un preneur de licence qui opère en tant que grossiste sur le marché;

v) de la restriction des ventes par les membres d'un système de distribution sélective à des distributeurs non agréés;

c) la restriction des ventes actives ou des ventes passives aux utilisateurs finals par les preneurs de licence membres d'un système de distribution sélective qui opèrent en tant que détaillants sur le marché, sans préjudice de la possibilité d'interdire à

un membre du système d'exercer ses activités à partir d'un lieu d'établissement non autorisé. »[909]

2. Les restrictions exclues

577. Contrairement aux restrictions exclues qui font perdre le bénéfice de l'exemption à tout l'accord, selon l'article 5 du règlement (consacré à ces restrictions), la présence dans un accord de l'une des restrictions de concurrence dites « *exclues* » n'empêche pas l'application du règlement au reste de l'accord[910]. Ces restrictions sont les « *rétrocession exclusive et les clauses de non-contestation* » [911] . Elles sont développées ainsi par l'article 5, § 1 du règlement :

« *a) toute obligation directe ou indirecte imposée au preneur de licence de concéder une licence exclusive au donneur de licence ou à un tiers désigné par celui-ci ou de leur céder l'intégralité ou une partie des droits sur les améliorations que le preneur de licence aura lui-même apportées à la technologie concédée ou sur les nouvelles applications qu'il en aura faites;*

b) toute obligation directe ou indirecte imposée à une partie de ne pas mettre en cause la validité des droits de propriété intellectuelle que l'autre partie détient dans l'Union, sans préjudice de la possibilité, dans le cas d'une licence exclusive, de résilier l'accord de transfert de technologie si le preneur de licence met en cause la validité de l'un des droits sur technologie concédés, quel qu'il soit. »

L'article 5 ajoute toutefois que pour les accords entre non-concurrents, l'exemption « *ne s'applique pas aux obligations directes ou indirectes limitant la capacité du preneur de licence d'exploiter ses propres droits sur technologie ou la capacité de l'une des parties à l'accord d'effectuer de la recherche-développement, sauf si cette dernière restriction est indispensable pour empêcher la divulgation du savoir-faire concédé à des tiers* »[912].

[909] Art. 4, § 2, Règlement 316/2014.
[910] F. RIEM, « Accords de transfert de technologie », *Rép. eu.* 2017, n° spéc. 87.
[911] Cons. 15, Règlement 316/2014.
[912] Art. 5, § 2, Règlement 316/2014.

Section II - Les réglementations sur les investissements étrangers

578. Comme nous venons de le voir, les lois de la concurrence ont un rôle de régulateur dans les marchés concernés. Pour d'autres raisons, les législateurs étatiques peuvent être amenés à limiter les actions qualifiées d'« investissement étranger » (**§ 3**). Cette qualification peut aussi avoir des avantages qui lui sont accordés par les régimes juridiques de droit international des investissements (**§ 2**). Ces régimes proviennent des lois étatiques sur les investissements comme la *Foreign Investment Promotion and Protection Act* iranienne (ci-après FIPPA)[913], des accords multilatéraux et régionaux comme l'ALÉNA[914], le Code de l'OCDE de la libération des mouvements de capitaux[915] ou encore de la Charte de l'énergie[916], et surtout des innombrables traités bilatéraux d'investissement entre les États (ci-après TBI). La France a signé pas moins de 104 TBI jusqu'en 2009. Ce nombre ne devrait en principe plus augmenter pour cause de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne de 2009 donnant exclusivement compétence (sauf délégations possibles) à l'Union européenne pour la conclusion de tels accords[917]. Nous commençons cette section avec l'étude de la notion de l'investissement étranger **(§ 1**).

§ 1 - La qualification d'investissements étrangers et son champ d'application

589. La reconnaissance d'un investissement étranger (ou international) peut avoir des avantages pour son auteur, qualifié d'« investisseur étranger ». Il convient donc de définir cette notion, tout en délimitant son champ d'application pour voir si et comment le transfert international de technologie peut être reconnu comme investissement international.

A. La notion d'investissement étranger et le transfert international de technologie

580. Les différents traités multilatéraux, tout comme les quelques TBI en vigueur et les lois étatiques sur l'investissement proposent des définitions pour l'investissement international,

[913] 2002.
[914] Accord de libre-échange nord-américain entre les États-Unis, le Canada et le Mexique.
[915] 1961.
[916] 1994.
[917] D. CARREAU, « Investissements », *Rép. intern.*, 2020, spéc. n° 203.

mais le droit international des investissements ne contient aucune définition généralement acceptée de cette notion[918].

581. La définition le plus reconnue de l'investissement est celle de la sentence arbitrale *Salini*[919]. Selon elle *« investment infers: contributions, a certain duration of performance of the contract and a participation in the risks of the transaction. In reading the Convention's preamble, one may add the contribution to the economic development of the host State of the investment as an additional condition* ». En interposant ces quatre critères sur « le transfert international de la technologie », nous pouvons avoir une première idée de si et comment ce dernier constituerait un investissement international.

1. Un apport

582. Cet apport (ou *contribution* pour prendre mot pour mot la sentence *Salini*) doit être substantiel et peut être en argent, nature ou industrie[920]. Pour ce qui concerne le transfert des propriétés industrielles, elles peuvent constituer des apports en nature. Pour les savoir-faire, s'ils sont mis en forme par des supports matériels, nous les considérerons comme apport en nature. A l'inverse sous forme de prestation, ils seront considérés comme apport en industrie[921]. Qu'il soit une invention brevetée ou un savoir-faire, la technologie constitue un apport une fois qu'elle est transférée. Les arbitres de la sentence *Salini* ont par ailleurs soulevé que les sociétés demanderesses avaient utilisé leur *know-how* comme apport lors de l'opération économique qui a abouti à l'arbitrage.

2. Une certaine durée

583. La durée en question peut être différente de cas en cas, mais la doctrine a estimé la durée minimale pour cocher ce critère de deux (2) à cinq (5) ans[922]. La durée est aussi un critère

[918] D. CARREAU, « Investissements », *Rép. intern.*, 2020, spéc. n° 91.
[919] Salini Costruttori S.P.A. and Italstrade S.P.A vs Kingdom of Morocco, ARB/OO/4, 23 juillet 2001. V. A. GRABOWSKI, « The Definition of Investment under the ICSID Convention: A Defense of Salini », *Chicago Journal of International Law*, 2014, vol. 15, n° 1, art. 13.
[920] D. CARREAU, « Investissements », *Rép. intern.*, 2020, spéc. n° 96.
[921] V. *supra.* n° 200.
[922] D. CARREAU, T. FLORY, P. JUILLARD, *Droit International Economique*, Paris : LGDJ, 1990, pp. 558-578.

pour qu'un accord soit qualifié de coopération[923]. De ce fait, un transfert de technologie effectué dans le cadre d'une coopération industrielle est logiquement réalisé sur une certaine durée. D'autant plus que les opérations internationales de transfert de technologie, notamment quand il s'agit de mise en place de processus complexes avec des enjeux de différences culturelles des cocontractants, se passent sur des durées relativement longues.

3. Une prise et un partage de risque

584. L'émetteur de la technologie s'expose à un certain nombre de risques importants. Dans le cas des technologies brevetées, l'effet boomerang est le risque principal qu'encourt l'émetteur[924]. Le récepteur peut se transformer en concurrent de l'émetteur. Pour les communications de savoir-faire, le risque est encore plus conséquent. En plus du risque de l'effet boomerang, le savoir-faire peut être exploité en dehors du cadre contractuel par le récepteur ou des tiers qui auraient licitement (par exemple par voie de l'ingénierie inverse[925]) ou illicitement accès à ce dernier. Sans oublier qu'une négligence ou malchance durant le processus de transfert ou lors de l'exploitation du savoir-faire pourrait donner lieu à la divulgation des informations techniques, et par conséquent « évaporer » la possession de l'émetteur (ainsi que celle du récepteur) sur la technologie.

4. Une contribution au développement économique du pays hôte.

585. Contrairement aux trois premiers critères, ce dernier est moins approuvé par la doctrine et les sentences qui ont suivi. Il est considéré non nécessaire et, en raison de son imprécision, source de conflits potentiels inutiles[926].

Nous considérerons que ce critère est autant essentiel dans la qualification de l'investissement que les trois précédents. Le transfert international de la technologie, quand il est réalisé à une certaine échelle peut contribuer au développement économique du pays récepteur de la technologie.

[923] V. *supra.* n° 16.
[924] V. *supra.* n^os^ 493.
[925] V. *supra.* n^os^ 378.
[926] D. CARREAU, « Investissements », *Rép. intern.*, 2020, spéc. n° 96.

Conclusion

586. En se basant uniquement sur les critères *Salini*, sans prendre en compte ce que reconnaissent comme investissement, les lois étatiques sur les investissements, les TBI et les accords multilatéraux et régionaux, nous pouvons conclure que les transferts internationaux réalisés dans un format de coopération industrielle peuvent parfaitement être qualifiés d'investissement international.

B. Le transfert international de technologie dans les sources du droit des investissements étrangers

587. Les différentes sources du droit des investissements, à savoir les lois étatiques sur les investissements étrangers, les TBI[927], ainsi que les accords multinationaux et régionaux énumèrent souvent les différentes formes que peuvent avoir les investissements (ou les biens étrangers[928]).

588. Comme loi étatique, la FIPPA dans son article 1er définit l'investissement étranger comme « *the utilization of Foreign Capital in an existing or newly established economic firm …* ». Et parmi les *foreign Capital* sont énumérés : « *patent rights, technical know-how, trade names, trademarks and specialized services* ».

589. Le droit français des investissements internationaux, qui se traduit notamment par les TBI, reconnaît également les transferts de technologie comme l'un des modes d'investissement. Est alors noté aussi bien dans l'accord bilatéral avec le Panama[929], que dans celui signé avec le Bahreïn[930] que « *le terme "investissement" désigne des avoirs tels que les biens, droits et intérêts de toute nature* » dont « *les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets d'invention, licences, marques déposées, modèles et maquettes industrielles), les procédés techniques et le savoir-faire, les noms déposés et la clientèle* ». Il

[927] J. FERRERO, « Intellectual property protection through international investment agreements: challenges of a different horizon investment protection », *World Arbitration and Mediation Review*, vol. 3:4-5, pp. 603-615. p. spéc.603.
[928] Dans l'assimilation des investissements aux biens, v. D. CARREAU, « Investissements », *Rép. intern.*, 2020, spéc. n° 33-34.
[929] Du 5 novembre 1982.
[930] Du 24 février 2004.

faut noter que la quasi-totalité des TBI contemporains rangent les « droits de propriété intellectuelle » parmi les « actifs » conventionnellement protégés[931].

590. Parmi les accords multilatéraux et régionaux nous pouvons citer la Charte de l'énergie, qui dans son article 1er § 6 définit l'investissement comme « *tout type d'avoir détenu ou contrôlé directement ou indirectement par un investisseur et comprenant… la propriété intellectuelle* ».

591. Pour conclure, nous pouvons dire que le transfert de technologie, quand la technologie est une propriété industrielle, est reconnu comme investissement dans la quasi-majorité des cas[932]. Cependant, l'avis est quelques fois moins tranché lorsqu'il s'agit des savoir-faire. Et, cette aptitude s'amplifie quand ces derniers sont transférés sous forme de prestation dans le cadre d'accords d'assistance technique ou de conseil. Notamment, dans la sentence *Alpha Projektholding* vs. Ukraine[933] les arbitres estiment que « *advice and expertise alone do not constitute an investment, even if the IIT explicitly mentions "know-how" among the protected investments* ». Bien que le savoir-faire en question dans cette affaire soit plutôt assimilé à du savoir-faire commercial et non technique *("know-how" in the hotel business*), cela peut aussi s'appliquer aux savoir-faire technologiques. Le transfert effectué sous cette forme peut ne pas remplir tous les critères requis par les arbitres et donc ne pas bénéficier des avantages du régime juridique des investissements internationaux.

§ 2 - Les avantages de la reconnaissance du « transfert international de technologie » comme « investissement étranger »

592. Le fait de reconnaître le transfert de technologie comme un « investissement », permet de bénéficier d'un traitement et d'une protection octroyée par le régime juridique d'investissement en place. Ces traitements et protections sont désignés en droit international comme « les standards de protection des investissements[934]»[935]. Ces standards constituent un

[931] D. CARREAU, « Investissements », *Rép. intern.*, 2017, spéc. n° 65.
[932] L. LIBERTI, « Intellectual Property Rights in International Investmens Agreements », *OECD Working Papers on International Investment*, OECD punlishing, 2010, p. spéc. 6.
[933] ARB/07/16, 8 novembre 2010.
[934] *Standards of protection.*
[935] R. KLÄGER, *'Fair and Equitable Traitment' in International Investment Law,* New-York : Cambridge University Press, 2011, p. 281.

minimum incompressible qui a comme résultat d'engager la responsabilité internationale de l'État qui, d'une façon générale, traiterait les étrangers et leurs biens se trouvant sur son territoire « moins bien » que ce qui est exigé par ce standard[936]. En d'autres termes, l'investisseur étranger a la possibilité d'assigner un État devant un tribunal arbitral pour obtenir une réparation, si ce dernier ne respecte pas ces standards de protection[937]. La qualité d'investisseur est reconnue à celui qui, étranger, dispose d'intérêts économiques sur le territoire d'un État. L'investisseur doit donc être en mesure de jouir de ses profits et dividendes, notamment en les transférant à l'étranger. L'État d'accueil doit lui garantir la sécurité totale de l'investissement et s'interdit toute expropriation ou « toute autre mesure équivalente »[938].

593. Les standards internationaux de protection des investissements sont les suivants : « le traitement national[939] », « le traitement de la nation la plus favorisée[940] », « les mesures arbitraires ou discriminatoires[941] », « la pleine et entière sécurité et protection[942] », « l'indemnisation en cas d'expropriation[943]» et la « clause parapluie[944]»[945]. Nous analysons ici deux de ces standards que sont « le traitement national » (**A**) et « le traitement de la nation la plus favorisée » (**B**)[946].

A. Le traitement national

[936] L'État pourrait aussi traiter l'étranger ou son bien de la même manière que ses nationaux et voir toujours sa responsabilité engagée, si en l'espèce, « l'état de droit » dont jouissent ses nationaux est inférieur audit « standard international ». V. F. RIEM, « Accords de transfert de technologie », *Rép. eu.* 2017, spéc. n° 158.
[937] N. BINCTIN, « Le renouveau du contentieux international de la propriété intellectuelle », *JDI*, 2016, n° 2, pp. 381-407, p. spéc. 383.
[938] N. BINCTIN, « Le renouveau du contentieux international de la propriété intellectuelle », *JDI*, 2016, n° 2, pp. 381-407, p. spéc. 389.
[939] *National treatment*.
[940] *Most-favoured-nation treatment*.
[941] *Arbitrarory or discrimatory measures*.
[942] *Full protection ans security*.
[943] *Indemnity in the case of expropriation*. en matière d'expropriation en propriété intellectuelle V. Philip Morris Asia Limited v. The Commonwealth of Australia, UNCITRAL, PCA Case n° 2012-12.
[944] *Umbrella clause*.
[945] D'autres standards sont aussi proposés par la doctrine comme « la transparence » ou « l'accès à la justice, la procédure juste et le déni de justice » qui peuvent aussi se ranger dans le principe de traitement juste et équitable. A ce sujet, v. R. DOLZER, C. SCHREUER, *Principles of International Law*, Oxford : Oxford University Press, 2012, p. 130 ; D. CARREAU, « Investissements », *Rép. intern.*, 2020, spéc. n° 297.
[946] Pour une analyse des différents standards de protection, v. D. CARREAU, « Investissements », *Rép. intern.*, 2020 ; R. KLÄGER, *'Fair and Equitable Traitment' in International Investment Law*, New-York : Cambridge University Press, 2011 ; R. DOLZER, C. SCHREUER, *Principles of International Law*, Oxford : Oxford University Press, 2012 ; J. BONNITCHA, *Substance Protection under Investment Treaties*, Cambridge : Cambridge University Press, 2015.

594. La clause du traitement national est un classique dans le répertoire des TBI. Elle constitue aussi l'une des pierres angulaires du droit international économique[947]. Selon cette clause, l'investisseur et l'investissement[948] étranger ne doivent pas recevoir un traitement moins favorable que l'investisseur et l'investissement national[949]. Le but de cette clause est de s'assurer de l'absence de discrimination « de droit » ou « de fait » entre étrangers et nationaux[950].

595. De manière spécifique, concernant le transfert de technologie, comme forme d'investissement, après la CUP et son article 2[951], l'accord ADPIC consacre son article 3 à ce standard : « *Chaque Membre accordera aux ressortissants des autres Membres un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle…* »[952].

596. **Champ d'application.** Comme nous l'avons vu, par « propriété intellectuelle » l'accord désigne dans son article 1er § 2, « *tous les secteurs de la propriété intellectuelle qui font l'objet des sections 1 à 7 de la Partie II* » et la section 7 de l'accord étant consacrée à la « *protection des renseignements non divulgués* », le traitement national susmentionné s'applique donc aussi bien aux technologies brevetées qu'aux savoir-faire. Ainsi, dans une note de bas de page, l'ADPIC prévoit que la protection dont il est question dans cet article ainsi que dans l'article 4 (sur le traitement de la nation la plus favorisée[953]) englobe « *les questions concernant l'existence, l'acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété*

[947] D. CARREAU, « Investissements », *Rép. intern.*, 2020, spéc. n° 322.
[948] Pour la différenciation entre les « investisseurs » et les « investissements » V. R. DOLZER, C. SCHREUER, *Principles of International Law*, Oxford : Oxford University Press, 2012, p. 44.
[949] R. DOLZER, C. SCHREUER, *Principles of International Law*, Oxford : Oxford University Press, 2012, p. 198.
[950] D. CARREAU, « Investissements », *Rép. intern.*, 2020, spéc. n° 322.
[951] « *Les ressortissants de chacun des pays contractants jouiront dans tons les autres pays de l'Union, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois respectives accordent actuel1ement ou accorderont par la suite aux nationaux, le tout sans préjudice des droits spécialement prévus par la présente Convention. En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sons réserve de l'accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux. Toutefois, aucune condition de domicile ou d'établissement dans le pays on la protection est réclamée ne peut être exigée des ressortissants de l'Union, pour la jouissance d'aucun des droits de propriété industrielle. Sont expressément réservées les dispositions de la législation de chacun des pays contractants relatives a la procédure judiciaire et administrative et a la compétence, ainsi qu'a l'élection de domicile ou a la constitution d'un mandataire, qui seraient requises par les lois sur la propriété industrielle.* ».
[952] L'accord ADPIC prévoit également des exceptions au traitement national. Pour plus de développements, v. P. ARHEL, « Propriété intellectuelle : OMC », *Rép.* int., 2019, spéc. n° 13 et s.
[953] V. *infra*. n° 597.

intellectuelle et les moyens de les faire respecter ainsi que les questions concernant l'exercice des droits de propriété intellectuelle dont le présent accord traite expressément ».

B. Traitement de la nation la plus favorisée

597. Le standard du « traitement de la nation la plus favorisée » est encore plus ancien que le standard du traitement national dans les traités économiques internationaux[954], et constitue l'autre pierre angulaire du droit international économique[955]. Elle oblige l'État d'accueil de l'investissement à assurer un traitement égalitaire entre les investisseurs étrangers de différentes nationalités. L'effet logique de cette clause dans un accord, est d'élargir les droits des investisseurs[956].

598. Une nouvelle fois concernant les transferts de technologie, l'article 4 de l'ADPIC est consacré à ce standard : « *En ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle, tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par un Membre aux ressortissants de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus aux ressortissants de tous les autres Membres…* ».

Cette clause permet d'étendre aux ressortissants de tous les autres membres de l'OMC un traitement particulier, qui a été accordé par l'État d'accueil de la technologie, aux ressortissants d'un pays quelconque, même si ce dernier n'est pas membre de l'OMC. En appliquant le standard du traitement national, le standard de la nation la plus favorisée n'aura un intérêt pratique, que si le pays d'accueil accorde aux nationaux d'un autre pays un traitement plus favorable que celui qu'il accorde à ses propres nationaux[957].

§ 3 - Les restrictions sur les investissements internationaux en matière de transfert de technologie

[954] R. DOLZER, C. SCHREUER, *Principles of International Law*, Oxford : Oxford University Press, 2012, p. 206.
[955] D. CARREAU, « Investissements », *Rép. int.*, 2020, n° spéc. 327.
[956] R. DOLZER, C. SCHREUER, *Principles of International Law*, Oxford : Oxford University Press, 2012, p. 206.
[957] P. ARHEL, « Propriété intellectuelle : OMC », *Rép.* int., 2019, n° spéc. 21.

599. Les États peuvent pour différentes raisons, restreindre ou contrôler les investissements qui pourraient être réalisés sur leur territoire. Nous pouvions auparavant distinguer entre les règlementations internes sur l'investissement, celles qui étaient incitatives à ce dernier, de celles avec un caractère dissuasif. Ces dernières ont aujourd'hui virtuellement disparu. Selon les études de la CNUCED[958], une très large majorité des changements intervenus dans les diverses législations nationales, avait été dans le sens de davantage de libéralisation du régime applicable aux investissements étrangers, et ainsi d'une promotion envers ces opérations. Le but de cette libération est clair : les États veulent encourager les flux d'investissements internationaux et sont en concurrence sur ce sujet[959]. « L'attractivité » d'un pays pour les investisseurs étrangers est même le mot d'ordre de nombreux dispositifs gouvernementaux liés à l'entrée du capital international. Parmi les États avec les régimes les plus souples, nous pouvons citer les pays de l'Amérique latine, l'Inde ou la quasi-totalité des pays développés, dans lesquels un régime libéral est appliqué sur les investissements étrangers[960]. En face, des régimes plus protectionnistes[961] sont toujours en place dans d'autres pays comme l'Iran et le Qatar.

600. Cela étant, bien que les États n'appliquent plus vraiment de réglementation « dissuasive » envers les investissements étrangers, ils expriment néanmoins leur souveraineté territoriale qui leur permet de réglementer comme ils le souhaitent, la présence d'entités économiques étrangères et de leurs biens, et ne sont nullement tenus de les accueillir. Ce qui fait qu'aucun État au monde aujourd'hui n'accepte sur ses territoires la présence d'investissements étrangers de manière « entièrement libre » et sans la moindre restriction[962]. Ces restrictions peuvent d'abord et surtout être imposées sous forme de contrôle des investissements dans certains secteurs jugés « stratégiques » (**A**). Elles peuvent aussi venir sous forme d'obligations contractuelles imposées aux investisseurs transféreurs de technologies (**B**).

A. Le contrôle des investissements étrangers

[958] *World Investment Reports* 2012, pp. 76 et s. 2013 ; pp. 92 et s. ; 2016, pp. 90-93.
[959] D. CARREAU, « Investissements », *Rép. intern.*, 2020, spéc. n° 152.
[960] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 153.
[961] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 150.
[962] D. CARREAU, « Investissements », *Rép. intern.*, 2020, spéc. n° 147.

601. Les mécanismes de contrôle des investissements étrangers ont été renforcés de manière importante durant ces dernières années. En 2015, la Chine a inauguré le plan « Made-in-China 2025 » qui a comme objectif, la transition de l'industrie et des compétences vers la production plus spécialisée avec un accent sur l'innovation technologique. L'objectif de ce plan est de faire de la Chine, LE leader mondial dans des technologies émergentes d'importance stratégique[963]. Pour atteindre cet objectif, ce pays effectue des investissements ciblés dans la R&D en interne, mais aussi en acquérant des entreprises innovantes dans des pays occidentaux. Cette volonté s'est notamment démontrée avec la croissance spectaculaire de ces investissements dans les infrastructures stratégiques (notamment l'énergie et les transports) et les technologies de pointe (notamment l'intelligence artificielle et les nanotechnologies) au cours des dernières décennies.

Rien qu'aux États-Unis, les investissements chinois ont atteint un niveau record de 46,5 milliards de dollars en 2016, tout en gagnant en complexité et en ciblant les technologies de pointe et l'industrie manufacturière[964]. En 2018, le Bureau du représentant américain au commerce[965] (qui fait partie du Bureau exécutif du président des États-Unis) a publié un rapport[966] dans lequel il conclut que « *la Chine s'est engagée dans une politique industrielle qui a entraîné un transfert et un vol de propriété intellectuelle et de technologie au détriment de notre économie et de l'avenir de nos travailleurs et de nos entreprises* »[967]. De notre côté de l'Atlantique, en Europe, la rationalité économique de certains investissements chinois a également suscité de vives critiques. La vente du Port du Pirée en Grèce, la cession de l'aéroport de Toulouse-Blagnac ou encore celle du géant allemand de la robotique Kuka Systems font partie de ces opérations. En septembre 2017, le président de la Commission

[963] K. J. WOLF, UNITED STATES HOUSE COMMITTEE ON ENERGY AND COMMERCE SUBCOMMITTEE ON DIGITAL COMMERCE AND CONSUMER PROTECTION, « Perspectives on Reform of the CFIUS Review Process », 26 avr. 2018, disponible sur https://docs.house.gov/meetings/IF/IF17/20180426/108216/HHRG-115-IF17-Wstate-WolfK-20180426.pdf, consulté le 18/07/2020.

[964] R. DALMAS, A. NICOLAÏ, B. EGAN, J. WANG, « Investissements étrangers - Le contrôle des investissements étrangers Vers la mondialisation du protectionnisme ? », *JCP E*, n° 4 - 23 jan. 2020, pp. 28-32 ; A. KUCIRKOVA, « Tout savoir du "Made in China 2025", *Chine Magazine*, 7 mars 2019, https://www.chine-magazine.com/tout-savoir-du-made-in-china-2025/, consulté le 18/07/2020.

[965] *United States Trade Representative* (*USTR*).

[966] Rapport section 301.

[967] R. DALMAS, A. NICOLAÏ, B. EGAN, J. WANG, « Investissements étrangers - Le contrôle des investissements étrangers Vers la mondialisation du protectionnisme ? », *JCP E*, n° 4 - 23 jan. 2020, pp. 28-32.

européenne, Jean-Claude Juncker, avait même déclaré : « *Laissez-moi le dire une fois pour toutes : nous ne sommes pas des partisans naïfs du libre-échange.* »[968].

602. Les pays occidentaux, pour la plupart, ne possèdent pas directement de ressources naturelles comme du pétrole, du gaz ou des minerais. Leur richesse, et par conséquent, leur source de développement vient plutôt de leur savoir-faire technologique, ce que nous pouvons intituler de « ressources technologiques ». En France par exemple, des dispositifs de type le Crédit d'Impôt Recherche (CIR) ont été mis en place par l'État pour encourager la création et le développement de connaissances techniques et de faire du pays un Eldorado en matière de technologie.

603. Comme les États qui détiennent des « ressources naturelles », ceux qui détiennent des « ressources technologiques », ont un droit d'exercice de souveraineté sur leurs ressources. Un pays détenteur de ressources naturelles comme le pétrole, va vouloir vendre son pétrole à d'autres pays, mais ne va pas accepter la vente de son industrie pétrolière à un État ou un acteur économique étranger. La logique est la même pour les ressources technologiques. Dans certains secteurs technologiques jugés « stratégiques » ou « sensibles », l'État d'accueil de ces ressources ne serait pas contre – à l'exception de certaines technologies à double usage – de donner des droits d'utilisation de type licences à des acteurs étrangers, mais ne souhaiterait pas se voir dépossédé de sa technologie en tant que telle[969].

Cet exercice de souveraineté est justifié par des motifs « d'ordre public et de sécurité » ainsi que de « patriotisme économique ». Dans toute législation, « la sécurité nationale » est une ligne rouge à ne pas franchir. Conformément aux engagements pris par les États dans le cadre de l'OMC, de l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) ou des TBI, les pays développés ont tous mis en place des régimes juridiques qui libéralisent au maximum les investissements étrangers[970]. Néanmoins, des restrictions s'imposent dans le domaine des industries dites « stratégiques » et cette exception de « sécurité nationale »[971] est

[968] P. LIGNIERES, « L'Empire contre-attaque », *Option Droit & Affaires*, 9 jan. 2019, disponible sur https://medium.com/@paul.lignieres/lempire-contre-attaque-ad2059a3a3c3, consulté le 18/07/2020.
[969] Art. R 151-8 du CMF.
[970] Art. L. 151-1, al. 1 du CMF : « *Les relations financières entre la France et l'étranger sont libres* ».
[971] Cons. 3, Règlement 2019/452 : « *Conformément aux engagements internationaux pris dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et de l'Organisation de coopération et de développement économiques, ainsi que dans les accords sur le commerce et l'investissement conclus avec des pays tiers,*

le principal prétexte invoqué à des fins de justification des contrôles et restrictions affectant les investissements étrangers[972]. En vertu de l'article 65 du TFUE, les mesures restreignant les mouvements de capitaux peuvent et doivent être « *justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique* ». Quant au patriotisme économique, cela se traduit par la volonté des États à ne pas dépendre de pouvoirs ou acteurs économiques étrangers en matière de technologies stratégiques. Cela s'est par exemple ressenti à l'occasion de la crise de la Covid 19 avec les informations révélées sur les intentions du géant pharmaceutique Sanofi, en cas de découverte d'un vaccin, d'en faire bénéficier en priorité les États-Unis en raison des investissements américains effectués dans cette société[973].

604. **Les technologies stratégiques.** Les technologies stratégiques sont avant tout des technologies. Ce qui veut dire des inventions brevetées mais aussi des savoir-faire non divulgués. En France, l'article R151-8 I 2 du Code Monétaire et Financier (ci-après CMF) présente comme l'une des raisons au contrôle des investissements étrangers, le fait d'« *assurer le maintien des **savoirs** et des **savoir-faire** de l'entité objet de l'investissement et faire obstacle à leur captation* ». Aux Etats-Unis, la loi FIRRMA (*Foreign Investment Risk Review Modernization Act*) signée 13 août 2018 par le Président Donald Trump, a étendu la compétence du *Comité pour l'investissement étranger aux États-Unis* (CFIUS[974]) pour notamment viser les investissements des entreprises américaines[975] qui détiennent des « *material non-public technical information* »[976].

Ces technologies sont aussi « stratégiques ». C'est-à-dire qu'elles touchent à des secteurs critiques, et susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public, ce que l'on

---

l'Union et les États membres ont la possibilité, dans certaines conditions, d'adopter des mesures restrictives concernant les investissements directs étrangers pour des motifs de sécurité ou d'ordre public. Le cadre établi par le présent règlement concerne les investissements directs étrangers dans l'Union. ».

[972] UNCTAD, *World Investment Report*, 2016, pp. 94-100.

[973] LE PARISIEN, AFP, « Covid-19 : si Sanofi trouve un vaccin, les États-Unis seront les premiers servis », 14 mai 2020, disponible sur https://www.leparisien.fr/societe/sante/covid-19-si-sanofi-trouve-un-vaccin-les-etats-unis-seront-les-premiers-servis-13-05-2020-8316429.php#xtor=AD-1481423553 , consulté le 18/07/2020.

[974] *Committee on Foreign Investment in the United States*.

[975] *US Businesses*.

[976] S. ZABLE, « The Foreign Investment Risk Review Modernization Act of 2018 », Lawfare, 2 août 2018, disponible sur https://www.lawfareblog.com/foreign-investment-risk-review-modernization-act-2018, consulté le 18/07/2020.

pourrait appeler des activités régaliennes[977]. Ces technologies comprennent, selon le droit de l'Union européenne, les « biens à double usage », à savoir, « *les produits, y compris les logiciels et les technologies, susceptibles d'avoir une utilisation tant civile que militaire; ils incluent tous les biens qui peuvent à la fois être utilisés à des fins non explosives et entrer de manière quelconque dans la fabrication d'armes nucléaires ou d'autres dispositifs nucléaires explosifs* »[978], et « *y compris les technologies concernant l'intelligence artificielle, la robotique, les semi-conducteurs, la cyber sécurité, l'aérospatiale, la défense, le stockage de l'énergie, les technologies quantiques et nucléaires, ainsi que les nanotechnologies et les biotechnologies* »[979] (liste non exhaustive). La France, en conformité avec le droit unioniste et par le biais de la loi PACTE[980] adoptée en mai 2019, a complété à quelques reprises la liste des secteurs qu'elle reconnaît comme sensibles[981] pour inclure les secteurs nouveaux, définis par le ministre de l'économie Bruno Le Maire comme les « secteurs d'avenir », comme ceux concernant « les drones, le spatial, la recherche-développement en matière de cyber sécurité, d'intelligence artificielle, de robotique, de fabrication additive et de semi-conducteurs »[982]. Toujours en position défensive face au plan chinois d'investissement, les domaines technologiques reconnus comme sensibles par la FIRRMA sont quasiment à l'identique, les même annoncés dans le plan « Made-in-China 2025 » et sont très proches des domaines stratégiques reconnus en Europe. La loi exige même des rapports périodiques sur les investissements chinois, incluant une analyse des modèles d'investissement en regard de cette politique industrielle[983]. La notion de technologies « stratégiques » ou « sensibles » est en train d'être interprétée de manière de plus en plus large par les États et comprend des secteurs qui sont éloignés du cœur des activités régaliennes[984].

[977] E. FARNOUX, « Investissements étrangers - Renouvellement en profondeur du dispositif de contrôle des investissements étrangers « Patriotisme économique » bien ordonné de Paris à Bruxelles ? », *JCP E*, n° 47, 18 nov. 2019, pp. 2090-2097.
[978] Art. 2 1, règlement 428/2009.
[979] Art. 1 4 b), règlement 2019/452.
[980] V. la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
[981] Art. R. 151-3, CMF et art. 6, Arrêté du 31 décembre 2019 relatif aux investissements étrangers en France.
[982] B. DONDERO, J.-R. BOUSQUET, L.-N. RICARD, « Loi PACTE : la protection des actifs stratégiques - Un renforcement du contrôle des investissements étrangers en France », *JCP E*, n° 26, 27 juin 2019,, pp. 42-46.
[983] R. DALMAS, A. NICOLAÏ, B. EGAN, J. WANG, « Investissements étrangers - Le contrôle des investissements étrangers Vers la mondialisation du protectionnisme ? », *JCP E*, n° 4 - 23 jan. 2020, pp. 28-32.
[984] E. FARNOUX, « Investissements étrangers - Renouvellement en profondeur du dispositif de contrôle des investissements étrangers « Patriotisme économique » bien ordonné de Paris à Bruxelles ? », *JCP E*, n° 47, 18 nov. 2019, pp. 2090-2097.

605. **Les dernières réglementations en matière de contrôle des investissements étrangers.** Il n'existe pas, à proprement parler, de mécanisme de contrôle des investissements étrangers au niveau de l'Union européenne. Cependant, le règlement 2019/452 de mars 2019 a été adopté afin d'établir un cadre pour les filtrages mis en place par les États membres et d'organiser une coopération pour l'échange d'informations. En France, la loi PACTE adoptée en mai 2019 est destinée à faire évoluer le régime du droit des investissements en abaissant le seuil de contrôle, en renforçant et adaptant les pouvoirs de sanction du ministre de l'économie et en instaurant des mesures d'informations du public et du Parlement sur l'action du Gouvernement en la matière. Enfin, comme nous l'avons vu, aux États-Unis, la loi FIRRMA d'août 2018 a élargi la compétence du CFIUS à certains investissements donnant à l'investisseur accès à des informations sensibles ou un pouvoir décisionnaire et a rendu la procédure obligatoire pour certaines catégories d'opérations[985].

606. **Contrôle des investissements et attractivité.** De nos jours, les États font tout pour attirer les investissements étrangers. Le temps de l'hostilité ou de la méfiance a disparu et le maître mot est désormais « l'attractivité ». En droit français, comme dans d'autres systèmes, la philosophie générale du régime des investissements étrangers peut être résumée ainsi : un principe assez large de liberté assorti d'exceptions portant sur certains secteurs sensibles de l'économie nationale [986]. Les extensions du champ d'application du contrôle sur les investissements étrangers peuvent légitimement provoquer des inquiétudes quant à une potentielle diminution des investissements sur le domaine des nouvelles technologies. D'autant plus que le régime de contrôle concerne les entreprises cibles de toutes tailles, tant les grands groupes que les start-up. Cependant, selon les praticiens du secteur, les investisseurs, quand ils sont de bonne foi et qu'une explication claire sur les objectifs de ces réglementations leur est accordée, ont une réaction simple qui est la suivante : « *I understand, it's fair !* »[987]. Et, en France par exemple, les investissements n'ont jamais été aussi élevés,

[985] R. DALMAS, A. NICOLAÏ, B. EGAN, J. WANG, « Investissements étrangers - Le contrôle des investissements étrangers Vers la mondialisation du protectionnisme ? », *JCP E*, n° 4 - 23 jan. 2020, pp. 28-32 ; K. WOLF, T. MC CARTHY, S. EMME, A. SCHLOSSBERG, «The Export Control Reform Act of 2018 and Possible New Controls on Emerging and Foundational Technologies», Akin Gump, 12 sep. 2018, disponible sur https://www.akingump.com/a/web/97168/aokrg/international-trade-alert-09-12-2018-the-export-control-refo.pdf, consulté le 18/07/2020.
[986] J.-B. RACINE, F. SIIRIAINEN, *Droit du commerce international*, Paris : Dalloz, 2018, p. 295.
[987] P. LIGNIERES, « L'Empire contre-attaque », *Option Droit & Affaires*, 9 jan. 2019, disponible sur https://medium.com/@paul.lignieres/lempire-contre-attaque-ad2059a3a3c3, consulté le 18/07/2020.

jusqu'à atteindre pour 2019 la première place en Europe selon le baromètre EY[988]. L'avenir nous dira si cette tendance va se confirmer ou pas. De nouveaux facteurs comme la crise sanitaire internationale commencée en fin 2019 vont également jouer un rôle sur l'évolution du niveau global des investissements étrangers.

B. Les obligations imposées aux investisseurs transféreurs de technologie

607. Ce type de restriction va intervenir sur les opérations de transfert de technologie, réalisées par les investisseurs étrangers. Et nous ne pouvons pas dire qu'il soit illégitime que les États veuillent protéger leurs nationaux contre la force des sociétés étrangères[989] du moment que cela n'aille pas dans l'excès et donc ralentisse considérablement la croissance économique du pays. En même temps, l'investisseur, dans notre cas « transféreur de technologie », ne doit pas abuser de son pouvoir et de sa connaissance supérieure pour, soit transmettre des technologies dont le pays récepteur n'a pas réellement besoin[990], soit imposer à son cocontractant des clauses et obligations excessives telles que les clauses de rétrocession ou l'engagement de non-contestation[991]. Plusieurs organismes internationaux, dont la CNUCED, l'ONUDI et l'OMPI, ont consacré d'importants travaux pour notamment équilibrer le rapport entre l'émetteur et le récepteur de la technologie. Ce qui pourrait augmenter les chances d'une coopération gagnante-gagnante et donc plus durable. Dès lors, de nombreux pays (à titre d'exemple l'Espagne) ont légiféré conformément aux recommandations de ces organismes, en vue de protéger leurs receveurs nationaux de technologie[992].

608. Par le passé, les pays moins développés voyaient le transfert international de technologie comme une menace. Ils le considéraient comme un risque de perte de substance par l'émetteur et une remise en cause des capacités propres à innover en interne par l'importateur[993]. Ces pays avaient même une méfiance envers les sociétés communes

---

[988] EY, « Baromètre EY de l'Attractivité de La France 2020 », disponible sur https://www.ey.com/fr_fr/news/2020/05/barometre-ey-de-l-attractivite-de-la-france-2020, consulté le 18/07/2020.
[989] P. LE TOURNEAU, *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 40.
[990] V. *supra*. nº 495.
[991] À ce sujet, bv. H. LESGUILLONS, *Lamy contrats internationaux*, Tome 5, juin 2005, div. 7, art. 401.
[992] H. LESGUILLONS, *Lamy contrats internationaux*, Tome 5, juin 2005, div. 7, art. 401.
[993] D. ROUACH, *Management du transfert de technologie*, Paris : PUF, 1999, p. 2.

d'exploitation de technologie[994]. Les mentalités ont bien évolué depuis. Aujourd'hui, ces mêmes pays veulent faire bénéficier au maximum leur économie et leurs entreprises nationales de ces opérations. Dès lors, ils se mettent à imposer un certain nombre de contraintes aux investisseurs étrangers. A titre d'exemple, l'article 2 de la FIPPA prévoit que « *Admission of Foreign Investment under this Act and in compliance with other current laws and regulations of the county must be for development and productive activities in the fields of industries, mines, agriculture and services shall be based on the following criteria: Shall lead to economic growth, promote technology, promote quality of productions, increase employment opportunities and increase exports…* ». Ces contraintes peuvent être ainsi énoncées par les textes de loi mais font le plus souvent figure de prérequis dans les négociations, spécialement si l'État d'accueil est lui-même signataire de l'accord.

609. Nous étudions les trois (3) principales obligations imposées par les pays hôtes aux investisseurs transféreurs de technologies : le transfert de maitrise industrielle (**1**), l'utilisation des ressources locales (**2**) et les ventes préférentielles sur le marché local (**3**).

1. L'obligation de transfert de maitrise industrielle

610. Dans les contrats internationaux de coopération industrielle, surtout les contrats d'État, les pays en voie de développement et les entreprises importatrices sont amenés à demander le transfert de maitrise industrielle[995]. L'accord de coopération envisagé par le maître d'œuvre peut ne pas contenir de clause (ou contrat annexe) de transfert de technologie. Le maître d'ouvrage peut alors demander une concession de licence. L'accord peut aussi aller plus loin et prévoir un transfert du savoir-faire de la fabrication, de l'utilisation et de la maintenance du dispositif ou du procédé technologique. Ce qui, avec la transmission des connaissances pratiques sur les aspects commerciaux et de gestion, formerait un transfert de maitrise industrielle.

[994] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. IV.
[995] S.-N. EBRAHIMI, F. KHOSHCHEHREH, « L'exploitation, le transfert et le développement de la technologie dans l'industrie pétro-gazière », *Journal trimestriel Droit médical, éd. spéciale droit de la propriété intellectuelle*, Téhéran : 2015, pp. 65-101, p. spéc.68 ; UNCTAD, *Transfer of technology*, Genève : United Nations publication, IIA issues paper series, 2001, p. 24.

611. Dans de nombreux pays plus ou moins développés et notamment en Chine, en Inde ou au Brésil, les pouvoirs publics imposent comme l'une des conditions aux sociétés étrangères qui souhaitent signer des contrats industriels, un transfert véritable de maitrise industrielle[996]. Cela se traduit surtout par la formation des ingénieurs et techniciens du client par la société étrangère, notamment en constituant des équipes mixtes des deux partenaires qui permettent aux locaux d'acquérir les savoir-faire sur le tas[997] en appliquant la « *learnng by doing* ».

2. L'obligation de l'utilisation des ressources locales

612. Dans la continuité de l'obligation du transfert de maitrise industrielle, le maître d'ouvrage peut également demander à ce qu'au moins une partie de la fabrication du produit technologique se fasse chez lui[998]. Ce qui met notamment ses ingénieurs/techniciens dans des conditions de formation plus efficaces. Cette obligation s'inscrit dans la volonté du pays d'accueil d'imposer à l'investisseur étranger (société d'ingénierie) d'utiliser dans la mesure du possible les ressources locales[999].

613. Hors l'utilisation de la main d'œuvre locale qui constitue la ressource humaine, le maître d'ouvrage peut imposer à l'investisseur de s'approvisionner à partir des matériaux qui se trouvent et/ou sont fabriqués dans le territoire d'accueil. Cet approvisionnement concerne souvent des matières premières mais il peut aussi s'agir de biens d'équipement[1000]. Cette contrainte peut aller encore plus loin et prévoir un « paiement par compensation[1001] » du maître d'œuvre contre une partie ou la totalité (plus rare) des produits et services[1002].

---

[996] P. LE TOURNEAU, *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 244.
[997] S.-N. EBRAHIMI, F. KHOSHCHEHREH, « L'exploitation, le transfert et le développement de la technologie dans l'industrie pétro-gazière », *Journal trimestriel Droit médical éd. spéciale droit de la propriété intellectuelle*, Téhéran : 2015, pp. 65-101, , spéc. p. 92.
[998] N. COULTARD, *Iran, Hussein's Dilemma*, Norderstedt (Allemagne) : BoD, 2014, p. 175.
[999] S.-N. EBRAHIMI, F. KHOSHCHEHREH, « L'exploitation, le transfert et le développement de la technologie dans l'industrie pétro-gazière », *Journal trimestriel Droit médical, éd. spéciale droit de la propriété intellectuelle*, Téhéran, 2015, pp. 65-101, spéc. p. 90 ; UNCTAD, *Transfer of technology*, Genève : United Nations publication, IIA issues paper series, 2001, p. 24.
[1000] P. LE TOURNEAU, *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 227.
[1001] *Counter-trade*.
[1002] P. LE TOURNEAU, *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 158.

614. Enfin, le pays d'accueil peut imposer à l'investisseur étranger, de coopérer avec les sociétés locales afin de réaliser sa mission[1003]. Le maître d'ouvrage peut aller encore plus loin, et lui-même désigner les sous-traitants en question, ou stipuler une clause dans le contrat, selon laquelle toute société coopérant sur le projet avec le maître d'œuvre, doit être en amont validée par le maître d'ouvrage[1004]. Cette obligation vient aussi du fait que les contrats d'ingénierie sont marqués d'un vif *intuitu personae*[1005].

615. Les ressources locales peuvent aussi être des parts ou actions dans les sociétés constituées par les investisseurs étrangers dans le pays d'accueil. C'est-à-dire que l'étranger peut être contraint de s'associer avec un national afin d'effectuer des activités économiques sur le territoire national. Cette contrainte peut aller jusqu'à accorder au national le contrôle de la nouvelle société (plus de 50 % des parts/actions ou d'autres moyens selon la loi applicable, qui octroieraient le contrôle de la société par le national)[1006].

616. Le contrôle des investissements étrangers et les obligations imposées aux investisseurs émetteurs de technologies peuvent se marier quand une société étrangère est amenée à travailler sur un projet qui a des aspects relevant de l'ordre public. Dans ce cas, le pouvoir public peut souhaiter limiter l'accès étranger à certaines données sensibles. La société étrangère devra alors coopérer avec des personnes physiques ou morales de la, ou des sociétés désignées par le pouvoir public, qui auraient elles, accès aux informations confidentielles et donc serviraient, en même temps, de mur et de pont entre ces données et l'investisseur étranger.

3. L'obligation de ventes préférentielles sur le marché local

617. Le maître d'ouvrage peut aussi imposer à l'investisseur de vendre une partie ou la totalité des produits fabriqués par la coopération sur le marché local ou les marchés des pays limitrophes. C'est notamment souvent le cas dans l'industrie automobile. A titre d'exemple,

[1003] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 73.
[1004] Hors les sous-traitants locaux, la clause peut aussi s'appliquer aux sociétés étrangères.
[1005] P. LE TOURNEAU, *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 256.
[1006] Pour l'exemple de la Chine, v. OECD, « Impact of investment restrictive measures on investment », 15 juin 2015.

cette clause fut stipulée dans les contrats respectifs de Renault et *Kia Motors* avec l'iranien *Saipa*.[1007]

618. **Relativisme par les traités bilatéraux.** Certaines de ces restrictions que nous avons citées viennent plutôt de l'ordre contractuel que réglementaire. Néanmoins, avec la mise en place de traités bilatéraux entre les États depuis une vingtaine d'années, une certaine discipline est en train de se créer en la matière. Dès lors, les États s'engagent dans la réciprocité et dans le cadre du droit international des investissements, à ne pas imposer des contraintes qui iraient à l'encontre des standards de protection des investissements[1008].

619. **L'export de la technologie.** À la question des restrictions imposées par les pays d'accueil de la technologie, s'ajoutent celles imposées par le pays de provenance de cette dernière. Dans ce cas de figure, les États sont amenés à limiter, voir prohiber l'export de certaines technologies jugées sensibles. Comme son nom l'indique, cette restriction est plutôt imposée à l'export qu'à l'investissement étranger.

[1007] Sur le plan international, un autre élément peut limiter et même prohiber les investissements internationaux dans un pays. Il s'agit des embargos internationaux. Cet élément ne relève pas du droit international des investissements, mais des sanctions qui peuvent être imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies en application du chapitre VII de la Charte. A titre d'illustration, v. les sanctions imposées à la Libye (V. ICC, 31 mai 1985 et 23 fév. 1987, National Oil Corporation v. Libyan Sun Oil Company, sentence intermédiaire dans l'affaire 4462, KluwerArbitration.), à l'Irak, aux pays de l'ex-Yougoslavie, à l'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid et à l'Iran. Pour plus de développements, v. D. CARREAU, « Investissements », *Rép. intern.*, 2020, spéc. n° 154.

[1008] D. CARREAU, « Investissements », *Rép. intern.*, 2020, spéc. n° 270 ; UNCTAD, *Transfer of technology*, Genève : United Nations publication, IIA issues paper series, 2001, p. 24.

Conclusion du Chapitre

620. La loi applicable à un contrat international qui touche au transfert de technologie, ainsi qu'à sa juridiction compétente, est dans la quasi-majorité du temps désignée par les parties de l'accord. La seule obligation dans ces désignations, ainsi que dans toute stipulation contractuelle, sera le respect des dispositions impératives que sont la loi de police et les contraintes liées à l'ordre public économique.

621. Parmi les plus importantes de ces dispositions impératives, on trouve celles du droit de la concurrence. Sont alors prohibés les ententes, les accords restrictifs de concurrence et les abus de position dominante. Afin d'éviter que la majorité des coopérations qui touchent à la technologie rentrent dans la sphère de ces prohibitions, des règlements d'exemption ont été mis en place au sein du marché de l'Union Européenne. Ils touchent à la recherche et au développement, à la spécialisation et surtout au transfert de technologie.

622. Les transferts internationaux de technologie peuvent aussi être encadrés par les dispositions qui touchent aux investissements étrangers. Une fois que la qualification d'investissement étranger est reconnue pour un transfert de technologie, l'émetteur qui bénéficie du statut de l'investisseur pourra bénéficier des « standards de protection des investissements » et ainsi pouvoir faire engager la responsabilité du pays d'accueil si ce dernier ne les respecte pas. Néanmoins, la réalisation même du transfert peut faire face à différentes restrictions aussi bien de la part de l'État du pays qui détient la technologie (quand cette dernière est considérée sensible), que de son pays d'accueil.

TITRE II

LE TRAITEMENT DE LA TECHNOLOGIE DANS LES CONTRATS INTERNATIONAUX DE COOPERATION INDUSTRIELLE

623. Chaque contrat de coopération est construit à partir d'une évaluation de la situation, des besoins, des objectifs et des intérêts de chacun de ses protagonistes. La perspective de moyen et long terme d'une coopération, impose l'élaboration d'un contrat sur mesure[1009]. Ces contrats, bien que souvent sophistiqués, doivent être précis et détaillé. Néanmoins, il faut respecter un certain équilibre dans la rédaction de ces contrats : ni avoir des clauses hypertrophiées sur des points d'importance secondaire, ni prévoir des clauses insuffisantes sur des points d'importance majeure. Il faut aussi arriver entre les rédacteurs et les négociateurs, à la meilleure synthèse, entre les préoccupations d'ordre opérationnel et celles exclusivement juridiques.

624. Les contrats de coopération sont des outils à la disposition des parties, pour encadrer la création, le développement, le partage et la transmission de la technologie. Aussi, ce dernier titre consiste à traiter les différentes clauses qui touchent à la titularité, au transfert et à la protection de la technologie dans ces contrats. Ce traitement se fait dans un premier temps sur les technologies brevetées (**Chapitre I**) et dans un second temps sur les technologies non brevetées (**Chapitre II**). Les cadres contractuels choisis pour faire cette analyse seront respectivement ceux des licences de brevet et des accords de communication de savoir-faire. Néanmoins, notre analyse ira plus loin et se portera aussi sur les clauses qui ne sont pas toujours inclues dans des contrats classiques de licence de brevet ou communication de

[1009] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 74.

savoir-faire, mais interviennent dans des coopérations industrielles plus sophistiquées comme le contrat de réalisation d'ensemble industriel[1010].

625. Il faut toutefois prendre en considération, que bien que nous analysions – pour des raisons pratiques – ces deux types de contrat dans deux chapitres distincts, un transfert effectif de technologie nécessite la plupart du temps, une combinaison de la transmission des connaissances brevetées, et de celle des savoir-faire.

Chapitre I - Le traitement des inventions brevetées dans les contrats internationaux de coopération industrielle

Chapitre II - Le traitement des technologies non brevetées dans les contrats internationaux de coopération industrielle

[1010] Les questions qui touchent à la technologie font l'objet de clauses contractuelles ou de contrats annexes de transfert de technologie qui accompagnent les contrats de réalisation d'ensembles industriels.

CHAPITRE I
LE TRAITEMENT DES INVENTIONS BREVETEES DANS LES CONTRATS INTERNATIONAUX DE COOPERATION INDUSTRIELLE

626. Le contrat de concession ou le contrat de licence est la convention phare en matière de transfert de technologie et plus généralement en matière d'accords de coopération qui touchent aux biens intellectuels [1011]. La licence de brevet est un contrat par lequel le propriétaire d'une technologie brevetée, ou son ayant droit, concède à une personne, en tout ou en partie, moyennant le paiement d'une contrepartie, la jouissance de son droit à l'exploitation. Il s'agit du deuxième type de transfert de technologie que nous avons énuméré lors du premier chapitre de la deuxième partie de cette thèse[1012] selon lequel, le titulaire des droits exclusifs autorise le récepteur à exploiter la technologie sans lui transférer la propriété de celle-ci [1013]. La licence de brevet est une convention *sui generis* qui relève en droit français, par une jurisprudence et une doctrine unanime, au « louage de choses »[1014] et en droit anglais à la « permission »[1015]. L'originalité de ce type de contrat réside dans le fait qu'une même technologie peut être exploitée simultanément par des personnes distinctes[1016]. Ce contrat laisse une certaine liberté contractuelle aux cocontractants et offre un vaste domaine de créativité juridique aux praticiens. Néanmoins (à l'image du règlement 316/2014[1017]), dans un souci de protection d'une partie ou de limitation d'effets d'un éventuel abus de propriété, les différents régulateurs à l'échelle nationale, régionale et internationale interdisent certaines pratiques[1018].

627. **De la territorialité à l'indépendance des brevets.** Comme nous le savons, selon le principe de territorialité, chaque brevet demeure entièrement régi par la loi du pays (ou

[1011] L'autre contrat classique qui traite les technologies brevetées est celui de la cession de brevet. Il ne sera pas traité dans le cadre de cette thèse car le détachement du cédant après le transfert de propriété fait que le cédant ne participe généralement plus aux risques du projet entretenu par le cessionnaire.
[1012] V. *supra.* n[os] 471 et 471.
[1013] Nous notons ici que la licence peut néanmoins contenir une clause qui octroierait au licencié un droit de préemption selon lequel ce dernier aurait une priorité sur les tiers si le donneur de licence, titulaire du brevet, décidait de le céder.
[1014] J. PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Paris : LGDJ, T. 2, 2013, p. 627.
[1015] E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 590.
[1016] J.-M. BRUGUIÈRE, *Les contrats de la propriété intellectuelle*, Paris : Dalloz, 2013, p. 15.
[1017] V. *supra.* n[os] 560 – 577.
[1018] N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2016, p. 659.

l'office régional dans le cas des brevets européen à effet unitaire ou de ceux délivrés par l'OAPI par exemple) qui l'a accordé. De ce fait, bien qu'une technologie brevetée dans un pays puisse l'être plus facilement dans d'autres, chaque brevet obtenu dans un pays, sera indépendant de ceux obtenus dans d'autres pays [1019]. En d'autres termes, il y a une indépendance des titres de propriété délivrés sur la même technologie.

628. **De la territorialité des brevets à l'internationalité des contrats.** Le principe de territorialité appliqué aux brevets fait que la loi du pays ou de l'office régional qui accorde le brevet, a le monopole de compétence sur toutes les questions qui concernent le régime du droit concédé. Ce sont les conditions de validité d'attribution du brevet, les formalités de sa délivrance, la qualité du bénéficiaire (premier inventeur ou premier déposant), l'étendue des droits du breveté, les causes de nullité ou de déchéance, la durée et la mise en œuvre du monopole et les sanctions du droit [1020]. C'est encore cette loi qui régi la question de la transférabilité du droit au brevet, et définit les conditions de son opposabilité aux tiers [1021]. Or, bien qu'un brevet soit obligatoirement local ou régional, le contrat qui traite ce dernier peut être international. La présence d'un élément d'extranéité suffit pour lui donner cette qualification. Le plus souvent il s'agit de cocontractants de différentes nationalités. A titre d'exemple, une société allemande pourrait breveter sa technologie en Allemagne et dans les délais prévus par la convention de l'Union de Paris, demander et obtenir un brevet pour la même technologie en Colombie. Par la suite, elle pourrait concéder une licence de ce dernier brevet à une société américaine qui souhaite l'exploiter sur le marché colombien. En l'espèce le brevet reste uniquement colombien tandis que le contrat de licence qui le traite est international. Dès lors, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, pour toutes les questions qui ne mettent pas en cause le régime du brevet, la loi applicable au contrat international peut être choisie par les parties.

629. **Les types d'accord de licence.** Sont distingués les accords de licences dites « sèches » des accords « mixtes ». Dans le premier cas, le transfert de technologie se limite à l'octroi de l'autorisation d'exploitation du brevet. Ce type de transfert ne contient pas de communication

[1019] J. DERRUPPÉ, « Brevet d'invention », *Rép. intern.*, 2013, spéc. n° 20.

[1020] J. DERRUPPÉ, « Brevet d'invention », *Rép. intern.*, 2013, spéc. n° 16.

[1021] Les contrats de cession et concession de brevet sont des contrats solennels. Selon les articles L. 613-9 et R. 613-55 de la CPI, les cessions d'un brevet français et, plus généralement, toute concession d'un droit d'exploitation, constitution ou cession d'un droit de gage ou renonciation à ce dernier, saisie et validation de mainlevée de saisie, doivent être inscrits au Registre national français des brevets.

de savoir-faire ou d'assistance technique. Il est surtout employé quand le récepteur connaît suffisamment la technologie et que son besoin se limite à l'obtention des droits. Ce qui éviterait qu'il soit considéré comme contrefacteur en cas d'exploitation[1022]. Or, la plupart du temps un transfert de technologie est couronné de succès lorsqu'il concerne non seulement le brevet, mais aussi le savoir-faire (codifié ou non-codifié) permettant de reproduire cette technologie[1023]. On parle alors d'accords « mixtes » comprenant et une licence de brevet, et une communication de savoir-faire[1024]. Les accords de franchise industrielle peuvent être considérés comme troisième catégorie de licence. Ces accords peuvent comprendre en plus d'une licence de brevet et d'une communication de savoir-faire, une licence de marque ainsi que d'obligations liées à la distribution des produits fabriqués à partir de la technologie transférée[1025].

630. Il est rare d'avoir un accord de licence sèche, et ce contrat est souvent complété avec quelques informations supplémentaires comme des rapports d'essais, des dessins et des rencontres des techniciens des parties pour une meilleure compréhension de l'invention brevetée[1026]. Lorsque la part du savoir-faire requis n'est pas très étendue, il est courant de rassembler toutes les dispositions le concernant dans l'accord de licence, mais lorsqu'elle est relativement importante, il est plus courant de séparer la licence de brevet de l'accord portant sur la communication de savoir-faire et de celui relatif à l'assistance techniques[1027]. Le contrat de licence peut aussi comprendre d'autres questions comme celles touchant aux financements, à la fabrication et à la vente. Ces questions peuvent être réglées dans le cadre du même document ou dans des contrats distincts[1028]. Néanmoins, la portée de ces questions rapprocherait plutôt la coopération d'une réalisation d'ensemble industriel. Sont étudiés dans ce chapitre les accords de licences qui touchent uniquement aux technologies brevetées. Il sera question dans le prochain chapitre, des contrats de communication de savoir-faire.

[1022] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 75.
[1023] OMPI, *Série de séminaires de l'OMPI sur « l'économie de la propriété intellectuelle ». Séminaire spécial: Brevets et transfert de technologie, 5 décembre 2011*, p. spéc. 1, disponible sur http://www.wipo.int/edocs/mdocs/patent_policy/fr/wipo_ip_econ_ge_6_11/wipo_ip_econ_ge_6_11_exec.pdf , consulté le 15/07/2018.
[1024] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 69.
[1025] Ces deux dernières dispositions n'étant pas directement liées à la technologie, les franchises industrielles ne seront pas séparément traitées dans cette thèse.
[1026] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 75.
[1027] OMPI, *Guide sur les licences pour les pays en développement*, Genève, 1977, n° 106.
[1028] OMPI, CCI, *L'affaire équilibrée – Un guide d'initiation à la négociation des contrats de licence de technologie*, 2007, p. 42.

L’étude de chaque contrat se fait à travers l’analyse de ses différentes clauses. Nous aborderons d’abord celles relatives aux obligations des parties (**Section I**) pour continuer avec les dispositions communes initiales et terminales du contrat (**Section I**).

Section I – Les clauses relatives aux obligations des parties

631. Cette première section concerne les clauses qui touchent aux obligations de l'émetteur **(§ 1**) et du récepteur **(§ 2**) d'une licence de brevet, ainsi que leur obligation commune de transfert qui se traduit à travers la clause de perfectionnement (**§ 3**).

§ 1 – Les clauses relatives aux obligations du donneur de licence

632. Dans un contrat de licence, le donneur de licence, concède au licencié, en totalité ou en partie, les droits attachés au brevet ou à la demande du brevet[1029]. Il est alors question d'analyser ces différents droits concédés (**A**), le territoire, la durée et le cadre dans lequel ils sont transférés (**B**) ainsi que les responsabilités et garanties relatives à ce transfert (**C**).

633. Comme le dispose l'article L. 613-8 alinéa 3 de la CPI, « *les droits conférés par la demande de brevet ou le brevet peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence* ». En d'autres termes, toute action du licencié en dehors des droits et du périmètre des droits qui lui ont été concédés, fait de lui un contrefacteur. C'est toute la protection octroyée à la technologie par le brevet d'invention. Cette hypothèse peut se produire dans un contrat de type « *buy-back* » où le licencié serait autorisé à construire à partir d'une technologie obtenue du donneur de licence, pour ensuite vendre de manière exclusive le produit au même donneur de licence. L'autorisation objet de la licence se limite alors à la construction à partir du procédé breveté et à la vente du produit obtenu directement par ce procédé à un acheteur déterminé. Toute action supplémentaire pourrait être considérée comme contrefaçon.

A. Les droits concédés par la licence

634. L'exploitation d'un brevet consiste à mettre en valeur ce brevet en vue d'en tirer un profit[1030]. Comme nous l'avons vu précédemment[1031], le CPI dans son article L. 613-3, dessine différentes formes d'exploitations sur l'invention brevetée. Suivant cette disposition,

[1029] V. art. L. 613-8 CPI § 1 et 2.
[1030] INPI, *Préparation à la négociation d'un contrat de licence d'une demande de brevet ou brevet*, p. 4.
[1031] V. *supra*. n° 234.

l'ayant droit, peut effectuer une concession de tout ou d'un ou plusieurs de ses droits sur le bien intellectuel[1032]. Nous distinguons alors dans un cadre contractuel, les droits d'utilisation (**1**), les droits de fabrication (**2**) et ceux relatifs à l'exploitation commerciale (**3**). Enfin, la concession peut se faire à travers une ou plusieurs applications précises de la technologie (domaine médical, agricole, maritime, etc.) (**4**). Une licence est qualifiée de « totale » lorsque le preneur de licence est autorisé à réaliser tous type d'exploitation dans tout type d'application. Elle est qualifiée de « partielle » quand le preneur de licence n'est autorisé à exploiter le brevet que pour certains modes d'exploitation et/ou certains types d'application[1033]. La clause qui stipule les droits transférés à travers une licence est intitulée en *common law* de « *grant of rights* »[1034].

1. Utilisation de la technologie

635. Comme nous l'avons étudié, l'utilisation d'un brevet de produit (**a**) est différente de celle d'un brevet de procédé (**b**).

a. La licence d'utilisation d'un brevet de produit

636. L'octroi d'une licence d'utilisation de brevet de produit peut se faire de manière indépendante, mais elle est aussi souvent concédée dans le cadre ou en annexe d'un contrat de vente ou de louage d'équipement. Ce dernier constitue alors, le produit sur lequel un ou plusieurs brevets ont été obtenus (ou un produit obtenu directement par le procédé objet du/des brevet(s) de procédé). Néanmoins, une question peut se poser si le vendeur ou le loueur de l'équipement ne transmet pas de licence au récepteur. Dans le cadre d'un contrat de coopération les intérêts des parties étant liés, l'émetteur a tout intérêt à ce que le récepteur puisse exploiter pleinement la technologie. Il est donc logique que la licence soit tacitement octroyée par l'ayant droit. Or, dans le cas d'une vente ou d'un louage d'équipement qui serait en dehors du périmètre des contrats de coopération, la question peut se voir du point de vue du droit commun. Une vente ou un bail dans lequel l'acheteur ou le locataire n'est pas autorisé à utiliser le bien qui lui a été transmis serait contre l'objet même du contrat en

[1032] N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2016, p. 660.
[1033] INPI, *Préparation à la négociation d'un contrat de licence d'une demande de brevet ou brevet*, p. 4.
[1034] E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 381.

question, et pourrait donc selon la loi applicable au contrat, donner lieu à une annulation de ce dernier ou bien la prévision par le tribunal d'une licence tacite au contrat, dès sa prise d'effet.

b. La licence d'utilisation d'un brevet de procédé

637. Comme nous l'avons vu, l'utilisation d'un procédé breveté est assimilée à la fois à l'utilisation d'un brevet de produit et à sa fabrication[1035]. Comme pour les brevets de produit, la licence d'utilisation ou de mise en place des procédés technologique peut se faire en coordination avec un transfert de bien matériel. A titre d'exemple dans le domaine de la biotechnologie, il arrive que le transfert du procédé technologique (qui peut être breveté ou non, ou un mixte entre inventions brevetées et savoir-faire), ne soit pas suffisant à lui seul à la mise en œuvre de l'invention. De ce fait, une mise à disposition (cession ou location) d'un bien matériel doit aussi être effectuée par la même occasion, pour que les objectifs du contrat soient atteints[1036]. Ces contrats sont qualifiés de « *Material Transfer Agreement* » (MTA)[1037].

2. La fabrication

638. **La licence de fabrication dans le cadre d'une coopération.** Dans le cadre d'un contrat de coopération, le donneur de licence a obligation et intérêt à prendre toutes les mesures nécessaires pour effectuer le transfert effectif de la technologie, pour que le licencié se rende au stade de la production commerciale[1038]. Ces mesures nécessaires vont généralement au-delà de la simple autorisation de production par licence et comprennent un transfert de savoir-faire et de maitrise industrielle.

[1035] V. *supra*. nº 271.
[1036] OMPI, CCI, *L'affaire équilibrée – Un guide d'initiation à la négociation des contrats de licence de technologie*, 2007, p. 18, nbp. n° 4.
[1037] E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 527 ; M. ROURKE, « On the Origin of Samples : Pathogen Provenance and the Rise of the Material Transfer Agreement », *Journal of Science and Law*, 3(2): 1-3, 2017.
[1038] OMPI, CCI, *L'affaire équilibrée – Un guide d'initiation à la négociation des contrats de licence de technologie*, 2007, p. 71.

639. **Modèle de clause de licence de fabrication.** « *X concède à Y pendant 5 ans, le droit non-exclusif de fabriquer les PRODUITS CONTRACTUELS* (ceux-ci étant définis comme les produits fabriqués à partir du brevet d'invention objet du présent contrat) »[1039].

640. **La licence dans le cadre d'une sous-traitance de production.** La concession de licence de fabrication peut aussi s'effectuer dans le cadre d'un contrat de sous-traitance de construction. Dans ce cas, le donneur d'ordre confie au sous-traitant, la mission de construction à partir d'une technologie brevetée sur lequel le donneur d'ordre est titulaire de droits. Ainsi, étant donné que le constructeur ne pourrait réaliser sa mission sans avoir obtenu une licence, le donneur d'ordre lui concède, en même temps, le droit de fabrication. Deux points doivent cependant être pris en considération : la licence est concédée uniquement pour une mission précise qui bénéficie au donneur de licence et le sous-traitant ne saurait l'exploiter en dehors de ce périmètre. Et, la licence étant concédée en vu de la réalisation effective de la mission demandée par le donneur de licence, ce dernier n'est pas en mesure de demander une contrepartie pour la licence octroyée.

641. **La responsabilité du fait du produit.** Une question de responsabilité se pose quand le produit fabriqué à partir d'un accord de licence, entraine des dommages corporels ou matériels aux tiers. Le donneur de licence est alors responsable des défauts de composants qu'il fournit, tandis que le licencié est responsable des défauts de fabrication et des lacunes en matière de contrôle de qualité :

« *Le donneur de licence dégage le preneur de licence, ses administrateurs, dirigeants, employés et agents de toute responsabilité à l'égard des dommages, pertes, coûts ou frais (y compris, dans une mesure raisonnable, les honoraires d'avocats) occasionnés par suite d'une plainte ou d'une action en justice engagée par une tierce partie à l'égard du portefeuille de brevets, de la technologie ou des données*.

Le preneur de licence dégage le donneur de licence, ses administrateurs, dirigeants, employés et agents de toute responsabilité à l'égard des dommages, pertes, coûts ou frais (y compris, dans une mesure raisonnable, les honoraires d'avocats) occasionnés par suite

[1039] P. LE TOURNEAU, *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 311.

d'une plainte ou d'une action en justice engagée par une tierce partie à l'encontre du donneur de licence résultant du développement, de la fabrication, de la promotion, de la distribution, de l'exploitation, de la mise à l'essai ou de la vente du produit par le preneur de licence. L'obligation ci-dessus ne s'applique pas lorsque la plainte est motivée par la négligence ou la malveillance du donneur de licence ou le non-respect par celui-ci des déclarations, garanties ou acceptations énoncées dans les présentes. »[1040]

3. Les actions relatives à la commercialisation

642. Outre l'utilisation et la fabrication, d'autres droits peuvent faire l'objet d'une autorisation par le titulaire du brevet à savoir : l'offre, la mise dans le commerce, l'importation, l'exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit ou procédé objet du brevet[1041]. Ces types d'exploitation permettent au licencié de tirer profit de la technologie. En même temps, et comme pour d'autres licences, dans l'optique de réaliser une coopération prospère, l'émetteur a tout intérêt à également transmettre son savoir-faire commercial et de gestion[1042]. Dans certains cas, il irait même jusqu'à mettre à la disposition du preneur de licence certains de ses canaux de distribution[1043].

643. **Les contraintes qui accompagnent la licence.** Dans le cadre d'une relation qui irait au-delà d'une simple concession de licence, l'émetteur peut être amené à imposer certaines contraintes au récepteur. Cela peut être l'obligation d'atteindre et de conserver une certaine qualité dans une licence de production ou la mise en place d'un certain standard dans le marketing et la distribution des produits et services réalisés au moyen de la technologie transférée[1044]. Le donneur de licence peut aussi souhaiter aller plus loin et réglementer les prix que le récepteur applique auxdits produits et services. Cependant, la réglementation des prix par le fournisseur de la technologie va à l'encontre des normes que proposent des organismes internationaux comme le CNUCED qui visent à protéger les intérêts des parties les plus faibles dans un accord international de technologie[1045]. Elle est aussi fortement

[1040] OMPI, CCI, *L'affaire équilibrée – Un guide d'initiation à la négociation des contrats de licence de technologie*, 2007, p. 67.
[1041] V. art. L. 613-3 CPI.
[1042] V. *supra*. n° 353.
[1043] OMPI, *Guide sur les licences pour les pays en développement*, Genève, 1977, n° 367.
[1044] Ces obligations sont surtout répandues dans les contrats de franchise industrielle.
[1045] H. LESGUILLONS, *Lamy contrats internationaux*, T. 5, juin 2005, div. 7, § 407.

susceptible d'enfreindre les règles de la concurrence (américaine ou de l'Union Européenne par exemple), quand elles sont applicables au contrat en question[1046].

644. **Les exports interdits ou soumis à des autorisations publiques.** Comme nous l'avons vu précédemment[1047], dans certains cas et pour certaines technologies de natures sensibles comme les technologies militaires, l'export vers d'autres pays de l'invention brevetée peut être interdit ou du moins nécessiter l'autorisation de l'obtention d'autorisations auprès du pouvoir public. A titre d'exemple, le titulaire du brevet peut, dans l'optique de ne pas voir sa responsabilité engagée, inclure dans le contrat une clause selon laquelle une autorisation préalable du donneur de licence serait requise avant l'exportation des produits et services issus de la technologie objet du contrat dans certains pays : « *The LICENSEE shall not, without the prior written permission of the LICENSOR, transmit any patent application or other information received from the LICENSOR pursuant to this Agreement, or any product made thereunder, directly or indirectly, to any of the countries designated in the United States Government regulations as issued from time to time relating to the exportation of technical data, witch countries, as of the effective date of this Agreement, consist of those countries listed hereunder. The obligations set forth in this section shall survive the termination of this AGREEMENT so long as relevant United States Government regulations remain in effect.* »[1048].

4. Licence sur des domaines d'utilisation précise

645. Les droits concédés peuvent aussi être limités à une ou plusieurs applications (*field of use*[1049]) déterminées[1050] : « *Les licences objet de ce contrat s'appliquent uniquement à des méthodes et produits entrant dans le cadre du domaine d'utilisation. Le preneur de licence ne se voit concéder par le présent contrat aucun droit sur des méthodes et produits autres que ces derniers.* »[1051].

[1046] V. *supra*. n^{os} 560 – 577.
[1047] V. *supra*. n^{o} 619.
[1048] É. BOYÉ, *L'anglais des contrats internationaux*, Paris : LexisNexis, 2015, p. 150.
[1049] E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 381.
[1050] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 78.
[1051] OMPI, CCI, *L'affaire équilibrée – Un guide d'initiation à la négociation des contrats de licence de technologie*, 2007, p. 47.

646. Le domaine d'utilisation précise le but dans lequel la technologie peut être utilisée. Ainsi, un produit pharmaceutique pourrait être utile aussi bien dans le domaine de la médecine humaine que dans celui de la médecine vétérinaire[1052]. Ou dans un cas avec plus de précision, le « domaine d'utilisation » d'un vaccin pourrait être le traitement du cancer, les droits relatifs au traitement de l'hépatite et d'autres maladies. Et, chacun de ces domaines peut faire l'objet d'une concession de licence distincte[1053]. Les preneurs de licences peuvent chacun être spécialisés dans différentes utilisations de l'invention et la distinction entre les utilités de la technologie permettra une meilleure exploitation de cette dernière[1054].

B. Les limites et caractéristiques des droits concédés par licence

647. Du droit à la fabrication ou la vente, aux différents droits sur les domaines d'utilisation concédés, ces autorisations se font dans un cadre territorial (**1**) et temporel (**3**). L'émetteur des droits peut les concéder de manière exclusive ou non exclusive (**2**). Sa concession peut aussi permettre ou pas au licencié de transmettre à son tour des licences au tiers (**4**). Ces dispositions font l'objet des développements qui vont suivre.

1. La limite territoriale

648. Une licence est toujours concédée pour un territoire déterminé. Ce territoire peut être le pays ou l'ensemble des pays sur lesquels la technologie est protégée par le régime des brevets d'invention ou bien une ou plusieurs divisions de cette zone. Fréquemment, le titulaire de brevet se réserve son marché local et concède des licences aux entités économiques implantées dans les territoires sur lesquels il n'a pas de connaissance ou maitrise suffisante[1055].

a. La concession de licence pour une partie d'un pays ou d'une région

[1052] OMPI, *Guide sur les licences pour les pays en développement*, Genève, 1977, n° 147.
[1053] OMPI, CCI, *L'affaire équilibrée – Un guide d'initiation à la négociation des contrats de licence de technologie*, 2007, p. 47.
[1054] OMPI, *Guide sur les licences pour les pays en développement*, Genève, 1977, n° 147.
[1055] OMPI, CCI, *L'affaire équilibrée – Un guide d'initiation à la négociation des contrats de licence de technologie*, 2007, p. 50.

649. Quand un brevet d'invention est délivré pour une technologie par l'office d'un pays donné ou celui d'une région qui comprend plusieurs pays (comme les brevets européens à effet unitaire ou les brevets délivrés par l'OAPI), le titulaire du brevet peut concéder une licence sur une ou plusieurs parties du territoire sur lequel ce brevet est protégé. Notamment, le règlement 1257/2012 dispose dans son article 3 § 2 qu'un « *brevet européen à effet unitaire… peut faire l'objet d'un contrat de licence pour tout ou partie des territoires des États membres participants* ». Il faut noter que dans l'hypothèse susmentionnée, par l'octroi du titre de brevet, une propriété unique est accordée sur un bien (immatériel) unique qu'est la technologie brevetée. C'est pourquoi le même article prévoit aussi qu'à partir du moment où les revendications sont les mêmes, le brevet « *ne peut être limité, transféré, ou révoqué ou s'éteindre qu'à l'égard de tous les États membres participants* ». Par conséquent, les droits d'exploitation concédés s'appliqueront sur une fraction d'un territoire sur lequel la technologie est protégée par une « propriété » industrielle (un brevet) unique.

650. **Droit de la concurrence.** La concession d'une licence pour un territoire plus étroit que celui couvert par le brevet pourrait tomber dans les prohibitions du droit de la concurrence. La raison d'une telle clause pourrait être la protection de l'exclusivité accordée à un autre licencié[1056] mais plusieurs facteurs vont entrer en jeu pour analyser la validité d'une telle clause aux yeux du droit de la concurrence : la réciprocité de l'accord, la concurrence des parties sur le marché, la limitation destinée à protéger l'émetteur ou un autre licencié, etc. Une interdiction sur les ventes passives (contrairement à une interdiction sur les ventes actives) aura de fortes chances d'être considérée comme restriction caractérisée[1057].

b. La concession de licence pour plusieurs pays ou régions du monde

651. À partir du principe de territorialité résulte le principe d'indépendance des brevets. Une invention brevetée dans un pays membre de la convention de l'Union de Paris pourra l'être plus facilement dans tous les autres, mais chaque brevet sera bien indépendant de ceux obtenus dans les autres pays[1058]. De ce fait, un même bien (immatériel) qu'est la technologie est soumis à un régime différent dans chaque pays. Le détenteur de la technologie a, de ce

[1056] V. *infra*. n[os] 658 – 661.
[1057] E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 388.
[1058] J. DERRUPPÉ, « Brevet d'invention », *Rép. intern.*, 2013, spéc. n° 26.

fait, une propriété indépendante sur chacun des brevets déposés dans différents pays (ou zone qui comprendrait plusieurs pays[1059]).

652. Se pose alors la question de la concession de licence mondiale[1060] ou la licence qui est octroyée sur plusieurs pays. Dans ce cas, l'autorisation d'exploitation est accordée au licencié sur différents brevets détenus par le maitre de la technologie. Il serait alors plus logique de parler de plusieurs licences au lieu d'une seule. Or, la licence de brevet [1061] est majoritairement accompagnée d'une communication de savoir-faire et d'une assistance technique. Et, bien que les licences soient juridiquement multiples, le savoir-faire (étant un ensemble d'informations) peut constituer un bien unique[1062].

653. **Modèle de clause :** « *Les territoires concédés pour les licences objet de ce contrat sont ceux de la République Islamique d'Iran, la République Islamique d'Afghanistan et le Royaume de l'Arabie Saoudite.* »

c. L'exploitation à l'extérieur des territoires prévus dans la licence

654. Le principe du droit des brevets veut que dès lors qu'un brevet est valide sur un territoire donné, toute exploitation sans autorisation de ce dernier soit interdite. Or, si un détenteur de technologie n'a pas déposé de brevet dans les temps (durée de priorité) dans un territoire donné, il ne sera pas en mesure de s'opposer à son exploitation dans ce territoire. Ainsi, sauf clause contraire, rien n'empêche le licencié d'exploiter la technologie objet du brevet, dans les territoires sur lesquels le donneur de licence n'a pas demandé ou obtenu de protection. La question est d'autant plus importante, que la coopération a permis au licencié d'acquérir une certaine expertise sur la technologie, qui pourrait faire de lui un concurrent potentiel à l'émetteur (*effet boomerang*[1063]). De ce fait, et davantage sur les accords de licence mixte, les émetteurs prennent le soin d'intégrer dans le contrat, une clause de non-concurrence :

[1059] La suite du raisonnement comprend aussi cette hypothèse.
[1060] OMPI, *Les brevets et le transfert de technologie : exemples et données d'expérience*, 18ème session du Comité permanent du droit des brevets, Genève : 21-25 mai 2012.
[1061] Il faut aussi noter que, sur un produit ou processus donné, peuvent être demandés plusieurs titres de brevet. Ainsi, la ou les accords de licence conclus entre les parties peuvent comprendre l'autorisation d'exploitation sur un ensemble de brevets sur différents territoires.
[1062] Sauf dans le cas d'une assistance technique personnalisée en fonction du lieu d'accueil de la technologie.
[1063] V. *supra*. nº 493.

« - *La licence est concédée pour le territoire du Royaume du Maroc et celui de la République Tunisienne.*
- *Le preneur de licence s'engage à ne pas exploiter l'invention brevetée ou toutes autres technologies relatives à l'invention objet de ce contrat dans les territoires de la République Algérienne Démocratique et Populaire et de la République Arabe d'Égypte pendant la durée de la licence objet de ce contrat.* »

655. **Le droit de la concurrence.** En fonction du territoire sur lequel est exercée la clause de non-concurrence, il faudra faire attention à ne pas insérer des dispositions qui iraient sous l'emprise des prohibitions d'un éventuel droit de la concurrence applicable à la clause susmentionnée. Les critères requis pour l'insertion d'une clause de non-concurrence en France comme dans d'autres pays développés, sont globalement la limite de la clause dans le temps et/ou dans l'espace et la proportion de la restriction avec les intérêts légitimes du créancier[1064]. Si la licence est mixte, la nécessité de la non-divulgation du savoir-faire donnera encore plus de poids à la clause[1065]. L'appréciation du respect de ces critères se fera par le tribunal saisi sur la question[1066].

656. **Insertion d'une clause de préférence pour les exploitations non-couvertes par le brevet.** Afin de diminuer l'effet boomerang du transfert de technologie, l'émetteur peut aussi prévoir dans le contrat, une clause de préférence qui stipulerait un engagement de la part du récepteur selon lequel, il est tenu avant quelconque exploitation de l'invention brevetée ou toutes autres technologies relatives à celle-ci dans les territoires dans lesquels l'invention n'est pas protégée par un brevet, de formuler une proposition de coopération à l'émetteur. Et, si ce dernier ne souhaite pas coopérer sur ce projet, ou bien si un accord n'est pas trouvé entre les parties, le récepteur est libre d'opérer sur le territoire susmentionné.

657. **Modèle de clause de préférence :** « *Dans le cas où A* (le Récepteur) *déciderait d'exploiter l'invention brevetée ou toutes autres technologies relatives à l'invention objet de*

[1064] A ce sujet, v. art. 5 règlement 330/2010 et Loi Macron, art. L. 341-2. du C. Com.
[1065] V. *infra*. n[os] 805 – 810.
[1066] V. *infra*. n[o] 655.

ce contrat, dans les territoires autres que ceux définit dans ce contrat, il s'engage à proposer en priorité la conclusion d'un contrat de coopération[1067] *à B* (l'Émetteur) ».

2. L'exclusivité ou la non-exclusivité

658. Le droit de la propriété intellectuelle permet la concession de licence de manière exclusive[1068] ou non exclusive[1069]. Ainsi, les titulaires de brevets favorisent majoritairement la formule « non exclusive »[1070] des licences. Cela leur permet de concéder sur un même brevet, des droits d'exploitation à plusieurs personnes et ainsi augmenter (du moins sur le papier) leur chance de succès. La possibilité de cette formule dépend néanmoins de l'équilibre des forces dans les négociations contractuelles. Il faut aussi distinguer dans les licences exclusives, celles qui ne privent pas le concédant de continuer son exploitation sur le brevet[1071], de celles qui lui enlèvent ce droit pendant la durée du contrat : « *Le présent contrat est une licence exclusive. L'ÉMETTEUR s'interdit de consentir à des tiers des droits similaires à ceux consentis au licencié mais également de procéder lui-même à une exploitation directe ou indirecte des BREVETS.* »[1072].

659. La licence exclusive peut aussi être concédée sur certains territoires seulement et/ou pour certaines applications par exemple[1073] : « *A concède à B une licence exclusive des BREVETS CONTRACTUELS pour leurs seules applications à la fabrication des PRODUITS CONTRACTUELS* »[1074].

[1067] Ce contrat peut comprendre des opérations comme l'assistance technique ou la commercialisation conjointe de produits issus de la technologie.
[1068] Pour une sentence où la partie demanderesse reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir respecté l'exclusivité prévue dans le contrat, V. ICC, 1992, sentence finale dans l'affaire 6709, Bull. de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, vol. 5, n° 1, mai 1994 (extraits).
[1069] Art. L. 613-8 § 1 et § 2 CPI : « *Les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou en partie. Ils peuvent faire l'objet, en totalité ou en partie, d'une concession de licence d'exploitation, exclusive ou non exclusive.* »
[1070] Aussi qualifiée de « licence simple ». V. N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2016, p. 661.
[1071] Ces licences sont aussi qualifiées de « *licences uniques* ». V. OMPI, CCI, *L'affaire équilibrée – Un guide d'initiation à la négociation des contrats de licence de technologie*, 2007, p. 48. En matière de *Common Law*, v. Murray (Inspector of Taxes) v. ICI Ltd, RPC 216, 1967, p. 217, CA.
[1072] E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 394.
[1073] V. ICC, 2003, sentence intermédiaire dans l'affaire 12127, KluwerArbitration.
[1074] V. J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 319.

660. **Clause de preneur de licence privilégié.** Dans une licence non-exclusive, le donneur de licence peut s'engager vis-à-vis du preneur, à lui consentir des conditions aussi favorables qu'à tout autre nouveau preneur de licence[1075] : « *Si le DONNEUR DE LICENCE conclut un contrat avec une tierce personne pour le territoire objet du présent contrat à des conditions plus favorables que celles consenties par le présent contrat, le PRENEUR DE LICENCE pourra faire modifier en conséquence les dispositions du présent contrat et en bénéficier au même titre que ladite tierce personne et à compter de la même date que cette dernière.* »[1076].

661. **L'exclusivité et la concurrence.** Une licence exclusive est susceptible d'aller sur le terrain des prohibitions du droit de la concurrence. Notamment, les licences qui s'appliquent sur la zone économique de l'Union Européenne ne doivent pas avoir pour objet ou pour effet de restreindre au-delà du nécessaire le jeu de la concurrence ou la circulation des biens et services[1077]. Ce qui pourrait avoir comme sanction, suivant les cas, l'annulation de la clause restrictive, voire celle du contrat de licence[1078].

3. La limite temporelle

662. La concession de licence de brevet se fait pour une durée déterminée. Le contrat prend effet dès signature de l'accord, ou premier paiement ou à la date de l'approbation du pouvoir public du pays d'accueil de la technologie et/ou de celui du concédant, et elle prend fin à l'expiration du ou des brevets objet du contrat ou au terme de la durée contractuelle définie par les parties[1079] :

« *La DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR de ce CONTRAT sera la date à laquelle interviendra le dernier des événements énumérés ci-dessous :*
- signature par chacune des parties ;
- notification par le CONCÉDANT au LICENCIÉ que tous les agréments nécessaires ont été obtenus des autorités gouvernementales du pays du CONCÉDANT ;

[1075] Cette clause peut aussi être qualifiée de clause du « licencié le plus favorisé ».
[1076] OMPI, CCI, *L'affaire équilibrée – Un guide d'initiation à la négociation des contrats de licence de technologie*, 2007, p. 50.
[1077] N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2016, p. 661.
[1078] V. *supra*. n[os] 560 - 577.
[1079] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 364.

- notification par le LICENCIÉ au CONCÉDANT que tous les agréments nécessaires ont été obtenus des autorités gouvernementales du pays du LICENCIÉ, notamment pour les paiements en France des redevances dues par le LICENCIÉ.[1080]
Le présent CONTRAT restera en vigueur et produira tous ses effets jusqu'à l'expiration d'une période de cinq (5) ans après sa DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR. »[1081]

663. **La durée du contrat au-delà de l'expiration du brevet.** Le donneur peut souhaiter concéder une licence pour une durée qui irait au-delà de la date d'expiration du titre de brevet. Cette pratique est interdite par le droit de la concurrence. Puisqu'elle signifie un versement de redevances de la part du licencié en contrepartie de l'exploitation d'une technologie qui serait dans le domaine public et donc libre de droits. Néanmoins, si sur une même technologie, plusieurs brevets sont obtenus et une licence est concédée pour l'ensemble de ces brevets, la durée du contrat peut aller jusqu'à la date d'expiration du brevet qui s'achève en dernier[1082]. Les transferts de technologie dans les contrats de coopération industrielle sont normalement construits d'une manière à ce que l'expiration de quelques brevets objet de la licence ou la divulgation d'une partie du savoir-faire n'affectera pas forcément la validité de l'accord de transfert de technologie, sauf quand ces brevets expirés ou ces savoir-faire divulgués constituent un point primordial dans l'accord[1083].

664. **Les licences risquées pour le licencié.** Il se peut que le preneur de licence ne soit pas certain de l'utilité que peut lui apporter l'invention brevetée objet de la licence. Une technique contractuelle consiste alors à prévoir une durée de licence initiale minimum avec possibilité de reconduction par le licencié[1084]. Il est aussi possible de prévoir une durée de licence indéterminée (qui s'achèverait automatiquement avec l'arrivée de la date d'expiration du titre du brevet), avec possibilité pour le licencié de résilier le contrat moyennant un respect de préavis raisonnable[1085].

4. Le droit aux sous-licences

[1080] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 365.
[1081] P. LE TOURNEAU, *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 313.
[1082] J. PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Paris : LGDJ, T. 2, 2013, p. 628.
[1083] ICC, *Model International Technology Transfer Contract*, 2009, p. 9.
[1084] OMPI, CCI, *L'affaire équilibrée – Un guide d'initiation à la négociation des contrats de licence de technologie*, 2007, p. 54.
[1085] J. PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Paris : LGDJ, T. 2, 2013, p. 628.

665. La licence est un contrat à caractère *intuitu personae*. Le licencié est donc interdit de faire bénéficier ses droits acquis par la licence aux tiers[1086]. Or, l'émetteur peut concéder au licencié, le droit de sous-licence du brevet. Dans le cadre des contrats de coopération, le licencié peut être amené à sous-traiter l'exploitation d'une partie ou de tous les droits qui lui ont été concédés à des tiers ou des partenaires. Le droit de sous-licence peut être accordé de manière générale ou spécifique. Dans ce dernier cas, le preneur de licence est tenu à faire valider au donneur, le choix de la personne du preneur de sous-licence avant signature de tout nouvel accord de licence : « *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.* »[1087].

666. **L'indépendance ou non de la clause de sous-licence par rapport à la licence principale.** Il est également conseillé aux parties de préciser si la résiliation ou l'expiration de la licence principale, peut entrainer ou non celle de la clause de sous-licence : « *La résiliation, en vertu de l'une des dispositions de l'article ABC du présent contrat, de la licence concédée au preneur de licence entraînera la résiliation de toutes les sous-licences concédées par ce dernier, étant toutefois entendu que le preneur de chaque sous-licence aura la faculté de notifier au donneur de licence par écrit, dans un délai de soixante (60) jours comptés à partir de la date de réception du préavis de ladite résiliation, sa volonté de poursuivre l'exploitation de la sous-licence et de s'acquitter envers le donneur de licence de toutes les obligations, notamment financières, prévues dans le contrat de sous-licence le liant au preneur de licence. Toute sous-licence concédée par le preneur de licence doit contenir des dispositions de même nature que celles du présent alinéa en ce qui concerne la résiliation du présent contrat et les conditions de poursuite de l'exploitation de ladite sous-licence.* »[1088].

[1086] Com., 17 mars 2004, n° 02-21.278, *PIBD* 2004, n° 788, III, 356.
[1087] OMPI, *Guide sur les licences pour les pays en développement*, Genève, 1977, p. 123, nbp n° 242.
[1088] OMPI, CCI, *L'affaire équilibrée – Un guide d'initiation à la négociation des contrats de licence de technologie*, 2007, p. 53.

C. Les obligations de garantie de l'émetteur

667. La concession contient des obligations de garantie de la part de l'émetteur. Ces garanties sont d'abord celle de l'éviction (**a**) et celle contre les vices cachés (**b**). Ces garanties étant économiquement identiques, elles s'activent lors de la perturbation de la jouissance d'un bien[1089]. Selon le cas, et en fonction du contrat, les parties peuvent également se mettre d'accord sur une garantie de résultat et de qualité de la technologie transférée (**c**).

1. La garantie d'éviction

668. Selon la garantie d'éviction, l'émetteur de licence est tenu à garantir au licencié la jouissance paisible de la chose louée pendant la durée du bail[1090]. Est alors distinguée, l'éviction du fait personnel de celle du fait des tiers

a. L'éviction du fait personnel

669. Aussi bien sur le plan juridique que matériel, le donneur de licence s'engage à ne pas troubler la jouissance paisible du licencié. Si une licence exclusive est conclue, l'émetteur ne peut pas méconnaitre cette exclusivité en concédant des licences aux tiers, et s'il s'est interdit d'exploiter lui-même la technologie, il doit respecter cet engagement[1091]. Aussi, dans le cas d'une licence non-exclusive, une concession concurrente de licence qui serait de nature à ruiner la première licence, peut être considérée comme non-respect de la garantie d'éviction du fait personnel[1092]. Une autre hypothèse de ce non-respect peut s'exercer à travers l'action en contrefaçon de l'émetteur sur un autre brevet qu'il détient, dont le brevet objet de la licence serait dépendant. Cette action tenterait à interdire au licencié l'exploitation de la technologie objet du brevet. Enfin, le donneur de licence ne peut s'abstenir d'agir en contrefaçon contre un tiers, lorsque le licencié n'est pas en mesure de lui-même faire cesser des actes contrefaisants qui lui causeraient un indéniable préjudice[1093]. Dans les dispositions

[1089] N. BINCTIN, « Brevet d'invention », *Rép. com.*, 2018, spéc. n° 245.
[1090] V. art. 1719 § 3 du C. civ.
[1091] J. PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Paris : LGDJ, T. 2, 2013, p. 634.
[1092] N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2016, p. 666.
[1093] J. PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Paris : LGDJ, T. 2, 2013, p. 634.

de l'article 1725 du code civil, la garantie d'éviction du fait personnel est d'ordre public en droit français et ne peut en conséquence être contractuellement limitée[1094].

670. **La garantie d'entretien du brevet.** Une garantie qui est en marge de la garantie d'éviction du fait personnel de l'émetteur est celle de garder en vie le ou les brevets objets de la licence en payant les taxes auprès des offices de dépôt[1095] : « *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.* »[1096]. Néanmoins, le coût de ces taxes peut s'avérer important pour le titulaire, spécialement si la technologie est protégée sur plusieurs territoires. De ce fait, un aménagement contractuel peut être envisagé, en transférant tout ou partie du coût d'entretien à chaque licencié pour le territoire sur lequel il exploite exclusivement le brevet[1097] : « *Chacune des PARTIES s'engage à payer auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle de la République Française 50 % des taxes annuelles nécessaires pour le maintien en vigueur du BREVET CONTRACTUEL.* »[1098].

b. L'éviction du fait des tiers

671. La garantie d'éviction du fait des tiers est celle qui tend à protéger le preneur de licence contre les troubles de droit qui résultent de prétentions juridiques des tiers : c'est-à-dire, une garantie d'éviction contre les revendications des tiers et quant à la validité du brevet contractuel[1099]. Ainsi, l'émetteur aura comme obligation de défendre le récepteur contre les

[1094] E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 16.
[1095] Cette garantie n'est pas une garantie d'éviction car le brevet n'a pas comme rôle de donner un droit d'exploitation, mais un monopole d'exploitation. De ce fait, une déchéance de brevet due au non paiement des taxes, n'empêchera pas le licencié d'exploiter. Au contraire, la technologie objet du brevet étant libre de droit, il pourra l'exploiter sans devoir payer de redevance à son donneur de licence. C'est pourquoi une clause qui aménagerait cette obligation est tout à fait envisageable par les parties. V. *infra*. n[os] 668 – 673.
[1096] OMPI, *Guide sur les licences pour les pays en développement*, Genève, 1977, p. 64, nbp. n° 97.
[1097] N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2016, p. 666.
[1098] Dans le même esprit, quand la licence est octroyée sur une demande de brevet, le donneur s'engage à poursuivre le processus d'obtention du brevet. De plus, les parties devront prévoir des clauses qui prévoiraient les conséquences d'une éventuelle non-délivrance des brevets contractuels ou certains d'entre eux. Le défaut de paiement des annuités par le breveté peut dans certains cas constituer un vice caché. Pour plus de développements, v. J. PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Paris : LGDJ, T. 2, 2013, p. 639.
[1099] P. LE TOURNEAU, *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 122.

actions en contrefaçon engagées contre ce dernier en raison de son exploitation du brevet[1100]. Cette clause est parfois qualifiée dans les contrats internationaux de *hold-harmless agreement*[1101] : « *Le RÉCEPTEUR avisera sans tarder, par écrit, L'ÉMETTEUR de toute réclamation ou poursuite pour contrefaçon dont il a connaissance. L'EMETTEUR sera seul chargé d'assumer et de mener la défense de la résolution de ladite poursuite ou de ladite action et le RÉCEPTEUR lui prêtera toute assistance raisonnable mais ne sera tenu à aucune dépense.* »[1102].

672. Contrairement à l'éviction du fait personnel, la garantie d'éviction du fait des tiers peut faire l'objet d'aménagement contractuel[1103]. Néanmoins, la jurisprudence française retient une interprétation stricte en la matière. Deux précisions sont requises dans toute clause de non-garantie d'éviction ; elle doit indiquer que le concédant n'est pas tenu à garantie et que l'acquéreur loue à ses risques et périls le bien contractuel : « *La licence est concédée sans garantie en cas d'éviction du fait d'un tiers. Le récepteur accepte l'aléa qui en résulte et prend la licence à ses risques et périls.* »[1104].

673. **L'atteinte au brevet par les tiers.** En marge de la protection du récepteur contre les actions en contrefaçon menées par les tiers comme garantie d'éviction, il est précisé dans les contrats qui touchent à l'exploitation d'un brevet un autre cas : l'exploitation en contrefaçon de l'invention objet du brevet contractuel par les tiers. Dans ce cas de figure (si la première licence n'est pas exclusive), le titulaire du brevet peut d'abord tenter de négocier avec le contrefacteur afin de lui faire accepter une licence. S'il échoue ou si cette solution n'est pas envisageable, il pourrait mener (par obligation contractuelle ou pas) une action en justice contre l'usurpateur : « *Le LICENCIÉ s'engage à signaler au CONCÉDANT, par lettre recommandée avec avis de réception, toute atteinte portée par des tiers aux droits sur le brevet dont il aura connaissance*[1105]*. LE CONCÉDANT, s'il le juge opportun, engagera, à*

[1100] J. PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Paris : LGDJ, T. 2, 2013, p. 635.
[1101] P. LE TOURNEAU, *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 178.
[1102] H. LESGUILLONS, *Lamy contrats internationaux*, T. 5, juin 2005, div. 7, art. 431, clause 7.12.
[1103] V. art. 1725 du C. Civ.
[1104] F. BUY, M. LAMOUREUX, J. MESTRE et al., *Les principales clauses des contrats d'affaires*, Paris : Lextenso, 2018, p. 668.
[1105] Le devoir d'information envers une atteinte du brevet par les tiers peut être stipulé par une clause indépendante dite « *protection des brevets* » : « *Les PARTIES s'informent réciproquement, dans les plus brefs délais et par tout moyen, de toutes atteintes par un tiers aux BREVETS dont elles auront connaissance.* ». V. E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 413.

ses frais et avec l'assistance technique du Licencié, l'action à l'encontre du contrefacteur. Le LICENCIÉ pourra toutefois se joindre à l'action engagée par le CONCÉDANT afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »[1106]. Le droit peut aussi être accordé au licencié de mener d'office une action en contrefaçon dès qu'il constate une atteinte aux droits sur le brevet contractuel : « *En tant que concessionnaire d'une licence exclusive, le preneur de licence aura la faculté, en cas d'atteinte portée au brevet concédé, d'engager à ses frais une procédure à laquelle le donneur de licence pourra s'associer. Le cas échéant, tous les frais relatifs à une telle procédure seront à la charge du preneur de licence, ce dernier s'engageant à verser au donneur de licence 25 % de toute somme recouvrée en excédent desdits frais.* »[1107].

2. La garantie des vices cachés

674. L'autre garantie à laquelle est tenu le donneur de la licence est celle des vices cachés. Il s'agit, selon les termes de l'article 1721 du Code Civil, des « *vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage quand même le bailleur ne les aurait pas connus au moment du bail* ». Ces vices ne doivent pas être apparents lors d'un examen superficiel comme celui réalisable par le licencié lors de la conclusion de l'accord[1108]. La chose louée dans le cadre d'une licence de brevet est la technologie brevetée. Il comporte donc, et la technologie (l'invention), et le titre de brevet qui la protège et qui lui donne la qualité de propriété intellectuelle. De ce fait, doctrine et jurisprudence distinguent vices matériels, touchant la technologie, et vices juridiques affectant le titre de brevet[1109].

a. Les vices matériels

675. Les vices matériels touchent à l'invention brevetée. Sauf clause contraire, cette obligation ne garantit pas une quelconque valeur ou un rendement industriel ou commercial de la technologie, mais garantit la faisabilité technique et la susceptibilité de l'exploitation commerciale de cette dernière. Cette obligation de garantie peut être déclenchée lorsque

[1106] V. Modèle de contrat, « FIII. 140-120 – Contrat de licence de brevet », *Formulaires ProActa Lamy droit commercial, Lamilyne*, mise à jour mai 2012, clause n° 11.
[1107] OMPI, CCI, *L'affaire équilibrée – Un guide d'initiation à la négociation des contrats de licence de technologie*, 2007, p. 66.
[1108] N. BINCTIN, « Brevet d'invention », *Rép. com.*, 2018, spéc. n° 248.
[1109] J. PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Paris : LGDJ, T. 2, 2013, p. 636.

l'invention n'est pas réalisable ou pas exploitable, lorsqu'elle ne permet pas d'obtenir le résultat industriel envisagé au brevet, ou quand le licencié rencontre des difficultés de mise en œuvre qui procèdent de la conception même de l'invention[1110].

b. Les vices juridiques

676. Les vices juridiques, quant à eux, touchent le titre de propriété industrielle qui protège la technologie. Cette garantie est due dès lors que le brevet est impropre à sa destination. C'est-à-dire qu'il est anéanti par l'effet d'une annulation ou d'une déchéance. Sauf clause contraire, une telle annulation aurait logiquement comme conséquence la nullité du bail, qui serait privé rétroactivement d'objet, et causerait la restitution du prix[1111].

c. Aménagement contractuel de la garantie des vices cachés

677. La garantie des vices cachés n'est pas d'ordre public et peut faire l'objet d'aménagements conventionnels dans le sens de sa limitation et de son exclusion[1112]. Il faut cependant que l'émetteur ait été de bonne foi. Ce qui veut dire qu'il ait ignoré le vice à la date du contrat[1113]. Une clause qui limite ou exclut les vices cachés, pour être valable, doit être parfaitement claire et précise[1114]. Les parties peuvent déterminer par avance, dans le cadre d'une procédure de réception de la technologie, les événements constituant des vices. Si le récepteur, au préalable de la concession, procède à des études et essais au terme desquels il approuve la technologie et le brevet sans réserve, et dans l'état actuel des choses, toute revendication ultérieure serait écartée[1115]. La technologie peut être immature et ne pas encore avoir fait ses preuves du point de vue de la faisabilité technique ou de la susceptibilité d'exploitation commerciale. Il peut donc comporter des aléas. En acceptant ces aléas le récepteur écarte l'émetteur de sa garantie des vices cachés. La délivrance joue un rôle central dans l'appréciation de ces vices[1116] : « *Le LICENCIÉ reconnaît avoir effectué toutes les*

[1110] F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle*, Paris : Economica, 2011, p. 360.
[1111] F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle*, Paris : Economica, 2011, p. 361.
[1112] Clause limitative ou exclusive de responsabilité.
[1113] J. PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Paris : LGDJ, T. 2, 2013, p. 638.
[1114] Com., 8 décembre 1975, n° 74-13.922 : *Bull. Civ.*, IV, n° 297 ; *D.* 1976, *Somm.* p. 28.
[1115] N. BINCTIN, « Brevet d'invention », *Rép. com.*, 2018, spéc. n° 248.
[1116] Com., 26 novembre 2013, n° 12-25.191 ; *CCC* 2014, comm. 35, obs. L. LEVENEUR.

études et essais qu'il a jugés nécessaires quant à la faisabilité technique et la susceptibilité de l'exploitation commerciale de l'invention objet du BREVET CONTRACTUEL. ».

678. **L'engagement de non-contestation de la validité du brevet par le licencié.** En complément (tout en ne faisant pas partie) des aménagements contractuels qui touchent la garantie des vices cachés, l'émetteur pourrait vouloir imposer au récepteur de ne pas contester la validité du brevet contractuel. Une telle clause serait bénéfique à l'émetteur, dans le sens où le récepteur, étant exploiteur de la technologie, est le plus à même de constater une quelconque lacune qui lui retirerait le titre de brevet[1117]. Or, la clause de non-contestation est considérée comme contraire aux règles de la libre concurrence selon les dispositions de l'article 5.1, b du règlement 316/2014 ainsi que celles de l'article 40.2 de l'ADPIC. La CNUCED, qui vise à établir des normes générales et équitables entre les parties d'un transfert international de technologie, est aussi hostile quant à ce genre d'obligation imposée au récepteur[1118]. De ce fait, si la loi du contrat ne permet pas une telle clause, équivalant pour l'émetteur à une prime d'assurance, ce dernier doit prendre ce risque à sa charge en augmentant éventuellement le prix de la licence.

3. La garantie de résultat et de qualité de la technologie

679. Une autre garantie envisageable dans les contrats de licence de brevet est celle du résultat et de la qualité et de la technologie. Cette garantie n'est pas présumée dans un contrat de licence classique et est même déconseillée, surtout si la technologie n'a pas atteint un certain stade de maturité. Le titulaire de la licence peut par exemple garantir que sa technologie permettra de fabriquer au minimum une certaine quantité du produit convenu, avec un certain degré de qualité et dans un délai donné[1119]. Dans ce cas, la technologie doit déjà avoir fait ses preuves et l'émetteur doit déjà avoir atteint un certain niveau de production commerciale[1120]. Il est aussi logique qu'à travers la fourniture d'équipement et une coopération en forme d'assistance technique, l'émetteur puisse jouer un rôle dans la

[1117] D'une part, le licencié peut avoir intérêt à l'annulation du brevet. Cela lui permettrait d'exploiter la technologie à titre gratuite. D'autre part, la liberté de l'exploitation de ladite technologie permettrait à d'autres acteurs de lui faire de la concurrence.
[1118] H. LESGUILLONS, *Lamy contrats internationaux,* T. 5, juin 2005, div. 7, art. 404.
[1119] V. P. LE TOURNEAU, *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle,* Paris : LexisNexis, 2016, p. 180.
[1120] N. JÉQUIER, « Code de conduite en matière de transfert technologique : solution ou source de conflit ? » *Tiers-Monde*, T. 17, n° 65, Le transfert de technologie, pp. 115-124, p. spéc. 122.

réalisation du résultat garanti[1121]. Ce genre de garantie est plus adapté dans des contrats tels que la franchise industrielle et la réalisation « produit en main » d'ensembles industriels[1122]. Dans le cas d'une licence de brevet simple, l'accomplissement d'une telle garantie dépendra uniquement du comportement du récepteur et de ses équipes[1123], ce qui n'est pas souhaitable pour le donneur de garantie. Le cas échéant, le contrat peut prévoir ainsi : « *La présente licence est concédée sans autre garantie que celle de l'existence matérielle des BREVETS CONTRACTUELS et celle de la faculté pour le DONNEUR DE BREVET d'en disposer pour passer les conventions objets du présent contrat. La responsabilité technique liée à la fabrication et à la vente des PRODUITS CONTRACTUELS reste entièrement à la charge du LICENCIÉ.* »[1124]. Un donneur de licence sur une invention qui a déjà fait ses preuves, qui a examiné les conditions d'accueil du preneur, peut néanmoins lui garantir l'adaptabilité de la technologie aux conditions d'exploitation locale[1125].

680. **La réception de la technologie.** La délivrance du donneur de licence ne peut que se compléter avec la réception du preneur de licence. Néanmoins, la délivrance peut être une gageure quand le récepteur ne parvient pas avec son niveau de savoir, à exploiter la technologie transférée. Pour que le brevet contractuel soit valide, la description qui est faite dans la demande du brevet doit suffire à un homme du métier pour mettre en place l'invention. Par conséquent, dès lors que cette condition est remplie, sauf clause contraire, l'émetteur n'a pas obligation à communiquer une autre information ou assistance au licencié. D'autant plus que ces informations pourraient relever du domaine des savoir-faire et leur communication ne pourrait normalement être réalisée de façon gratuite. On dit alors que la nouvelle communication d'information par le breveté ne peut donc pas aller au-delà de certaines explications ou éclaircissements relatifs à des mentions du brevet[1126]. Ainsi, si un brevet est pour le licencié inexploitable, en l'absence de connaissances techniques complémentaires, il peut demander son annulation en se basant sur les dispositions de la garantie des vices cachés. L'annulation du brevet aurait comme conséquence l'annulation du contrat et donc la restitution des redevances payées avant l'annulation. Enfin, comme nous

[1121] OMPI, CCI, *L'affaire équilibrée – Un guide d'initiation à la négociation des contrats de licence de technologie*, 2007, p. 69.
[1122] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 333.
[1123] P. LE TOURNEAU, *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 122.
[1124] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 330.
[1125] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 328.
[1126] J. PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Paris : LGDJ, T. 2, 2013, p. 632.

l'avons étudié, l'accomplissement d'un processus d'analyse de la technologie et de sa susceptibilité d'exploitation industrielle et commerciale par le récepteur, en amont de la signature de l'accord, peut compléter le processus de transfert de la technologie. Une clause dans ce sens aurait comme effet d'éviter des désaccords postérieurs entre les parties[1127].

681. **L'esprit de coopération.** Dans un contrat de type coopération industrielle, l'émetteur ayant des intérêts communs avec le récepteur et étant rémunéré en fonction de la réussite commerciale du projet, il a tout intérêt à communiquer le maximum d'informations qu'il a à sa disposition. Cependant, le donneur de licence peut également vouloir garder sa supériorité technologique par rapport au partenaire local. Dans ce cas, il peut s'abstenir de concéder des licences sur tous les brevets dont il dispose sur une technologie donnée. Il peut aussi limiter la communication des informations non-brevetées qui sont en lien avec le brevet contractuel. Ce dernier cas étant dans le domaine des savoir-faire, sera étudié dans le prochain chapitre[1128].

§ 2 – Les clauses relatives aux obligations du licencié

682. Le récepteur a lui aussi des obligations à remplir. Il doit d'abord exploiter la technologie conformément à la licence qui lui a été concédée (**A**). Il n'est pas non plus autorisé à ne pas exploiter la licence qui lui a été concédée (**B**). La licence ne lui a pas été cédée à titre gratuit. Il est donc tenu par obligation principale à en payer le prix (**C**). Enfin, des clauses pourraient limiter la faculté du licencié à travailler avec les concurrents de l'émetteur (**D**).

A. L'obligation de conformité

683. Comme il a été étudié dans le paragraphe précédent, l'autorisation d'exploitation de la technologie concédée par l'émetteur peut avoir certaines limites quant à la durée, le territoire, l'application, etc. De ce fait, le récepteur se doit de respecter la licence et n'exploiter que dans les limites qui lui ont été autorisées, en dehors desquelles il serait considéré comme contrefacteur et sa responsabilité civile délictuelle serait engagée. Ce respect des obligations est qualifié dans les contrats internationaux de *compliance*.

[1127] V. *supra*. n[os] 677 et 678.
[1128] V. *infra*. n[os] 802 – 820.

684. La vérification de la conformité devient beaucoup plus compliquée dans les grands contrats industriels contenant des licences sur un nombre important de brevets. C'est pourquoi le récepteur peut être tenu de désigner au sein de son organisme, un responsable *compliance*[1129]. En l'espèce, la protection légale de la technologie brevetée et de son titulaire sera renforcée par une protection contractuelle : « *Afin de veiller au respect de l'exploitation des BREVETS CONTRACTUELS dans le cadre de la LICENCE, le RÉCEPTEUR a désigné M. Grégoire MARTIN comme son DIRECTEUR COMPLIANCE. Si est involontairement réalisée une quelconque exploitation des BREVETS CONTRACTUELS, qui serait non-conforme à la LICENCE, par les salariés du RÉCEPTEUR ou tout autre de ses partenaires et/ou sous-traitants qui agissent sous ses ordres dans le cadre de cet ACCORD, le RÉCEPTEUR doit mettre fin à cette exploitation de façon immédiate et informer l'ÉMETTEUR dans les soixante-douze heures qui suivent ladite exploitation. La charge de la preuve quant au caractère involontaire de cette exploitation pèse sur le RÉCEPTEUR.* ».

685. La question se pose davantage pour le licencié, mais rien n'empêche les parties de prévoir également une désignation de responsable *compliance* chez l'émetteur. Ce dernier serait alors plutôt en charge de veiller au bon déroulement du transfert de technologie et aurait plutôt son utilité dans des licences qui sont complétées par une assistance technique.

B. L'obligation d'exploiter[1130]

686. L'obligation légale d'exploitation imposée au breveté avec la délivrance du brevet, se transmet au récepteur à travers le contrat de licence. Cette obligation vient de la philosophie même du droit du brevet, tel que le titre de propriété est délivré pour que la technologie soit exploitée et *in fine* puisse bénéficier au public. Ainsi, il n'est pas possible d'échapper à cette obligation par clause contractuelle contraire. La question se présenterait surtout quand un concurrent obtiendrait une licence exclusive[1131] sur une technologie avec pour objectif de

[1129] P. LE TOURNEAU, *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 120.
[1130] *Best/reasonable endeavours*. V. M Anderson, V. Warner, *A-Z Guide to Boilerplate and Commercial Clauses*, Bloomsbury Professional, 2012, p. 96.
[1131] Cette obligation d'exploitation est moins robuste dans les licences non exclusives. V. E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 405.

paralyser le bien intellectuel[1132]. Le licencié est tenu d'une exploitation active du brevet d'invention qui serait au maximum ou au mieux de ses capacités[1133].

687. L'obligation d'exploitation du licencié a ses origines à la fois dans l'intérêt public, et dans l'intérêt du donneur de licence. L'émetteur a tout intérêt à ce que le récepteur exploite pleinement les droits qui lui sont concédés, d'autant plus que la rémunération du donneur se fait généralement en proportion de l'ampleur de l'exploitation. Dans le cadre d'un contrat de coopération, un émetteur de technologie participe généralement au risque d'une éventuelle non-réussite commerciale de la technologie transférée. Néanmoins, cela ne veut pas dire qu'il ne peut diminuer ses risques à travers certaines clauses contractuelles. Dans certains contrats, les parties se limitent à une clause de *best efforts* pour le licencié mais cela reste vague et donne souvent matière à litige. De ce fait, il est conseillé pour les parties de préciser dans le contrat et ses annexes, les actions qui doivent être menées par le licencié. Ces actions peuvent être les quantités de production dans les licences de fabrication ou par exemple les montants investis en vue du succès commercial de la coopération[1134] : « *Le LICENCIÉ s'engage, en mettant en place le BREVET CONTRACTUEL, à produire minimum 10 000 paires de lunettes par mois durant les douze (12) premiers mois à partir de la date de prise d'effet de ce CONTRAT. Le LICENCIÉ s'engage à augmenter la quantité de production de 10 % à partir du 11ème mois qui suit la prise d'effet de ce contrat. Le LICENCIÉ s'engage à investir 100 000 euros par an en marketing et vente des lunettes produites.* »[1135]. La non-exploitation active de la technologie transférée par le récepteur peut déclencher l'activation de clauses pénales prévues par les parties[1136]. Elle peut aussi résulter de la résiliation du contrat aux torts du licencié[1137]. Il est aussi imaginable que la sanction d'une exploitation en-dessous du volume prévu dans le contrat, mette en cause l'exclusivité accordée au licencié : « *L'exclusivité pourra être remise en cause par l'ÉMETTEUR si le RÉCEPTEUR n'a pas exploité le BREVET selon les modalités définies à l'article X. La perte de l'exclusivité sera effective Y jours après la réception par le RÉCEPTEUR d'une notification qui lui aura été adressée par l'ÉMETTEUR par lettre recommandée avec accusé de réception. Le présent*

[1132] N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2016, p. 672.
[1133] J. PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Paris : LGDJ, T. 2, 2013, p. 640.
[1134] OMPI, CCI, *L'affaire équilibrée – Un guide d'initiation à la négociation des contrats de licence de technologie*, 2007, p. 71.
[1135] Ces clauses sont aussi qualifiées de « *clause d'objectif* ».
[1136] V. *infra*. nº 746.
[1137] N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2016, p. 672.

contrat sera alors automatiquement et sans autre formalité transformé en licence non exclusive pour la durée restant à courir. »[1138]

C. Le paiement du prix

688. En dehors des transferts de technologie au sein de sociétés du même groupe qui se font souvent à titre gratuit[1139], les licences de brevet sont concédées avec contrepartie. Cette contrepartie peut être sous format d'échange, de contre achat (*buy-back*) ou de *product sharing*[1140], mais est plus généralement sous forme de paiement[1141]. Les paiements peuvent être des versements forfaitaires (**1**) ou des redevances (**2**) et souvent une combinaison des deux. Le défaut de paiement par le licencié est une faute contractuelle mais ne constitue pas une contrefaçon aux yeux de la jurisprudence française[1142].

1. Les versements forfaitaires

689. Les versements forfaitaires sont normalement activés par des événements précis. Le plus basique serait un paiement unique exigible à la signature ou à l'entrée en vigueur du contrat. Ou bien, plusieurs versements forfaitaires effectués à des dates fixes, par exemple tous les six mois à partir de la date de la signature du contrat. Faute de prise de risque considérable par l'émetteur, ce mode de compensation ne constitue pas pour nous un contrat de coopération. En revanche, l'évènement déclencheur des paiements peut être l'accomplissement d'une certaine étape du projet comme le commencement des essais cliniques de la phase I, II ou III dans l'industrie pharmaceutique[1143] ou la mise sur le marché

[1138] E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 395.
[1139] J. PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Paris : LGDJ, T. 2, 2013, p. 726.
[1140] Pour ces modes de compensations, v. *infra*. n^{os} 822 – 843.
[1141] La valorisation d'une technologie n'est pas un exercice facile. Plusieurs méthodes sont appliquées par les praticiens comme le coût, le revenu et la valeur marchande. Pour plus de développements, v. OMPI, CCI, *L'affaire équilibrée – Un guide d'initiation à la négociation des contrats de licence de technologie*, 2007, p. 32. De plus, la valeur de la technologie étant susceptible de changer dans le pays d'accueil de la technologie à cause d'une instabilité monétaire, une inflation variante ou d'une composante changeante du produit technologique, il est conseillé aux parties d'insérer une clause d'indexation dans le contrat. En ce sens, v. F. BUY, M. LAMOUREUX, J. MESTRE et al, *Les principales clauses des contrats d'affaires*, Paris : Lextenso, 2018, p. 499.
[1142] J. PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Paris : LGDJ, T. 2, 2013, p. 642.
[1143] OMPI, CCI, *L'affaire équilibrée – Un guide d'initiation à la négociation des contrats de licence de technologie*, 2007, p. 55.

des produits fabriqués à partir du procédé technologique breveté. Un tel contrat pourrait davantage être qualifié de coopération :

« *Le licencié s'engage à dédommager le donneur de licence selon le jalon suivant :*

- *200 000 € à la signature du contrat,*
- *200 000 € à l'obtention de l'autorisation de la mise sur le marché 200 000 € à la mise en vente du produit en région Ile-de-France,*
- *100 000 € à la mise en vente du produit sur chaque région de la République Française hors Ile-de-France.* »

2. Les redevances

690. Les redevances ou les *royalties* constituent le mode de paiement le plus courant dans les accords de licence. Selon cette méthode, le montant de la rémunération du donneur de licence est directement lié à l'exploitation de la technologie par le preneur. Ainsi, les parties deviennent partenaires dans un projet commun de coopération et partagent toutes deux un intérêt dans son succès. Deux éléments doivent être pris en compte dans le calcul des redevances : l'assiette de redevance et le taux de redevance.

691. L'assiette de redevance est la base sur laquelle est appliqué le taux de redevance. Elle doit être en lien avec l'exploitation de la technologie concédée, sans quoi la licence serait susceptible de condamnation par la CJUE[1144]. Il convient alors de définir les produits ou matières soumis à redevance, ainsi que la valeur sur laquelle est calculée la redevance. Cette valeur peut dépendre de la production et du nombre d'unités fabriquées, mais est beaucoup plus souvent liée aux ventes dès lors que les droits concédés par licence comprennent ceux de la vente et de la mise en vente. Les « ventes nettes » constituent une meilleure assiette de redevance par rapport aux « ventes brutes », car elles évincent certains coûts comme les taxes, les frais de transport et d'emballage et autres charges qui ne sont pas liés à l'utilisation même de la technologie[1145]. Il faut aussi prendre en considération que s'il est accordé le droit

[1144] CJCE, 25 février 1986, aff. 183/83, *Windurfing International*, *Rec*. 611 ; *RTD eur.* 1987, p. 313 obs. N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2016, p. 662.
[1145] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 81.

de donner des sous-licences au licencié, le titulaire du brevet pourrait contractuellement toucher une partie des paiements effectués par le sous-licencié[1146].

692. **Modèle de clause proposée par l'OMPI :** « *Les VENTES NETTES s'entendent du total des sommes d'argent et autres formes de paiement reçues par le preneur de licence, ses sociétés apparentées et preneurs de sous-licence en contrepartie de la vente ou de la livraison des produits concédés à des clients tiers, dans le cadre d'opérations effectuées de bonne foi et aux conditions du marché, réduit des défalcations suivantes sous réserve que ces dernières soient d'usage dans le secteur concerné, qu'elles aient été effectivement payées ou autorisées et qu'elles ne soient pas diminuées ultérieurement (par exemple au moyen d'une ristourne ou d'un crédit total ou partiel au bénéfice du preneur de licence, ou de ses sociétés apparentées ou preneurs de sous-licence) :*

remboursements ou crédits pour refus et retours de produits concédés ;

rabais, remises de volume, remises de gros et escomptes de caisse se rapportant seulement aux ventes de produits concédés ayant été effectivement réglées ou créditées aux clients ;

remises que le preneur de licence, ses sociétés apparentées et preneurs de sous-licence sont tenus par la loi de consentir au titre d'un programme public d'assurance maladie de type Medicaid, Medicare ou autre ;

frais de transport et d'assurance facturés aux clients et acquittés par ces derniers ;

taxes de vente, droits d'usage, droits d'assise et droits d'importation imposés par les États-Unis d'Amérique, directement liés à la vente des produits concédés et facturés aux clients, qui ont été acquittés, absorbés ou acceptés par le preneur de licence, ses sociétés apparentées et preneurs de sous-licence ;

remboursements ou crédits accordés à des clients par le preneur de licence, ses sociétés apparentées ou preneurs de sous-licence en raison de réductions rétroactives du prix des produits concédés. Les ventes et transferts effectués entre le preneur de licence, ses sociétés apparentées et ses preneurs de sous-licence aux fins de vente à des tiers ne seront pas prises en compte aux fins du calcul des redevances. »[1147]

[1146] E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 420.
[1147] OMPI, CCI, *L'affaire équilibrée – Un guide d'initiation à la négociation des contrats de licence de technologie*, 2007, p. 57.

692. Une fois l'assiette définie, les parties se mettent d'accord sur le taux de redevance[1148]. Ce taux peut être fixe, mais est le plus souvent variable. Cette variabilité peut être croissante pour une technologie non mature qui a besoin de temps pour conquérir le marché. Elle peut aussi être décroissante avec l'augmentation du volume d'affaire.

693. La clause de la rémunération du donneur de licence comprend aussi souvent une disposition quant à un minimum de redevance garantie[1149]. Ce minimum serait dû quel que soit le montant des ventes du licencié. Il constituerait une avance sur redevance[1150]. Constituant une garantie pour le breveté, cette formule convient particulièrement quand la licence est exclusive[1151]. Néanmoins, la jurisprudence française juge que les redevances forfaitaires minimales ne sont pas dues, lorsque, malgré de nombreux efforts, le preneur de licence n'est pas parvenu à exploiter la technologie[1152].

694. **Modèle de clause de l'OMPI combinant le paiement forfaitaire et la redevance :** « *Les montants à verser en contrepartie de la licence concédée à l'article XX sont déterminées de la manière suivante :*

1. Versements d'étape :

Montant (en $ US)	***Échéances et événements déterminants***
100 000	*Le 1er juin 2020.*
100 000	*Le 1er septembre 2020.*
50 000	*Dans les deux mois suivant la production d'un lot d'essai démontrant l'efficacité de l'application de l'agent d'enrobage au composé actif LowBloodMed livré par un client du preneur de licence.*
50 000	*Dans les deux mois suivant la production par le preneur de licence, dans ses propres installations, d'un lot d'essai en quantité industrielle*

[1148] Sur les taux de redevance applicables dans les secteurs de l'automobile, de la transformation, de la biotechnologie, de la pharmacie, de la chimie et de l'informatique, v. www.royaltysource.com. consulté le 11/02/2020.
[1149] J.-M. BRUGUIÈRE, *Les contrats de la propriété intellectuelle*, Paris : Dalloz, 2013, p. 12.
[1150] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 82.
[1151] OMPI, CCI, *L'affaire équilibrée – Un guide d'initiation à la négociation des contrats de licence de technologie*, 2007, p. 59.
[1152] Com., 22 juillet 1986, *Doss. brev.* 1986/IV, 2, obs. J. PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Paris : LGDJ, T. 2, 2013, p. 639.

	d'agent d'enrobage verni appliqué au composé actif LowBloodMed pour la médecine humaine.
100 000	*Dans les deux mois suivant la mise en place d'un programme d'essais cliniques de phase 1 sur le composé actif LowBloodMed enrobé par la technologie faisant l'objet de l'invention.*

2. Redevances

a) À titre de rémunération pour la licence concédée par les présentes ainsi que pour le savoir-faire et les services d'assistance technique prévus à l'article XX, et sous réserve des autres dispositions du présent article, le preneur de licence s'engage à verser, conformément au barème suivant, des redevances sur les ventes nettes mondiales de produits couverts par des revendications de brevets délivrés, et ce, chaque année à compter de la seconde année de ventes. Aucune redevance sur les ventes nettes ne sera due par le preneur de licence au cours de la première année de ventes. À compter de la seconde année de ventes, les redevances payables chaque année sur les ventes nettes seront calculées comme suit:

Ventes nettes (en millions de $ US)	*Taux de redevance*
Moins de 5	*1.50 %*
Entre 5 et 10	*1.75 %*
Entre 10 et 25	*2.00 %*
Entre 25 et 50	*2.50 %*
Entre 50 et 100	*2.00 %*
Au-delà de 100	*1.50 %*

b) Le taux de redevance applicable en vertu du présent article sera toutefois réduit de 20% si une ou plusieurs autres sociétés commercialisent des produits concurrents de l'un ou de plusieurs des produits concédés et issus d'une technologie présentant des qualités comparables en ce qui concerne la stabilité du composé chimique pharmaceutique dans des conditions tropicales de chaleur et d'humidité.

c) En cas de délivrance à une tierce partie d'un brevet revendiquant une technologie d'enrobage par un agent verni neutre auquel un conseiller en brevets indépendant choisi

d'un commun accord par les parties estime que la vente des produits concédés est susceptible de porter atteinte, le preneur de licence sera libéré de toute obligation de paiement de redevances au donneur de licence en vertu du présent contrat.

d) L'obligation de versement de redevances en vertu de l'article 2 du présent contrat existe jusqu'à l'expiration des brevets relatifs à l'objet concédé ainsi qu'à tout perfectionnement de ce dernier.

3. Les redevances seront versées en [devise] dans les 30 jours suivant la date de réception par le preneur de licence de données satisfaisantes sur les ventes nettes mondiales de produits, communiquées par les partenaires commerciaux.

4. Toutes les sommes dues au titre des taxes et autres prélèvements fiscaux imposés sur les redevances ou prescrits par la loi devront être déduites des montants payables en vertu du présent contrat et versées aux administrations compétentes pour le compte du donneur de licence. Les reçus délivrés au preneur de licence pour justifier de ces versements devront être communiqués sans délai au donneur de licence. S'il lui est impossible d'obtenir un tel reçu auprès de l'administration concernée, le preneur de licence devra au plus tôt se procurer un autre justificatif adéquat des paiements effectués et le faire parvenir au donneur de licence.

5. Les sommes dues en vertu du présent contrat portent intérêt au taux de 10% par an à compter de la date à laquelle elles deviennent exigibles. Tout versement doit être effectué par virement au compte bancaire dûment notifié au preneur de licence par le donneur de licence. »[1153]

695. **Le contrôle des documents comptables.** Son intérêt étant associé au chiffre d'affaires réalisé par le licencié, l'émetteur doit non seulement recevoir des rapports de résultats mais aussi pouvoir effectuer des contrôles sur la régularité des rapports :

« *The LICENSEE shall deliver to the LICENSOR in duplicate quarterly royalty reports in the form recommended from time to time by the LICENSOR, which reports shall show the nature,*

[1153] OMPI, CCI, *L'affaire équilibrée – Un guide d'initiation à la négociation des contrats de licence de technologie*, 2007, p. 60.

quantity, the countries involved if exported or sold for export, and Selling Price of Products and parts on wick royalties are payable under this AGREEMENT for the corter covered by the report, and the royalties expressed in the currencies in which the sales were made, computed as provided in this AGREEMENT. Each such report shall be delivered to the LICENSOR on or before the last day of the month immediately following the quarter covered by the report and shall be signed by a responsible officer of the LICENSOR. If no royalties are payable for the period covered, the report shall so state. The initial royalty report shall cover the period between the Effective Date of this AGREEMENT and the expiration of the full calendar quarter following the Effective Date. The final royalty report shall be delivered to the LICENSOR within thirty (30) days from the end of the last quarter during which any royalties become due and owning.

The LICENSEE agrees that the LICENSOR at the expense of the LICENSOR may designate not more than one a year, auditors to audit any royalty reports therefore delivered or due to the LICENSOR. Solely for such purpose the LICENSEE shall give any such auditor responsible access to any facility as well as the opportunity to inspect all books and records wich are deemed necessary by the LICENSOR for the purpose of determining if royalties have been calculated in accordance with Section x of this AGRREMENT. Such books and records shall be retained by the LICENSEE and so be made available for inspection at any time for a period not exceeding four years except as to any year for which an audit has been completed abs settlement made to the written satisfaction of the LICENSOR. »[1154]

D. L'obligation de non-concurrence

696. Comme le récepteur qui souhaite acquérir une licence exclusive, l'émetteur peut être intéressé à rentabiliser au maximum le brevet concédé. Le donneur de licence a généralement intérêt à ce que le preneur n'utilise dans la fabrication de ses produits ou dans le procédé appliqué à leur fabrication, que les technologies qu'il lui fournit, à l'exclusion de technologies concurrentes. Ainsi, sa recette des redevances serait plus considérable[1155]. Cette obligation du licencié se traduit par une clause de non-concurrence.

[1154] É. BOYÉ, *L'anglais des contrats internationaux*, Paris : LexisNexis, 2015, p. 149.
[1155] OMPI, *Guide sur les licences pour les pays en développement*, Genève, 1977, n° 186.

697. Selon une clause de non-concurrence, le licencié s'engage à ne pas fabriquer, acheter ou vendre des biens ou services qui seraient en concurrence avec le bien contractuel. En fonction de la loi applicable au contrat, une telle clause à de fortes chances d'être prohibée par les dispositions du droit de la concurrence. En cas d'application du droit de l'Union européenne, et selon l'article 5 du règlement 330/2010, pour être autorisée, une clause de non-concurrence ne peut pas être d'une durée indéterminée ou excéder cinq (5) ans. L'obligation peut néanmoins continuer après l'expiration du contrat de licence pour une durée d'un an maximum. La CNUCED propose également l'autorisation de ces clauses, quand elles sont nécessaires pour sauvegarder les intérêts légitimes du créancier[1156]. Il faut noter que la CNUCED et le règlement 330/2010 sont plus flexibles quand il s'agit de savoir-faire et non de technologie brevetée.

698. **Modèle de clause de non-concurrence quand est appliqué le droit de l'Union européenne :** « *Le LICENCIÉ s'engage pendant cinq (5) ans à partir de la date de la signature du contrat, à ne pas fabriquer ni vendre des produits concurrents des PRODUITS CONTRACTUELS. Le LICENCIÉ s'engage pendant cinq (5) ans à partir de la date de la signature du contrat à ne pas exploiter un procédé concurrent du PROCÉDÉ CONTRACTUEL.* »[1157]

699. **Modèle de clause de non-concurrence quand n'est pas appliqué le droit de l'Union européenne :** « *During the term of this CONTRACT, LICENSEE shall not engage in any negotiations or enter into a technology license or similar agreement with third parties for the manufacture, distribution or sale of products that compete directly or indirectly with the PRODUCTS.* »[1158]

§ 3 – Les clauses relatives aux obligations communes des parties : les perfectionnements

700. La technologie a un caractère évolutif[1159]. Elle est amenée à changer et progresser avec la R&D ou en se confrontant à la production et au marché. La vitesse de cette évolution dépendra de l'industrie dans laquelle se situe la technologie ainsi que de la maturité de cette

[1156] H. LESGUILLONS, *Lamy contrats internationaux*, T. 5, juin 2005, div. 7, Art. 405.
[1157] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 344.
[1158] ICC, *Model International Technology Transfer Contract*, 2009, p. 22.
[1159] J.-M. BRUGUIÈRE, *Les contrats de la propriété intellectuelle*, Paris : Dalloz, 2013, p. 16.

dernière. Dans le cadre d'une coopération industrielle s'inscrivant dans la durée, l'émetteur, mais aussi le récepteur de la technologie peuvent être à l'origine d'améliorations et de perfectionnements sur la technologie initiale. Bien sûr, sauf si ces améliorations sont jugées par l'une ou l'autre des parties comme un élément majeur de la coopération qui influe sur son équilibre, aucune des parties n'est obligée d'apporter des perfectionnements à la technologie[1160]. Malgré cela, la majorité des accords de licences comportent une clause de communication des perfectionnements pendant tout ou partie de la durée du contrat.

701. Il convient alors de définir la qualification juridique de ces améliorations technologiques (**A**), identifier qui en est l'ayant droit (**B**) et dans quel cadre légal et contractuel se ferait leur transfert (**C**). Enfin, il sera question d'étudier l'indemnisation de l'émetteur des perfectionnements (**D**).

A. La définition du perfectionnement

702. Avant toute analyse juridique et contractuelle, il convient de qualifier la notion de perfectionnement[1161]. Pour ce, nous devons distinguer les améliorations non dissociables des améliorations dissociables. Les améliorations non dissociables sont les technologies créées après la prise d'effet de la licence qui sont dépendantes du brevet concédé. La R&D sur la technologie brevetée d'autrui est tolérée selon les dispositions de l'article L. 613-5, b) du CPI. L'article L. 613-15 du CPI est pour sa part consacré à ces perfectionnements dits « non dissociables ». Au contraire, les améliorations dissociables sont celles qui peuvent être exploitées sans empiéter sur la technologie concédée[1162]. Ces deux sortes d'amélioration étaient l'objet de l'article 1er 1, n) du règlement d'exemption 772/2004. Les améliorations non dissociables comme dissociables peuvent être brevetables ou non et faire l'objet d'une demande de brevet[1163]. On entend généralement par « perfectionnement » une invention nouvelle, techniquement liée à l'invention de base, et qui se trouve de ce fait sous la dépendance juridique du brevet initial[1164] : une invention non dissociable.

[1160] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 317.
[1161] Dans cette thèse, nous ne distinguons pas les « améliorations » des « perfectionnements ».
[1162] F. RIEM, « Accords de transfert de technologie », *Rép. eu.* 2017, n° spéc. 114.
[1163] E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 400.
[1164] E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 397.

703. Il est fortement recommandé aux parties d'un contrat de licence de définir au préalable quels types d'évolution technologique développée par chacune des parties, peut constituer un perfectionnement. En dehors de son éventuel lien juridique avec le brevet de base, le perfectionnement contractuel peut être défini en un domaine d'exploitation étendu à certains types limités ou à tous types d'avancées, d'améliorations et de modifications. En d'autres termes, il peut s'étendre du perfectionnement technique, quand la technologie nouvelle a un rapport de filiation étroit avec l'invention de base, au perfectionnement économique qui recouvre toute technologie nouvelle susceptible de concurrencer l'invention de base[1165]. Les parties devraient donc préciser quel est le périmètre juridique et technologique qui couvre les avancées objets de la clause de perfectionnement.

B. Le titulaire des perfectionnements

704. Une fois qu'un perfectionnement est réalisé sur la technologie de base, se pose alors la question de son attribution. C'est-à-dire qui en est le titulaire et est à même de demander un nouveau titre de brevet, quand celui-ci est brevetable. Comme nous l'avons vu et selon les dispositions de l'article L. 611-6 du CPI, l'attributaire logique de chaque création est son créateur[1166]. Or, les conséquences de cette attribution peuvent être différentes en fonction de qui, de l'émetteur (**1**) ou du récepteur (**2**) est à l'origine de ces nouvelles créations.

1. L'attribution des perfectionnements par l'émetteur

705. La question de l'attribution des perfectionnements est assez simple quand ils sont réalisés par le donneur de la licence. Ce dernier en est alors le titulaire et est libre d'exploiter sa création. Il peut à sa convenance faire une nouvelle demande de brevet sur le nouveau savoir-faire qu'il a mis en place. Dans le cas d'une licence exclusive, qui exclurait le donneur de licence à exploiter le brevet contractuel, les parties peuvent étendre le champ d'application de cette obligation aux perfectionnements créés par l'émetteur. Dans ce cas, ce dernier bien qu'attributaire de la technologie, ne serait pas autorisé à exploiter sa création.

[1165] J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, Droit de la propriété industrielle, Paris : Dalloz, 2017, n° 455.
[1166] V. *supra*. nº 164.

706. L'émetteur peut aussi s'être engagé à informer le récepteur des améliorations qu'il apporte à la technologie concédée, après la signature de la licence : « *Le donneur de licence doit informer le preneur de licence de tout perfectionnement apporté au produit concédé. La présente disposition s'applique également aux perfectionnements pour lesquels une demande de brevet est déposée.* »[1167].

2. L'attribution des perfectionnements par le récepteur

707. La question peut se poser différemment quand les perfectionnements ont été développés par le récepteur. S'ils sont dissociables du brevet contractuel, le récepteur en sera le titulaire et libre de l'exploiter. Or, si les perfectionnements sont non dissociables, il en sera le titulaire, mais ne pourra « *exploiter son invention sans l'autorisation du titulaire du brevet antérieur* » selon les dispositions de l'article L613-15 du CPI. Cette autorisation doit donc lui avoir été donnée dans le cadre de l'accord de licence. Comme pour l'émetteur, le récepteur peut aussi s'engager à informer son partenaire des améliorations qu'il apporte à la technologie[1168].

708. **La demande du brevet de perfectionnement.** Dans le cadre d'une coopération industrielle, les parties peuvent se mettre d'accord sur une stratégie de protection des technologies concédées ou développées après la signature du contrat par la voie du brevet d'invention. Ainsi, la partie qui réalise le perfectionnement s'engage à demander la protection d'un brevet, et si elle décide 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 est adaptée quand les deux parties n'ont pas un grand écart technologique et qu'elles sont toutes les deux à même de réaliser des progrès techniques durant le contrat[1169] : « *Au cas où le concédant des perfectionnements déciderait de ne pas demander de brevet(s) pour ces perfectionnements, l'autre partie pourra, sous réserve de l'autorisation écrite préalable du concédant des perfectionnements, la faculté de demander à ses frais un (des) brevet(s) au nom du concédant des perfectionnements ou en son propre nom.* »[1170].

[1167] OMPI, CCI, *L'affaire équilibrée – Un guide d'initiation à la négociation des contrats de licence de technologie*, 2007, p. 53.
[1168] V. *supra*. nº 706.
[1169] OMPI, *Guide sur les licences pour les pays en développement*, Genève, 1977, n° 222.
[1170] OMPI, *Guide sur les licences pour les pays en développement*, Genève, 1977, p. 68, nbp. n° 106.

C. Le transfert des perfectionnements

709. Comme nous l'avons vu, la création de nouvelles valeurs technologiques peut se faire de la part des deux parties. Ces nouvelles technologies peuvent alors être l'objet d'un transfert dans un certain délai, sous une certaine forme et moyennant ou non une rémunération. Quand une communication des perfectionnements est prévue, l'opération est normalement réalisée après que les améliorations aient été introduites au préalable chez son émetteur[1171].

1. Le transfert des améliorations technologiques par l'émetteur

710. Dans une licence classique, le transfert des perfectionnements se fait davantage du donneur de licence au preneur de licence que vice-versa. Jurisprudence et doctrine sont même allées jusqu'à imaginer une obligation pour le donneur de licence de communiquer les perfectionnements développés après la conclusion de la licence, en application de l'obligation de délivrance, voire dans le prolongement de l'obligation d'exécution de bonne foi[1172]. Ce principe ne fait pas l'unanimité en droit français et est encore moins à même d'être appliqué dans un contrat international. La source d'une telle obligation serait alors davantage contractuelle que légale.

711. Dans le cadre d'une coopération industrielle, l'émetteur a tout à gagner avec la réussite du récepteur. Il a alors intérêt à lui communiquer les progrès techniques réalisés. Or, en transmettant les améliorations techniques, l'émetteur se met aussi à renoncer à son avance technologique par rapport au licencié[1173]. Une solution pratique pour éviter ceci est de limiter la durée de la clause de transfert de perfectionnement à une ou deux années avant l'expiration du contrat principal [1174] . Cette tactique est aussi applicable quand l'émetteur des perfectionnements est le preneur de licence.

2. Le transfert des améliorations technologiques par le récepteur

[1171] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 325.
[1172] J. AZÉMA, J.-C. GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, Paris : Dalloz, 2017, n° 495.
[1173] H. LESGUILLONS, *Lamy contrats internationaux*, T. 5, juin 2005, div. 7, Art. 427.
[1174] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 316.

712. Le preneur de licence peut aussi être force d'innovation et auteur d'améliorations sur la technologie transférée. Il peut choisir de ne pas le divulguer ou le transmettre au donneur de la licence[1175]. Il peut aussi être tenu par une clause de perfectionnement de transférer ces progrès techniques à l'émetteur. Ce phénomène est qualifié de « *back-flow* »[1176] ou de « *grant-back* »[1177]. Ainsi, le donneur de la licence, pourrait vouloir non seulement l'utiliser, mais aussi donner des sous-licences à d'autres preneurs de licences pour d'autres territoires[1178].

713. Néanmoins, une obligation de rétrocession exclusive au donneur de licence (ou autre personne désignée par ce dernier) des perfectionnements par le preneur de licence pourrait être considérée comme abus de position dominante[1179] et peut tomber sous les prohibitions du droit de la concurrence. L'article 5, 1, a) du règlement 316/2014, conforme à l'article 40.2 de l'ADPIC, interdit une telle clause. Ces perfectionnements comprennent à la fois les améliorations dissociables et non dissociables[1180]. En éliminant le critère d'exclusivité, le transfert des perfectionnements technologiques venant de la part du preneur de licence ne serait pas interdit.

714. **Du transfert de perfectionnement par le récepteur aux licences croisées et de dépendance.** La clause de perfectionnement effleure un type de licence qui est souvent mis en place entre entreprises non partenaires. Il se peut que deux entreprises soient chacune titulaire de brevets auxquels l'autre est intéressée. Elles peuvent alors conclure un accord de licence croisée par lequel elles se concèdent réciproquement l'autorisation d'exploiter leurs brevets respectifs[1181]. Ce mécanisme qualifié en anglais de « *cross licensing* » s'est développé sous l'influence américaine. Il est souvent utilisé afin de régler des contentieux de propriété intellectuelle. Le *cross licensing* peut aussi être employé sous forme de licence de dépendance. Ainsi, un tiers qui a développé des perfectionnements de caractère non

[1175] F. BUY, M. LAMOUREUX, J. MESTRE, et al., *Les principales clauses des contrats d'affaires*, Paris : Lextenso, 2018, p. 785.
[1176] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 316.
[1177] E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 403.
[1178] OMPI, CCI, *L'affaire équilibrée – Un guide d'initiation à la négociation des contrats de licence de technologie*, 2007, p. 52.
[1179] H. LESGUILLONS, *Lamy contrats internationaux*, T. 5, juin 2005, div. 7, art. 403.
[1180] F. RIEM, « Accords de transfert de technologie », *Rép. eu.* 2017, n° spéc. 114.
[1181] V. ICC, 2012, sentence finale dans l'affaire 17176, KluwerArbitration ; ICC, 24 novembre 2014, Global Tungsten & Powders Corp. v. Largo Resources, Ltd, sentence finale dans l'affaire 19566/AGF/RD, KluwerArbitration.

dissociable sur une technologie brevetée donnée et qui a par la suite breveté ces progrès techniques, conclut un accord de licence de dépendance avec le titulaire du premier brevet, afin que tous deux puissent exploiter la technologie de l'autre[1182].

D. La rémunération de l'émetteur des perfectionnements

715. Le transfert des perfectionnements peut se faire à titre gratuit ou payant. S'il est gratuit chacune des parties de la coopération sera libre d'exploiter les progrès techniques apportés par l'autre sur la technologie concédée. Néanmoins, il serait logique que si l'une des parties est autorisée à donner des sous-licences payantes au tiers sur les perfectionnements apportés par l'autre, ce dernier aurait droit à une partie de cette rémunération, sous une forme et pour un montant convenu[1183]. La gratuité est surtout applicable quand les parties se trouvent à un niveau technologique quasiment identique et qu'elles sont toutes deux à même d'apporter des améliorations sur la technologie transférée.

716. **Modèle de clause.** « *Chaque partie s'engage à communiquer à l'autre partie les éventuels perfectionnements qu'elle aura apportés au brevet pendant les huit (8) premières années à partir de la signature du présent ACCORD* (la durée totale de la licence est de dix (10) ans.). *Cette communication devra se faire dans les trente (30) jours qui suivent la fin des essais de laboratoire.*
Chaque partie pourra, si elle le juge opportun, protéger au moyen de brevets, à son nom et à ses frais, les perfectionnements qu'elle aura réalisés.
Les brevets ainsi déposés par le CONCÉDANT tomberont de plein droit dans le cadre de la présente licence.
Il est expressément convenu entre les parties que la communication de perfectionnements se fera à titre gratuit et non-exclusif. »[1184]

[1182] La licence de dépendance peut aussi être accordée sous forme de licence obligatoire par le juge sous réserve des conditions prévues à l'article L. 613-15 du CPI. A ce sujet, v. P. ARHEL, « Propriété intellectuelle : OMC », *Rép*. int., 2019, n° spéc. 171.
[1183] OMPI, *Guide sur les licences pour les pays en développement*, Genève, 1977, n° 222.
[1184] LAMYLINE, *Formulaires ProActa Lamy droit commercial, Contrat de licence de brevet*, mai 2012, FIII.140-120, spéc, n° 3.140-48 ; F. BUY, M. LAMOUREUX, J. MESTRE, et al., *Les principales clauses des contrats d'affaires*, Paris : Lextenso, 2018, p. 790.

717. **Modèle de clause.** Cet exemple concerne la transmission de l'information quant aux perfectionnements et la licence gratuite pour la période post-dépôt de brevet : « *Each PARTY, within thirty (30) days of the filling date thereof, shall furnish to the other party, a copy of the first patent application filed by it during the term of this agreement on each invention relating to PRODUCTS or to the manufacture of PRODUCTS and with respect to witch in accordance with the terms of this Agreement, the other party is entitled to a license.* »[1185].

718. Si les parties optent pour une licence rémunératoire des perfectionnements, deux choix s'imposent alors à elles. Soit elles décident, sous forme de clause d'adaptation[1186], du montant et de la modalité des paiements dès la conclusion de la licence principale, soit au contraire elles prévoient de le définir après l'apparition des progrès et avant son transfert. La première solution semble risquée dans la mesure où à l'heure de la signature, l'évolution future de la technologie présente un caractère aléatoire, et la valorisation d'un avancement technologique qui n'a pas encore eu lieu pourrait se trouver loin de l'exactitude voire de la logique. La deuxième solution paraît tout de même plus pratique, car elle permet aux parties d'opérer à partir d'une technologie présente. L'évaluation du prix de transfert peut alors se faire de deux manières : la méthode classique qu'est la clause d'imprévision (*hardship*)[1187] consisterait en une nouvelle négociation entre les parties. Cette méthode donne une grande liberté aux parties mais peut être un désavantage pour la partie réceptrice des perfectionnements, si la partie émettrice ne souhaite pas vraiment concéder ses avancées et préfère, à travers une mauvaise collaboration dans le processus des négociations, éviter la conclusion d'un nouvel accord. Ainsi, une deuxième méthode peut être envisagée. Elle consisterait à insérer une clause d'adaptation stipulant les modalités de la fixation du prix. Ces méthodes peuvent aussi être combinées en donnant d'abord une chance à la renégociation et en cas de son non-aboutissement après une certaine période, basculer sur le mécanisme d'adaptation. La fixation du prix de transfert peut par exemple être conférée à un expert extérieur mandaté par les parties[1188].

[1185] É. BOYÉ, *L'anglais des contrats internationaux*, Paris : LexisNexis, 2015, p. 146.
[1186] P. MOUSSERON, J. RAYNARD, J.-B. SEUBE, *Technique contractuelle*, Paris : Francis Lefevre, 2017, p. 375.
[1187] F. BUY, M. LAMOUREUX, J. MESTRE, et al., *Les principales clauses des contrats d'affaires*, Paris : Lextenso, 2018, p. 51 ; *ICC Hardship Clause 2003*.
[1188] Pour plus de développements, v. F. BUY, M. LAMOUREUX, J. MESTRE, et al., Les principales clauses des contrats d'affaires, Paris : Lextenso, 2018, p. 849.

719. **Modèle de clause.** La partie de la clause concernant le prix des perfectionnements futurs pourrait être rédigée ainsi : « *Chaque partie s'engage à annoncer à l'autre partie les éventuels perfectionnements qu'elle aura apportés au brevet pendant les huit (8) premières années à partir de la signature du présent ACCORD. Cette annonce devra se faire dans les trente (30) jours qui suivent la fin des essais de laboratoire.*

Chaque partie pourra, si elle le juge opportun, protéger au moyen de brevets, à son nom et à ses frais, les perfectionnements qu'elle aura réalisés.

L'autre partie pourra si elle le juge opportun demander une licence sur les perfectionnements en question. Les PARTIES s'engagent alors à négocier en bonne foi sur le prix et les modalités de paiements de la licence sur les perfectionnements. Les PARTIES feront tous les efforts nécessaires pour arriver à un accord dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent l'annonce de la mise en place des perfectionnements. Si elles n'arrivent pas à un accord à l'issue de ces quatre-vingt-dix (90) jours, Mme. X est désignée par les PARTIES comme experte afin de fixer le prix et les modalités de paiements de la licence selon les usages du commerce international. ».

Section II - Les dispositions initiales et terminales du contrat

720. Comme leurs noms l'indiquent, ces dispositions viennent normalement dans la structure d'un contrat, avant et après les clauses relatives aux obligations des parties. Elles sont étudiées dans une même section, car ne relèvent pas directement des obligations des parties relatives au transfert de technologie.

§ 1 – Les dispositions initiales du contrat

721. Chaque contrat commence par des dispositions qui définissent le cadre général de l'accord. La première partie d'un acte de licence international de brevet d'invention, selon sa complexité, comprend le titre (**A**), l'identification des parties (**B**), la date et le lieu auxquels l'accord est conclu (**C**), les considérants (**D**), les définitions (**E**) et enfin, l'identification de la technologie (**F**).

A. Le titre

722. Une disposition introductive comporte en règle générale le titre du document. En caractérisant l'acte, les parties témoignent de la nature de leur accord. Ainsi, cela facilite l'interprétation du contrat[1189]. En l'espèce, le titre employé peut être « accord de licence de brevet d'invention » ou « *patent licence agreement* » en anglais. Dans notre cas on peut qualifier ces accords de « contrats internationaux de concession de licence de brevet d'invention ».

B. Identification des parties

723. En l'espèce, les cocontractants sont d'une part l'émetteur de la technologie ou « le donneur de licence » et d'autre part le récepteur de la technologie ou « le licencié ». Dans le cas des contrats internationaux, les parties pourraient avoir leurs sièges sociaux dans des pays différents.

[1189] OMPI, *Guide sur les licences pour les pays en développement*, Genève, 1977, n° 118.

724. L'objet du contrat étant l'octroi d'autorisation d'exploitation du brevet, le donneur de licence doit être en mesure d'émettre cette autorisation. Donc, si l'émetteur est lui-même titulaire du brevet et qu'il n'est pas privé de transférer sa technologie par des obligations légales ou contractuelles, la question ne se pose pas. Mais s'il n'est pas propriétaire de la technologie, il doit avoir l'autorisation de donner une licence. C'est le cas quand l'émetteur est lui-même récepteur d'une licence, mais que son accord avec le titulaire des droits lui permet de concéder des sous-licences aux tiers[1190]: « *Le DONNEUR DE LICENCE certifie qu'il a obtenu le droit sans réserve de concéder, et il concède par la présente, au PRENEUR DE LICENCE, les licences irrévocables, non exclusives, …, des procédés technologiques décrits en ANNEXE du contrat* »[1191]. De ce fait, il convient de préciser que le donneur est bien en mesure de transférer les droits : « *The corporation A*[1192]*, in so far as it lawfully may, hereby grants to the corporation B for the term of this agreement a license …* »[1193].

725. Si l'émetteur est autre que le titulaire du brevet, cette disposition peut aussi venir à préciser l'identité de ce dernier, même s'il n'est pas signataire du contrat[1194] : « *La société X est titulaire du brevet d'invention et a dans le cadre du contrat n° … conclu le…, concédé au « donneur de licence » du présent contrat, la licence d'exploitation du brevet, ainsi que le droit d'octroyer des sous-licences.* »[1195].

C. La date et le lieu de la conclusion

726. Comme dans chaque contrat, il est aussi important et logique de préciser la date et le lieu auxquels le contrat à été conclu. Cette date sera, sauf disposition contraire, la date de l'entrée en vigueur du contrat, et donc la date du commencement de la durée de l'autorisation d'exploitation du brevet par le licencié[1196]. La précision du lieu de la conclusion peut aussi

[1190] V. *supra*. n° 665.
[1191] H. LESGUILLONS, *Lamy contrats internationaux*, T. 5, juin 2005, div. 7, art. 431.
[1192] Pour chaque partie il est précisé, outre sa désignation juridique, sa forme juridique, son pays d'appartenance, son numéro d'immatriculation, son siège social et la personne habilitée qui la représente pour signer l'accord. Les dispositions communes à tous les contrats seront rarement évoquées tout au long des présent et futurs chapitres.
[1193] É. BOYÉ, *L'anglais des contrats internationaux*, Paris : LexisNexis, 2015, p. 146.
[1194] OMPI, *Guide sur les licences pour les pays en développement*, Genève, 1977, n° 119.
[1195] Les dispositions relatives à l'identification du titulaire du brevet et à l'habilité du donneur de licence à émettre la licence peuvent aussi être précisées dans « *les considérants* » du contrat.
[1196] V. *supra*. n^{os} 662 – 664.

être importante dans la mesure où un différend peut survenir quant à la désignation de la loi ou de la juridiction applicable au contrat.[1197]

D. Le préambule[1198]

727. Les considérants servent normalement à démontrer succinctement le contexte général du contrat, c'est-à-dire ce qui a amené les parties à conclure l'accord et ce qu'ils attendent chacun de cette coopération. Ils énoncent certaines obligations fondamentales des parties sans pour autant détailler des dispositions descriptives et explicatives. Ces dispositions peuvent aussi contribuer à interpréter l'intention des parties. Ceci dit, lorsqu'il y a des divergences entre les considérants et les dispositions du corps du texte, ces dernières sont généralement prévalentes[1199].

728. **La technologie et l'expertise de l'émetteur.** Le donneur a à sa disposition une technologie qui est le nerf de la guerre du contrat. Il a sur sa technologie un droit de propriété intellectuelle. Cette propriété est souvent accompagnée d'une expertise particulière : « *Considérant que le donneur de licence est titulaire de divers brevets d'invention et de diverses demandes y afférentes en France, aux États-Unis et en Chine pour le produit/ procédé, qu'il est habilité à octroyer à des tiers une LICENCE pour fabriquer, faire fabriquer, utiliser ou vendre le produit/appliquer le procédé* »[1200].

729. **Les atouts du récepteur.** La coopération n'est pas une relation à sens unique. Le donneur de licence détient la technologie, mais le licencié a aussi à sa disposition des privilèges qui intéressent l'émetteur. Ces privilèges sont souvent le potentiel du marché ou de l'écosystème d'accueil de la technologie et l'expertise dont dispose le récepteur à cet égard : « *Considérant que le preneur de licence exerce depuis trente-cinq (35) années des activités de fabrication et de commercialisation de biscuit en Inde* »[1201].

[1197] OMPI, *Guide sur les licences pour les pays en développement*, Genève, 1977, n° 120. Ces dispositions peuvent aussi être précisées dans les clauses finales du contrat.
[1198] Aussi qualifié de préambule ou d'attendus.
[1199] OMPI, *Guide sur les licences pour les pays en développement*, Genève, 1977, n° 127.
[1200] OMPI, *Guide sur les licences pour les pays en développement*, Genève, 1977, p. 47, v nbp. n° 14.
[1201] Le bas coût de la main d'œuvre et/ou de la production est un atout dont peut disposer le récepteur.

730. **L'objectif du récepteur.** Le futur licencié a besoin de la technologie du donneur de licence pour une certaine raison : « *Considérant que le PRENEUR DE LICENCE désire monter en Argentine les équipements nécessaires à la fabrication des panneaux solaires* »[1202] ou « *Considérant que le PRENEUR DE LICENCE pour exploiter de manière optimale la technologie XYZ sur le territoire sud-américain et ne pas être en situation de contrefaçon, a besoin de l'autorisation d'exploitation du donneur de licence* ».

731. **L'objectif de l'émetteur.** Le donneur de licence est normalement rémunéré par les redevances[1203] et cela constitue son principal objectif quant à la formation d'un contrat de licence. Cependant, le récepteur peut ne pas être le client final de l'émetteur, mais plutôt un intermédiaire à travers lequel il développe le marché de sa technologie dans un nouveau territoire.

732. **Les intentions respectives des parties.** Les parties se mettent d'accord sur le principe : « *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 technique)*[1204] *pour permettre au preneur de fabriquer le produit* »[1205].

733. **Les avantages pour le pays hôte.** Les considérants peuvent aussi aller au-delà des intentions des parties et évoquer les avantages que peut apporter le transfert de technologie pour son pays d'accueil. D'autant plus que selon la sentence *Salini*, la participation au développement économique du pays hôte peut constituer un critère pour la qualification de l'investissement étranger[1206] : « *Considérant que l'exécution du présent accord favorisera considérablement l'industrie du Guatemala en ce sens que ...* »[1207].

734. **La propriété industrielle comme partie auxiliaire au contrat.** Quand le traitement de la technologie constitue l'une des composantes d'un contrat de coopération, sans pour autant être son objet principal, les parties peuvent le stipuler dans les considérants : « *Les parties ont*

[1202] OMPI, *Guide sur les licences pour les pays en développement*, Genève, 1977, p. 47, v. nbp. n° 9.
[1203] V. *supra*. n^{os} 690 – 695.
[1204] Ces éléments sont précisés dans les contrats de licence mixte.
[1205] OMPI, *Guide sur les licences pour les pays en développement*, Genève, 1977, p. 47, v. nbp. n° 12.
[1206] V. *supra*. n^{o} 581.
[1207] OMPI, *Guide sur les licences pour les pays en développement*, Genève, 1977, p. 47, v. nbp. n° 20.

convenu de définir les règles de dévolution et d'exploitation de la propriété intellectuelle liée aux résultats du PROJET. »[1208].

735. Les considérants servent finalement d'introduction au corps du contrat : « *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 : ...* »[1209].

E. La définition des expressions clés

736. Chaque contrat international est constitué de termes et d'expressions clés. Les parties étant souvent de nationalités différentes, avec des langues, des cultures voire des spécialités différentes, les risques d'ambiguïté et de mésinterprétation ne sont pas moindres[1210]. De ce fait, les parties prennent souvent le soin dans les débuts du contrat de définir les mots clés qui le constituent. Pour être efficace et à son tour ne pas donner lieu à de potentiels désaccords entre les parties, une clause de définition doit faire preuve de clarté et de précision, de manière à ne pas donner lieu à une quelconque interprétation qui serait différente de la volonté des signataires. Une fois ces expressions définies, le corps du contrat y fera référence en majuscules afin qu'une autre conception que celle retenue d'un commun accord ne puisse être admise[1211].

737. Les termes définis peuvent être des données techniques ou scientifiques, mais aussi des notions juridiques qualifiées de manière subjective par les rédacteurs de la clause[1212]. A ce titre, dans un contrat de licence de brevet, il est souvent question de définir et de délimiter le brevet (« *s'entend des BREVETS énumérés a l'ANNEXE n° 1 et des demandes de brevets en France, en l'Union Européenne et en OAPI 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*

[1208] E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 218.
[1209] OMPI, *Guide sur les licences pour les pays en développement*, Genève, 1977, p. 47, v. nbp. n° 21.
[1210] F. BUY, M. LAMOUREUX, J. MESTRE, et al., *Les principales clauses des contrats d'affaires*, Paris : Lextenso, 2018, p. 239.
[1211] P. DEVÉSA, E. BOYÉ, « Savoir-Faire. – Contrat de savoir-faire non breveté », *JCl. Contrats – Distribution*, Fasc. 1860, juillet 2008, n° 129.
[1212] J. MESTRE, J-C. RODA, *Les principales clauses des contrats d'affaires*, Paris : Lextenso, 2011, p. 239.

fondés sur des inventions réalisées, ont été délivrés ou demandés avant la date du présent accord et pour lesquels 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. »[1213]), mais aussi la licence (« *s'entend de l'octroi des droits relatifs aux brevets dont il est question dans le présent accord.* ») et de la technologie objet de ou des inventions brevetées. D'autres termes tels que l'amélioration, le perfectionnement, le produit et le procédé, l'installation et les équipements peuvent également à juste titre faire l'objet d'éclaircissements dans une clause de définition[1214].

F. L'identification de la technologie concédée

738. La licence de brevet n'est pas un contrat aléatoire. Il est essentiel, aussi bien pour l'émetteur que pour le récepteur d'identifier clairement quelle est la technologie sur laquelle des droits seront transférés. Ainsi, l'identification de la technologie constitue une clause essentielle du contrat[1215]. Or, la technologie n'est pas un bien statique. Elle est amenée à évoluer en fonction des progrès techniques. Cette évolution peut se produire au cours des négociations ou durant l'exécution de l'accord[1216].

739. Néanmoins, les technologies brevetées ou pour lesquelles une demande de brevet a été sollicitée, ont un avantage par rapport aux savoir-faire : la description de l'invention fournie par le demandeur à l'office de brevet, décrit de facto la technologie objet du transfert. Une erreur courante consiste malgré tout à ne pas identifier clairement le ou les brevets qui font l'objet de la licence[1217]. L'émetteur peut être le titulaire d'une « famille de brevets », c'est-à-dire un « *ensemble de brevets apparentés déposés dans un ou plusieurs pays en vue de protéger la même invention ou des inventions semblables* » [1218]. Les parties doivent alors

[1213] OMPI, *Guide sur les licences pour les pays en développement*, Genève, 1977, p. 48, v. nbp. n° 25.
[1214] OMPI, *Guide sur les licences pour les pays en développement*, Genève, 1977, p. 49, v. nbp. n° 35-45.
[1215] Cette identification peut aussi se faire dans la clause de la définition des expressions clés.
[1216] OMPI, *Guide sur les licences pour les pays en développement*, Genève, 1977, p. 51.
[1217] OMPI, CCI, *L'affaire équilibrée – Un guide d'initiation à la négociation des contrats de licence de technologie*, 2007, p. 44. Il convient de noter qu'une licence peut être conclue non un brevet mais un ensemble de brevets.
[1218] INPI, *Préparation à la négociation d'un contrat de licence d'une demande de brevet ou brevet*, p. 3.

prendre le soin de mentionner, dans le corps du contrat ou en annexe[1219], les brevets et les demandes de brevets existants, par numéro, date de dépôt, date de délivrance, titre de l'invention et noms des propriétaires, pays par pays (ou région)[1220] :

« *Par BREVET on entend :*

- *le brevet français intitulé X déposé par le DONNEUR DE LICENCE le X/X/X sous le numéro XX et délivré le Y/Y/Y sous le numéro YY ;*
- *le brevet américain intitulé Z déposé par le DONNEUR DE LICENCE le Z/Z/Z sous le numéro ZZ et délivré le N/N/N sous le numéro NN ;*
- *le brevet chinois intitulé M déposé par le DONNEUR DE LICENCE le M/M/M sous le numéro MM et délivré le P/P/P sous le numéro PP.* »[1221]

§ 2 - Les dispositions terminales du contrat

740. Par dispositions terminales, nous étudions d'abord les clauses relatives à la résiliation du contrat (**A**) [1222] . Ensuite, notre étude se portera sur les dispositions relatives au dédommagement du créditeur par dommages et intérêts (**B**)[1223]. Enfin, nous examinerons un ensemble de dispositions qui ne sont pas liées directement à la fin de l'exécution du contrat de licence, mais viennent normalement structurellement à la fin du corps du contrat (**C**).

A. La résiliation[1224] du contrat

[1219] Le brevet ou la technologie sont souvent décrits en Annexe du contrat, quand ils représentent un ensemble important. V. E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 382.
[1220] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielle*, Paris : Litec, 1993, p. 77.
[1221] E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 347.
[1222] L'extinction du contrat de licence peut aussi avoir lieu par l'annulation du contrat ou l'expiration de sa durée. L'annulation d'un contrat international de licence peut être causée par un vice de consentement, tel un dol, par l'annulation du brevet contractuel (qui ferait disparaître l'objet même du contrat, et donc annuler le contrat) ou bien par l'opposition aux règles de la concurrence selon les dispositions de l'article 4 du règlement 316/2014. V. J. PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Paris : LGDJ, T. 2, 2013, p. 643 ; E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 429.
[1223] L'inexécution ou la mauvaise exécution d'un contrat ou d'une clause contractuelle peut donner lieu à des sanctions légales comme la résolution du contrat, le dédommagement par dommages et intérêts, l'exécution forcée de l'obligation et la réduction des prix. Nous ne développons ici que les sanctions contractuelles stipulées dans les accords de licence internationale de brevet : la résiliation et le dédommagement par dommages et intérêts.
[1224] Par résiliation nous traduisons le terme « *Termination* ». Sur la « résiliation » et la « résolution » en droit français après la réforme du droit des obligations du 10 février 2016, v. A. BÉNABENT, *Droit des obligations*, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2019, pp. 300 et s.

741. La clause de résiliation a pour objet d'envisager la rupture du contrat de licence avant la fin de son terme. Dans le cadre d'un contrat à durée à indéterminée, cette clause n'est pas indispensable, car chacune des parties dispose en principe d'une faculté de résiliation unilatérale[1225]. En revanche, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, elle permettra à chaque contractant de mettre fin au contrat dans les conditions prévues dans la clause de résiliation. Outre les motifs de la résiliation (**1**), il est possible de prévoir dans le contrat de licence les conséquences de la résiliation (**2**).

1. Les motifs de la résiliation de la licence

742. La cause principale de la résiliation du contrat est majoritairement l'inexécution ou la mauvaise exécution des obligations contractuelles par l'une ou l'ensemble des parties. Les raisons de cette inexécution peuvent être diverses à savoir : le non-respect de l'exclusivité de la licence, le non-paiement des redevances, la concession de sous-licence sans autorisation du concédant, le manque d'exploitation au mieux de ses capacités ou la non-atteinte du seuil minimum requis quant à la quantité fabriquée ou vendue par le licencié[1226] :

« *Le présent ACCORD sera résilié au cas où se produit l'une des causes suivantes :*

- *le vice de conception de la technologie contractuelle, rendant sa mise en œuvre et/ou son utilisation impossible ;*
- *la concession par l'ÉMETTEUR d'une quelconque licence sur le brevet contractuel à un tiers ;*
- *le défaut de paiement des redevances comme défini dans l'article X de cet ACCORD ;*
- *la concession par le LICENCIÉ de sous-licence aux tiers ;*
- *la non-atteinte par le LICENCIÉ des seuils de production et de vente requises dans l'article A de cet ACCORD.*

Il est expressément convenu entre les PARTIES que la résiliation n'aura aucun effet rétroactif. »

743. La faculté de résiliation peut aussi découler de circonstances extérieures aux parties. Ces circonstances peuvent être des évolutions économiques, technologiques, politiques,

[1225] INPI, *Préparation à la négociation d'un contrat de licence d'une demande de brevet ou brevet*, p. 33.
[1226] Pour sentence où est demandée une résiliation (*termination*) du contrat de licence pour motif de non-exécution de l'obligation contractuelle, v. ICC, 14 février 2014, Berkeley Heart Europe AS v. Berkeley Heartlab, Inc., sentence finale dans l'affaire 18701/VRO/AGF, KluwerArbitration.

réglementaires voire naturelles[1227] : « *Le preneur de licence peut mettre fin à tout moment au présent contrat, sur préavis écrit, s'il estime être mis dans l'incapacité d'exploiter le brevet concédé pour des raisons techniques, réglementaires, scientifiques, politiques ou économiques, y compris, mais sans s'y limiter, pour cause de conflit armé, de révolution, de troubles sociaux, de catastrophe naturelle ou autre événement de même ordre.* »[1228].

2. Les conséquences de la résiliation du contrat

744. Le principe même de la résiliation vaut, sauf stipulation contraire, extinction du contrat prenant effet à partir de sa mise en œuvre. Cela veut dire que la résiliation entraîne la cessation immédiate des obligations et responsabilités mutuelles des parties, sans toutefois les dispenser des obligations et responsabilités contractées avant la date de prise d'effet de ladite résiliation[1229]. Le licencié n'aura donc plus à payer des redevances[1230] au donneur de licence et sera par la même occasion, sauf stipulations contraires[1231], interdit d'exploiter la technologie transférée. Les parties peuvent néanmoins aménager les conséquences de la résiliation dans le contrat et ainsi prévoir des prolongements de certaines dispositions contractuelles[1232] comme la permission pour le preneur de licence d'utiliser ou de vendre les produits qu'il a en stock ou en cours de fabrication à la date de la résiliation : « *En cas de résiliation ou d'expiration du présent accord, le RÉCEPTEUR a le droit d'utiliser ou de vendre les produits 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.* »[1233].

[1227] Le nouveau droit des contrats français consacre aussi une faculté de résolution unilatérale qui peut intervenir même en l'absence de clause résolutoire dès lors que l'exécution est suffisamment grave. V. art. 1224 et 1225 du C. civ. ; E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 428.

[1228] OMPI, CCI, *L'affaire équilibrée – Un guide d'initiation à la négociation des contrats de licence de technologie*, 2007, p. 80.

[1229] OMPI, CCI, *ibid.*

[1230] Un tel paiement pourrait même être considéré comme un acte anticoncurrentiel, v. *supra*. n[os] 560 - 577.

[1231] V. ICC, *Model International Technology Transfer Contract*, 2009, p. 34.

[1232] À part les dispositions prévues en droit français à l'article 1230 du C. civ. : « *La résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence.* ».

[1233] OMPI, *Guide sur les licences pour les pays en développement*, Genève, 1977, p. 134, nbp. 281 ; Aux clauses stipulant le régime de l'extinction du contrat, s'ajoute la clause de suspension de celui-ci ou de certaines de ses obligations. À titre d'exemple, la technologie peut, après un certain temps, être obsolète et dépassée par le marché. L'émetteur peut avoir comme obligation de la remplacer par une technologie qui répondrait davantage aux besoins de la coopération. Pendant ce temps, l'obligation de paiement du récepteur serait suspendue. Sur le clause de suspension V. F. BUY, M. LAMOUREUX, J. MESTRE, et al., *Les principales clauses des contrats d'affaires*, Paris : Lextenso, 2018, p. 1019.

B. Le dédommagement par dommages et intérêts

745. La non-exécution ou la mauvaise exécution d'une obligation contractuelle peut donner le droit de résiliation au créditeur. Il peut également lui donner droit à des dommages-intérêts. Le non-respect de la garantie de résultat ou celle du recours en contrefaçon intentés par les tiers, voir la non-atteinte du seuil de production ou de vente du produit contractuel peuvent être considérés comme des carences pénalisant le débiteur à verser des dommages-intérêts.

746. Le montant exact ou le minium des dommages-intérêts peut être défini de manière forfaitaire par une clause pénale[1234] : « … *Pour chaque semaine de retard dans le paiement des redevances, le récepteur sera pénalisé de 1 500€ de dommages-intérêts* ». Les parties peuvent aussi définir un plafond pour les dommages-intérêts dus au créancier sous forme d'une clause limitative de responsabilité : « *The total liability of X and/or the PRINCIPALS in connection with the AGREEMENT whether in contract or in negligence or otherwise howsoever shall not exceed the sum of 150 000 USD in aggregate.* »[1235].

C. Les clauses relatives aux droit et juridiction applicables

747. Les acteurs du commerce international prennent le soin de définir la question de la loi applicable (**1**) et celle de la juridiction applicable du contrat (**2**).

1. La clause de la loi applicable

748. La loi applicable à un contrat de licence de brevet est souvent celle du pays de délivrance dudit brevet : « *Le présent ACCORD est régi par le droit français.* »[1236]. Les

[1234] F. BUY, M. LAMOUREUX, J. MESTRE, et al., *Les principales clauses des contrats d'affaires*, Paris : Lextenso, 2018, p. 764.
[1235] P. MOUSSERON, J. RAYNARD, J.-B. SEUBE, *Technique contractuelle*, Paris : Francis Lefevre, 2017, p. 255.
[1236] Dans l'hypothèse d'un brevet français ou une licence qui se porte sur la partie française d'un brevet européen ou d'un brevet européen à effet unitaire.

parties peuvent aussi opter pour l'applicabilité de principes généraux de droit[1237] : « *Le présent contrat sera régi par les principes d'UNIDROIT (2016).* »[1238].

2. La clause de règlement des différends

749. La clause de règlement des différends joue un rôle important dans le contrat. Il est conseillé de prévoir une certaine souplesse dans le contrat, pour permettre aux parties d'engager des discussions afin d'éviter toute situation contentieuse : « *En cas de litige découlant ou lié au présent ACCORD ou d'un manquement à ce dernier, les PARTIES engageront des discussions afin de résoudre le litige.* ».

750. Ces discussions peuvent ne pas aboutir à une résolution. Plusieurs possibilités s'offrent alors aux parties à savoir : le recours au juge étatique, l'arbitrage et la médiation. La juridiction étatique perd de plus en plus de terrain par rapport aux deux autres alternatives, mais peut toujours constituer un moyen privilégié, quand l'une des parties souhaite délimiter plus précisément ses droits, et cherche ainsi à établir un précédent juridique public plutôt que d'obtenir une sentence dont la portée sera limitée à la relation entre les parties[1239] : « *Si les PARTIES n'arrivent pas à résoudre le litige à l'amiable dans un délai de soixante (60) jours consécutifs à compter de la réception d'un courrier de l'une quelconque des parties au litige, établissant les circonstances du différend, le litige pourra être soumis exclusivement au Tribunal de commerce de Paris.* ».

751. Pour ce qui est de l'arbitrage, les signataires d'un accord international de licence peuvent faire le choix d'un arbitrage *ad hoc* ou pencher vers l'institutionnel en choisissant comme juridiction compétente la CCI ou le CIRDI (en matière d'investissement), mais pour ce qui touche aux brevets, le choix le plus pertinent paraît l'OMPI et son Centre d'Arbitrage et de Médiation qui est aussi spécialisé en médiation, arbitrage accéléré, mais aussi expertise technique (qui peut servir de mandataire des parties pour résoudre des différends techniques plus minimes[1240]).

[1237] Cette option est rarement choisie par les parties. V. *supra*. n° 551.
[1238] Préambule Principes UNIDROIT 2016.
[1239] OMPI, CCI, *L'affaire équilibrée – Un guide d'initiation à la négociation des contrats de licence de technologie*, 2007, p. 76.
[1240] V. *supra*. n^os^ 543.

752. **Modèle de clause compromissoire.** « *Tout litige, controverse ou réclamation découlant du présent ACCORD et de toute modification ultérieure du présent ACCORD, ou s'y rapportant, et ayant trait notamment mais non exclusivement à sa formation, sa validité, ses effets obligatoires, son interprétation, son exécution, sa violation ou sa résiliation, de même que toute réclamation extracontractuelle, sera soumis, pour règlement définitif, à arbitrage conformément au Règlement d'arbitrage de l'OMPI. Le tribunal arbitral sera composé de trois arbitres. Le lieu de l'arbitrage sera Genève. La langue de la procédure d'arbitrage sera l'anglais. Il sera statué sur le litige, la controverse ou la réclamation conformément au droit français.* »[1241].

753. **Modèle de clause médiation.** « *Tout litige, controverse ou réclamation découlant du présent ACCORD et de toute modification ultérieure du présent ACCORD, ou s'y rapportant, et ayant trait notamment mais non exclusivement à sa formation, sa validité, ses effets obligatoires, son interprétation, son exécution, sa violation ou sa résiliation, de même que toute réclamation extracontractuelle, sera soumis à médiation conformément au Règlement de médiation de l'OMPI. Le lieu de la médiation sera Paris. La langue de la procédure de médiation sera le français*.»[1242].[1243]

[1241] OMPI, CCI, *L'affaire équilibrée – Un guide d'initiation à la négociation des contrats de licence de technologie*, 2007, p. 76.
[1242] OMPI, CCI, *ibid.*
[1243] D'autres clauses peuvent également figurer à la fin d'un contrat comme la clause de force majeure (v. F. BUY, M. LAMOUREUX, J. MESTRE, et al., *Les principales clauses des contrats d'affaires*, Paris : Lextenso, 2018, p. 397), les clauses d'interprétation (v. P. MOUSSERON, J. RAYNARD, J.-B. SEUBE, *Technique contractuelle*, Paris : Francis Lefevre, 2017, p. 421) et les clauses de preuve (v. P. MOUSSERON, J. RAYNARD, J.-B. SEUBE, *Technique contractuelle*, Paris : Francis Lefevre, 2017, p. 425).

Conclusion du Chapitre

754. Les licences de brevet sont des contrats selon lesquels le titulaire du brevet concède, en totalité ou en partie, les droits attachés au brevet au preneur de licence. Ces droits attachés sont son utilisation, sa fabrication et son exploitation commerciale. Cette concession peut se faire à travers une ou plusieurs applications précises de la technologie (domaine médical, agricole, maritime, etc.). Elle est accordée pour des territoires précis et peut aller jusqu'à être applicable sur le monde entier. Ce droit d'exploitation est normalement limité dans le temps. Il peut être accordé de manière exclusive ou non exclusive.

755. Le récepteur de la technologie a lui aussi des obligations à remplir. Il doit d'abord exploiter la technologie conformément à la licence qui lui a été concédée. Il est tenu de l'exploiter de manière effective et doit payer son prix (par redevance, versement forfaitaire, buy-back, etc.). Enfin, des clauses pourraient limiter la faculté du licencié à travailler avec les concurrents de l'émetteur.

756. L'un des enjeux importants des contrats internationaux de licence est le sort des perfectionnements, développés par les parties, pendant la durée du contrat. Ces perfectionnements peuvent être dissociables ou non dissociables du brevet objet du transfert. L'émetteur comme le récepteur peuvent être à l'origine de ces avancées et peuvent s'être engagés à la signature du contrat, de les communiquer à l'autre partie.

757. Les contrats internationaux de licence comprennent aussi d'autres stipulations qui définissent le cadre général de l'accord. Certaines viennent au commencement du corpus contractuel comme le titre, l'identification des parties, la date et le lieu auxquels l'accord est conclu, le préambule et les définitions, et certaines vers la fin pour régir des questions comme la loi applicable au contrat, la clause compromissoire et les faits et actions qui peuvent aboutir à une résiliation du contrat ou un dédommagement par dommages et intérêts.

CHAPITRE II
LE TRAITEMENT DES TECHNOLOGIES NON BREVETEES DANS LES CONTRATS INTERNATIONAUX DE COOPERATION INDUSTRIELLE

758. Ce chapitre est consacré aux technologies (ou plus exactement, aux connaissances techniques[1244]) non brevetées. La question du transfert de ces technologies est traitée dans différents contrats du commerce international. Il peut faire l'objet de ces contrats à titre principal (*Naked Trade Secret Licence*[1245]) ou accessoire.

759. Un transfert de technologie non brevetée est qualifié par la doctrine française de contrat de communication de savoir-faire tandis qu'il est le plus souvent qualifié en droit international des affaires (ainsi que par la jurisprudence française[1246] ou la législation européenne[1247]) de « licence de savoir-faire[1248] » voire « cession de savoir-faire »[1249]. Le savoir-faire n'étant pas une propriété[1250], son titulaire n'est théoriquement pas en mesure de le céder à autrui ou de le concéder dans le cadre d'un contrat de bail (ou d'autorisation telle qu'est qualifiée la licence en droit anglais[1251]). Nous voyons plutôt ce transfert comme un contrat de prestation de service[1252] selon lequel le titulaire du secret, le « divulgue » à son cocontractant. En d'autres termes, il la met à sa disposition pour qu'il puisse en jouir[1253]. Toutefois, rien n'empêche, à notre sens, les parties de qualifier contractuellement le lien entre le savoir-faire et son détenteur initial de propriété. Cette stipulation sera alors valable *inter*

[1244] Notre analyse se porte quasiment toujours sur les savoir-faire techniques (que nous considérons comme des technologies) mais certaines connaissances techniques traitées, notamment dans le cadre des contrats de formation ou d'ingénierie peuvent ne pas entrer dans la qualification du savoir-faire ou de la technologie.
[1245] N. JAGER, « The Critical Role of Trade Secret Law in Protecting Intellectual Property Assets », *The LESI Guide to Licensing Best Practice: Strategic Issues and Contemporary Realities*, Willey 2002, chap. 6, p. 133.
[1246] Com., 20 octobre 1998, *préc.* ; Civ. 1re, 6 octobre 1981 : *Bull. civ.* I, n° 273.
[1247] V. règlement 316/2014.
[1248] *Know-how license* ou *trade secret license* selon les travaux d'inspiration nord-américain. V. E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 619.
[1249] N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2016, p. 43 ; J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 70 ; J. JEHL, *Le commerce international de la technologie*, Paris : Librairies Techniques Paris, 1985, p. 73.
[1250] V. *supra*. nos 378 et 379.
[1251] V. E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 590.
[1252] V. T. AZZI, « Propriété intellectuelle et savoir-faire », *Le juriste dans la cité, Études en la mémoire de Philippe NEAU-LEDUC*, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2018, pp. 17-33, p. spéc. 25.
[1253] V. *supra*. nos 472 – 474.

partes et devra être respectée par les arbitres en cas de litige[1254]. Elle sera admissible dans les limites des dispositions de la loi de police et de l'ordre public économique applicable au contrat. Le contrat pourra alors être qualifié de licence de savoir-faire.

760. Pour ce qui est du transfert de savoir-faire à titre accessoire, il est le plus souvent en complément d'un contrat de licence de brevet pour former un contrat dit « mixte »[1255]. Ce transfert de savoir-faire peut, par exemple, optimiser la mise en œuvre du procédé objet du brevet ou bien permettre d'obtenir plus efficacement le produit objet du brevet[1256]. Ce transfert peut aussi se trouver en accessoire des contrats de recherche, d'ingénierie, de coopération d'entreprise, de distribution, de franchise, de vente de matériels[1257] ou de réalisation d'ensembles industriels. Le transfert se présente sous la forme d'un contrat qui s'insère dans un ensemble contractuel, ou bien d'une clause assez développée dans le contrat principal et complété le cas échéant par une ou plusieurs annexes[1258].

761. A l'image du chapitre précédant, il convient d'abord d'étudier les clauses contractuelles liées aux obligations des parties (**Section I**) pour par la suite analyser les dispositions initiales et terminales des contrats (**Section II**).

[1254] Selon la doctrine, « *le mécanisme contractuel autorisant ce genre de disposition est assez simple. Il utilise le jeu d'obligations négatives et positives. Par l'effet d'une obligation de communication, A va révéler son savoir-faire à B. Si A s'interdit ensuite de commercialiser et d'exploiter le savoir-faire, l'opération aura pour B les mêmes effets que ceux d'une cession. Si A continue à commercialiser et à exploiter, les effets seront proches d'une licence. Si au terme de la durée B ne peut plus exploiter, il s'agira bien d'une licence limitée dans le temps.* » V. R. FABRE, L. SERSIRON, « Contrat de licence de savoir-faire », *JCl. Brevets*, Fasc. n° 4710, mars 2019, n° 20.
[1255] V. *supra*. n° 629.
[1256] INPI, *Préparation à la négociation d'un contrat de licence d'une demande de brevet ou brevet*, p. 14.
[1257] E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 500.
[1258] H. LESGUILLONS, *Lamy contrats internationaux*, T. 5, juin 2005, div. 7, art. 423.

Section I – Les clauses relatives aux obligations des parties

762. L'émetteur (**§ 1**) comme le récepteur (**§ 2)** d'un transfert de savoir-faire ont chacun des obligations contractuelles à respecter. Ils peuvent aussi s'engager sur des obligations communes qui touchent au perfectionnement du savoir-faire et à la création de technologies nouvelles (**§ 3**).

§ 1 – Les clauses relatives aux obligations de l'émetteur

763. Comme son nom l'indique, l'émetteur d'un savoir-faire technologique a d'abord comme devoirs de le transférer (**A**). Cette opération peut se produire avec l'obligation de certaines garanties pour son auteur (**B**).

A. Les obligations liées au transfert de connaissances techniques

764. Le contrat de communication de savoir-faire est un contrat par lequel le détenteur d'un savoir-faire (parce qu'il est son titulaire ou autorisé par son titulaire [1259]) s'engage à transmettre à son cocontractant les informations constituant ce savoir-faire[1260]. L'obligation principale de l'émetteur consiste donc à lever le secret sur son savoir-faire au profit du récepteur[1261]. Ce savoir-faire peut être un ensemble d'informations techniques qui vient en complément d'inventions brevetées, mais qui n'est pas divulgué dans la description de ces derniers[1262]. Le choix de la délimitation du savoir-faire qui doit être communiqué reste crucial[1263]. L'émetteur doit toujours avoir en considération qu'il n'y aura plus de point retour après la communication de son secret à autrui[1264].

765. Nous avons vu dans les chapitres précédents que le transfert de la technologie, et donc du savoir-faire, se faisait via un véhicule physique tangible (**1**) et/ou une prestation humaine

[1259] V. H. LESGUILLONS, *Lamy contrats internationaux*, T. 5, juin 2005, div. 7, art. 431.
[1260] E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 466.
[1261] N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2016, p. 63.
[1262] V. OMPI, *Guide sur les licences pour les pays en développement*, Genève, 1977, n° 238 et s.
[1263] V. *supra*. n[os] 492 – 501.
[1264] Bien que des clauses de confidentialité et de non-utilisation vont venir limiter l'exploitation du savoir-faire. V. *infra*. n[os] 802 – 824.

(**2**)[1265]. La forme de la communication doit être adaptée à la nature du savoir-faire et aux compétences du récepteur[1266]. Il convient de voir comment cela se traduit dans un contrat.

1. Le transfert de savoir-faire par des véhicules physiques

766. Par transfert de savoir-faire par véhicule physique nous entendons, une communication via une documentation descriptive de la technologie (**a**) ou bien la transmission de matériels qui incarnerait la technologie en question (**b**).

a. Le transfert de savoir-faire par des documents

767. La méthode la plus simple de l'exécution de l'obligation de communication de savoir-faire est la remise de documents décrivant la technologie : instructions sur la fabrication, dessins industriels, spécificités des matières premières et des produits semi-finis, manuels opératoires, tests, etc[1267] :

« *LICENSOR shall supply to LICENSEE, within 60 days of the COMMENCEMENT DATE, the following technical documentation relating to the design and manufacture of the PRODUCTS:*
… »[1268].

« *En application du présent contrat, le savoir-faire sera communiqué en particulier par la transmission de la documentation, des programmes et données informatiques sous format papier et/ou électronique, des fiches de procédés et modes opératoires, des caractéristiques typiques obtenues, etc. qui consistent, sans être exhaustif, le savoir-faire.* »[1269]

768. Les parties devront être diligentes quant aux documentations transférées. Tous les documents n'ont pas à être transmis en une seule fois. Ils peuvent être transférés progressivement. C'est le cas quand le transfert de technologie se fait de manière graduelle et

[1265] V. *supra*. n[os] 458 – 464.
[1266] V. N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2016, p. 49.
[1267] J. SCHMIDT-SZALEWSKI, « Savoir faire », *Rép. com.*, 2009, n° 92.
[1268] ICC, *Model International Technology Transfer Contract*, 2009, p. 42.
[1269] E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 476.

en fonction des étapes importantes[1270] du projet. Par exemple dans le cas d'une réalisation d'ensemble industriel, ces étapes importantes seraient l'assemblage, la fabrication des parties basiques et la fabrication du produit final[1271] : « *Licensor shall deliver the Technical documentation to licensee, according to the milestones achieved specified in Annex.* »[1272].

769. La documentation sert de support aux secrets transférés. Afin de délimiter les risques de divulgation, certains accords prévoient une destruction et/ou restitution de ces documents, au terme ou à l'anéantissement du contrat : « *A l'arrivée du terme ou lors de la résiliation du présent accord, les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES seront soit restituées à l'ÉMETTEUR, soit détruites, leur destruction étant alors confirmée par écrit par le RÉCEPTEUR. Ceci sera effectué à l'option de l'ÉMETTEUR.* »[1273]

b. Le transfert de matériel technologique

770. Le transfert de savoir-faire sous forme de remise de documents peut être complété voire remplacé par la remise d'éléments techniques matérialisant la technologie, comme des prototypes, des échantillons, des pièces détachées, etc[1274]. Ce type de transfert peut avoir lieu parce que la technologie objet du transfert est telle que sa compréhension ou son exploitation serait compliquée voire impossible pour le récepteur sans avoir à sa disposition un élément technique la matérialisant. Cette méthode est répandue dans la biotechnologie avec les *MTA*[1275] où le transfert par documentation du savoir-faire ne va pas suffire à mettre en œuvre le processus technologique[1276] : « *Par la présente, X concède à Y, qui accepte, un droit d'utilisation du matériel BIOLOGIQUE et de la MÉTHODOLOGIE aux seules fins de réalisation des ÉTUDES, à l'exclusion de tout autre usage.* »[1277]

771. Le sort des matériels technologiques à l'issue du contrat est différent d'un secteur à un autre. Les transferts de technologies touchant au domaine pétro-gazier peuvent prévoir que les machines et équipements mis en place par l'émetteur restent la propriété du pays d'accueil

[1270] *Milestones.*
[1271] ICC, *Model International Technology Transfer Contract*, 2009, p. 42.
[1272] ICC, *Model International Technology Transfer Contract*, 2009, p. 22.
[1273] INPI, *Préparation à la négociation d'un contrat de licence d'une demande de brevet ou brevet*, p. 23.
[1274] J. SCHMIDT-SZALEWSKI, « Savoir faire », *Rép. com.*, 2009, n° 92.
[1275] *Material Transfer Agreement.*
[1276] V. E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 527.
[1277] E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 531.

(le récepteur)[1278] tant dis qu'à l'issue des *MTA*, le matériel retourne souvent à l'émetteur : « *À l'échéance du présent accord, le PROPRIÉTAIRE pourra demander au RÉCIPENDAIRE de restituer le MATÉRIEL ou de le détruire, ainsi que tout MATÉRIEL dérivé.* »[1279].

772. **Le transfert de matériels technologiques et l'ingénierie inverse.** Le transfert de savoir-faire peut se faire par une transmission de matériel mais cela ne veut pas dire que le savoir-faire objet du transfert est toute la technologie incorporée par le matériel en question. De ce fait, le contrat peut prévoir de limiter l'usage, voire interdire au récepteur de réaliser une opération d'ingénierie inverse sur le matériel transféré : « *LICENSEE hereby undertakes not to carry out any reverse engineering whether inside or outside of the TERRITORY, in respect of any spare parts or components provided by the LICENSOR.* »[1280]

2. Le transfert de savoir-faire par des prestations humaines : la formation

773. Le transfert de savoir-faire par documents ou matériels technologiques (tout comme l'accord de licence ou cession de brevet) peut se compléter, voire se remplacer par des prestations humaines dites « assistance technique »[1281]. Comme nous l'avons vu, l'assistance technique peut prendre différentes formes[1282]. L'essentiel de l'assistance technique en matière de transfert de technologie est la « formation »[1283]. Celle-ci consiste pour l'émetteur à enseigner le fonctionnement pratique du savoir-faire au récepteur. On parle, parfois, de *show how*[1284]. La formation se fait par des ingénieurs, des techniciens, des spécialistes ou d'autres experts qui travaillent pour l'émetteur. Elle peut également se faire par des ingénieurs conseils (consultants) qui opèrent en coordination avec l'émetteur sans pour autant dépendre de ce dernier. Enfin, l'ingénieur conseil peut aussi se positionner en conseiller et représentant du client récepteur[1285].

[1278] F. ALIZADA, « Protection of Know-How in Oil and Gas Technology Transfer - Contractual and Regulatory Issues », *SSRN*, 2016, p. 14.
[1279] E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 547.
[1280] ICC, *Model International Technology Transfer Contract*, p. 26.
[1281] J. SCHMIDT-SZALEWSKI, « Savoir faire », *Rép. com.*, 2009, n° 92.
[1282] V. *supra*. n° 478.
[1283] *Training*. V. ICC, 2 juillet 2013, Applications International Corp. v. Grèce, sentence finale dans l'affaire16394/GZ/MHM, KluwerArbitration.
[1284] N. BINCTIN, « Savoir faire », *Rép. com.*, 2018, n° 67.
[1285] H. LESGUILLONS, *Lamy contrats internationaux*, T. 5, janvier 1987, div. 7, ann. 040/2-6, § 9.

774. Dans un accord de formation réalisé dans le cadre d'un contrat industriel, le formateur enseigne au récepteur différentes connaissances techniques : « *LICENSOR shall provide appropriate training and technical assistance to LICENSEE, as necessary to enable licensee to acquire sufficient knowledge of the methods of manufacture, testing and use of the PRODUCTS, as specified in ANNEX X* »[1286].

775. Bien que la formation puisse être l'objet d'un contrat distinct de transfert de technologie, il vient le plus souvent en complément d'une transmission de document :

« *Le SAVOIR-FAIRE sera transmis au RÉCEPTEUR selon les conditions suivantes :*

- *mise à disposition d'une documentation décrivant le SAVOIR-FAIRE, tel que défini dans l'ANNEX X, à la signature des présentes ;*
- *cinq jours de formation fournis par l'ÉMETTEUR au RÉCEPTEUR pour assurer une bonne assimilation du SAVOIR-FAIRE par le RÉCEPTEUR.* »[1287]

776. La formation dans les contrats de coopération industrielle se fait soit dans les locaux de l'émetteur soit dans les installations du récepteur, ou dans les contrats plus complexes, dans les deux (2) lieux. Indifféremment du lieu de la formation, les cocontractants devront envisager avec précision le contenu de cette obligation, en raison du coût et des risques qu'elle implique. Le contrat ou la clause concernée devra comporter des indications détaillées sur le nombre et la qualification des protagonistes de toutes les parties à l'accord, la durée des prestations, la couverture des différents frais afférents à cette prestation (transport et séjour, rémunération, couverture sociale, etc.) [1288] , les responsabilités des parties quant aux dommages causés et perçus par leurs salariés (et représentants) à l'occasion des déplacements, le respect de la législation locale et des règlements intérieurs (et protocoles) des entreprises d'accueil, etc[1289].

777. **Formation chez l'émetteur - modèle de clause 1. «** *LICENSOR agrees at LICENSEE's request to train employees of LICENSEE in licensor's plants on the manufacture of the PRODUCTS.*

[1286] ICC, *Model International Technology Transfer Contract*, 2009, p. 23.
[1287] E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 476.
[1288] N. BINCTIN, « Savoir faire », *Rép. com.*, 2018, n° 67.
[1289] ICC, *Model International Technology Transfer Contract*, 2009, p. 23.

The travel and living expenses and all other expenses for such employees shall be borne by LICENSEE.
The visits of LICENSEE's personnel for such training shall be limited to the number and qualifications of employees and duration of stay as specified in ANNEX X.
LICENSEE shall advise LICENSOR in advance, in writing, of the names, interests, qualifications and expected length of stay of such personnel, in order to provide reasonable time to enable LICENSOR to arrange for such visit(s). LICENSOR shall have the right to postpone any such visit where it cannot provide adequate technical support to LICENSEE's personnel on the requested dates and shall allow the visit to be conducted as soon as the cause of the postponement has been remedied. In such cases, the licensor shall inform LICENSEE, in writing, of such postponement reasonably in advance to the originally proposed date. »[1290]

778. **Formation chez l'émetteur - modèle de clause 2.** « *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 méthodes 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 X 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 Y journées-homme par an.
c) Le PRENEUR doit communiquer à l'avance au DONNEUR, par écrit, les noms, 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.

[1290] ICC, *Model International Technology Transfer Contract*, 2009, p. 23.

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. »[1291]

779. **Formation chez le récepteur - modèle de clause 1.** « *LICENSOR shall send at LICENSEE's request technical personnel to LICENSEE's premises to give advice and assistance in the manufacture of the PRODUCTS. Such visits of LICENSOR's personnel shall be restricted to the number and qualifications of employees and duration of stay as specified in ANNEX X.*
The travel and living expenses of LICENSOR's personnel, as well as a daily fee, calculated according to ANNEX X, shall be reimbursed by LICENSEE to LICENSOR upon receipt of LICENSOR's invoice. »[1292]

780. **Formation chez le récepteur - modèle de clause 2 (industrie pétro-gazier).** « *CONTRACTOR shall conduct and provide training for national employees and trainees engaged in this PROJECT as introduced by the NATIONAL COMPANY from time to time, and shall bear the costs of such training in accordance with ANNEX Y. The training costs shall be charged to the PROJECT Account as Direct Capital Costs (DCC) in accordance with Clause X. The type and budget of training, as well as the level, duration, time and place of training shall be approved by the NATIONAL COMPANY, respectively, in such a way that it shall result in the transferring of know-how and technology, the upgrading of the respective knowledge and skills of the national employees and trainees, and the acquiring or upgrading the necessary know-how and technology to enable them to assume and perform the responsibilities and tasks for which they are being properly trained as required for the successful conduct of PETROLEUM OPERATIONS in the CONTRACT Area. The approved training programs by the NATIONAL COMPANY shall be implemented by the CONTRACTOR.* »

781. L'assistant technique ou le consultant peut avoir comme mission de former le récepteur dans le domaine de l'élaboration [1293], l'exécution, l'entretien voire la gestion et la

[1291] OMPI, *Guide sur les licences pour les pays en développement*, Genève, 1977, n° 84.
[1292] ICC, *Model International Technology Transfer Contract*, 2009, p. 23.
[1293] Par la formation, l'émetteur montre précisément au récepteur comment mettre la technologie en œuvre (*show-how*). V. E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 631.

commercialisation d'une technologie, d'un projet ou d'un produit technologique[1294]. Nous avons appelé cela le « faire-faire »[1295]. Toutefois, l'assistance technique ne se limite pas à la formation et peut aussi être appliquée pour l'ingénierie de base [1296] d'une installation industrielle ou pour son outillage et son matériel, son montage, son exploitation et son entretien, ainsi que pour sa gestion et ses activités industrielles et commerciales. Cette assistance peut aussi toucher aux stades antérieurs et postérieurs des investissements, y compris aux études techniques, économiques, financières et d'organisation et à la planification générale[1297]. Ces formes poussées de contrat d'assistance prennent plutôt le nom d'étude ou d'ingénierie[1298]. Ils ne seront plus considérés comme simple assistance (dans le sens assister ou aider) quand ces services sont accompagnés (ou viennent en complément) d'autres services comme la fourniture d'équipements ou de matières premières et la construction et l'installation de l'usine dans laquelle la technologie sera véritablement mise en œuvre. Ils sont alors considérés comme des contrats de réalisation d'ensembles industriels ou dans leur forme la plus classique, d'EPC (*engineering, procurement and construction*). Cesdits contrat sont qualifiés de « clé en main[1299] » quand l'ensemblier (l'émetteur) s'engage aussi à mettre en route l'installation[1300]. Ils sont qualifiés de « produit en main » quand il s'engage même à gérer l'installation. Enfin, le contrat est baptisé « commercialisation en main » quand l'entrepreneur s'engage jusqu'à écouler tout ou une partie de la production[1301].

782. **Modèle de clause d'assistance technique dans un contrat de réalisation d'ensemble industriel classique**. « *L'ÉMETTEUR s'engage à envoyer auprès du RÉCEPTEUR, une*

[1294] H. LESGUILLONS, *Lamy contrats internationaux*, T. 5, janvier 1987, div. 7, ann. 040/2-6, § 9.
[1295] V. *supra*. nº 478.
[1296] V. P. JUDET, P. KAHN, A.-C. KISS, J. TOUSCOZ, *Transfert de technologie et développement*, Paris : Librairies Techniques Paris, 1977, p. 484.
[1297] OMPI, *Guide sur les licences pour les pays en développement*, Genève, 1977, n° 58.
[1298] L'ingénierie intervient à trois stade dans les projets industriels : l'ingénierie conseil (*consulting engineering*), l'ingénierie de procédé (*process engineering*) et l'ingénierie d'exécution (*general contracting*), V. P. LE TOURNEAU, *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 44.
[1299] *Turnkey*.
[1300] Le contrat clé en main peut prévoir un arrangement général mettant en œuvre plusieurs principes juridiques, aux termes desquels l'émetteur s'engage à fournir au récepteur une installation industrielle complète capable de fonctionner conformément à des normes convenues. Plus généralement, le contrat clé en main prévoit l'engagement de l'émetteur à fournir au récepteur la maquette de l'installation industrielle et les informations techniques relatives à son fonctionnement. V. OMPI, « Aperçu des accords contractuels de transfert de technologie », disponible sur http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/fr/documents/pdf/technology_transfer.pdf, consulté le 09/02/2020, n° 25
[1301] P. LE TOURNEAU, *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 226.

équipe d'ingénieurs et d'experts chargés de prêter leur concours et de fournir une assistance au RÉCEPTEUR pour la fabrication, la vente et l'exploitation du produit, l'installation, l'exploitation et l'entretien des installations ainsi que la formation du personnel du RÉCEPTEUR comme il est indiqué dans les articles Y à Z du CONTRAT. »[1302]

783. **Modèle de clause de transfert de savoir-faire dans un contrat « produit en main ».** « *L'ENTREPRENEUR s'engage à transmettre au MAÎTRE DE L'OUVRAGE l'ensemble de ses connaissances et de son savoir-faire relatif à la gestion de l'USINE et à la réalisation des PRODUITS. Cette transmission de connaissances et de savoir-faire sera faite antérieurement à la réception définitive à travers les documents établis et les services rendus par l'ENTREPRENEUR, notamment au titre de formation professionnelle, de l'étude de l'organisation générale et de la gestion initiale technique, comme il est indiqué dans les articles Y à Z du CONTRAT.* »[1303]

3. La non-communication aux tiers et la non-utilisation personnelle du savoir-faire : l'exclusivité du contrat

784. Les parties peuvent également prévoir une forme d'exclusivité sur l'exploitation du savoir-faire[1304]. L'émetteur peut d'abord s'engager par l'obligation négative de ne pas libérer le savoir-faire au bénéfice d'autres récepteurs sur un territoire spécifique ou à travers le monde. Cet engagement est assimilé à une licence exclusive[1305] : « *L'ÉMETTEUR s'engage à ne pas conclure d'autres contrats sur le SAVOIR-FAIRE dans le DOMAINE et dans le TERRITOIRE pendant cinq (5) ans à compter de la date de la signature du CONTRAT.* »[1306]

785. Le communiquant peut aussi s'engager à ne pas utiliser lui-même le savoir-faire pendant la durée du contrat : « *L'ÉMETTEUR s'engage à ne pas exploiter directement ou indirectement pour lui-même le SAVOIR-FAIRE pendant la durée du CONTRAT.* »

[1302] OMPI, *Guide sur les licences pour les pays en développement*, Genève, 1977, n° 310.
[1303] H. LESGUILLONS, *Lamy contrats internationaux*, T. 5, juin 2005, div. 7, art. 429.
[1304] Concernant une sentence sur une communication exclusive de savoir-faire, v. ICC, 2007, sentence intermédiaire dans l'affaire 13696, KluwerArbitration. À propos d'une sentence sur une communication non exclusive de savoir-faire, v. ICC, 1996, sentence finale dans l'affaire 8445, non publié.
[1305] R. FABRE, L. SERSIRON, « Contrat de licence de savoir-faire », *JCl. Brevets* Fasc. 4710, mars 2019, n° 82.
[1306] E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 487.

786. Enfin, la communication de savoir-faire peut ressembler à une cession (sans en être une), quand l'émetteur s'engage à une non-exploitation pour lui-même ainsi qu'à une non-communication aux tiers pour une période suffisamment longue après laquelle le savoir-faire serait obsolète ou dans le domaine public.

787. **Le transfert dans les contrats de réalisation d'ensembles industriels.** Dans les contrats « clé en main » et « produit en main », le savoir-faire va faire partie d'un ensemble plus important qu'est le projet industriel. Des phases de réception (provisoire et définitive) ont lieu à un moment de ces contrats, par lesquelles il y a un transfert de propriété[1307] du projet (et corrélativement de ces risques[1308])[1309]. Nous pouvons alors considérer, en application de la théorie de l'accessoire, que la titularité du savoir-faire a changé de main en même temps que le transfert de propriété de l'ensemble du projet. Le communiquant n'a donc, sauf clause contraire, plus le droit d'exploiter pour lui-même ou de communiquer aux tiers, les savoir-faire spécifiques au projet en question.

4. La promotion de l'industrie locale

788. À l'image de la sentence *Salini* et la notion d'investissement étranger[1310], les contrats internationaux de coopération industrielle ont parfois une clause ou plusieurs clauses selon lesquelles l'émetteur s'engage à promouvoir l'industrie et les ressources locales. C'est par exemple souvent le cas dans l'industrie pétro-gazière[1311] : « *CONTRACTOR shall, and require its subcontractor(s) and Affiliate(s) to, maximize the utilization of qualified and experienced national citizens to carry out the Petroleum Operations, in accordance with the national laws limiting the employment of foreign nationals for only positions where qualified and experienced national citizens are not available. The employment of foreign nationals to occupy such positions must always be done with the prior written consent of the NATIONAL COMPANY. Moreover, it is the responsibility of CONTRACTOR to replace such foreign employees as soon as national citizens have become available to occupy such positions. In*

[1307] *Transfer of ownership*.
[1308] *Passing of risk.*
[1309] V. P. LE TOURNEAU, *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 235.
[1310] V. *supra*. n[os] 580 – 586.
[1311] F. ALIZADA, « Protection of Know-How in Oil and Gas Technology Transfer - Contractual and Regulatory Issues », *SSRN*, 2016, p. 14.

accordance with this Clause, the NATIONAL COMPANY and CONTRACTOR shall jointly, within three (3) Calendar Months from the EFFECTIVE DATE of the CONTRACT, prepare a scheme to set up a procedure for employment of personnel to carry out the Petroleum Operations. Such procedure, after approval of the NATIONAL COMPANY, shall be the basis for employment under the Contract. **»**

B. Les obligations de garantie de l'émetteur

789. Comme pour les licences de brevets, se pose la question des obligations de garantie de l'émetteur dans un contrat de transfert de savoir-faire. Pour ce qui est des garanties légales d'éviction (**1**) et des vices cachés (**2**), leur application dépendra de la qualification que nous donnons aux contrats de communication de savoir-faire[1312]. La doctrine dominante en France considère ces contrats comme des contrats d'entreprise (louage d'ouvrage). Ce qui veut dire que l'entrepreneur émetteur n'est tenu à aucune obligation légale des garanties susmentionnées. La doctrine minoritaire qui souhaite unifier le régime de la licence de brevet avec celui de la communication de savoir-faire non breveté, qualifie ces contrats de louage de chose. L'acceptation de cette théorie nous amènerait à valider une obligation légale de garanties pour l'émetteur[1313]. Il est sage, dans les contrats déjà assez complexes de coopération internationale, de ne rien laisser au hasard et de faciliter le traitement de ce problème par une définition précise des obligations dans l'*instrumentum* contractuel. Les parties d'une communication de savoir-faire peuvent aussi être confrontées à un autre type de garantie qu'est celle du résultat et de la qualité de la technologie transférée (**3**). Cette dernière étant, contrairement aux inventions brevetées, non divulguée, le récepteur a moins de moyens de juger de sa qualité avant l'opération de transfert. Les dispositions expresses du contrat jouent ici aussi un rôle important.

1. La garantie d'éviction

790. Une éventuelle garantie d'éviction dans une communication de savoir-faire peut aussi venir du fait personnel (**a**) ou du fait des tiers (**b**).

[1312] V. P. DEVÉSA, E. BOYÉ, « Savoir-Faire. – Contrat de savoir-faire non breveté », *JCl. Contrats – Distribution*, Fasc. 1860, juillet 2008, n° 10.
[1313] R. FABRE, L. SERSIRON, « Contrat de licence de savoir-faire », *JCl. Brevets*, Fasc. 4710, mars 2019, n° n° 78.

a. L'éviction du fait personnel

791. L'émetteur peut s'engager par des clauses qui prendraient la forme de clauses de non-exploitation ou de non-concurrence[1314] à ne pas gêner lui-même une exploitation paisible du savoir-faire pour le récepteur : « *Pendant la durée du contrat, l'ÉMETTEUR s'engage à n'exercer aucune activité qui ferait directement concurrence au RÉCEPTEUR.* »[1315]

b. L'éviction du fait des tiers

792. L'exploitation du savoir-faire par le récepteur peut être perturbée voir rendue impossible par les tiers, quand ces derniers agissent en contrefaçon (quand ils sont titulaires de brevets sur les savoir-faire en question), en concurrence déloyale ou parasitaire contre le récepteur. Dans ce cas, le contrat pourrait prévoir certaines stipulations en faveur du récepteur : « *Le RÉCEPTEUR dénonce à l'ÉMETTEUR toute prise de brevet ou toute action en contrefaçon menaçant son exploitation du savoir-faire communiqué. L'ÉMETTEUR devra prendre toutes initiatives pour l'en prémunir et, à défaut de leurs succès, intervenir à l'instance et l'assister. Les frais de l'instance et les frais de transactions seront à sa charge. Il en ira de même des indemnités de contrefaçon et, même des dommages dus à une éventuelle interruption forcée de l'exploitation du savoir-faire.* »[1316]

793. De telles formulations ne font pas la majorité. Le devoir de l'émetteur se limite souvent à une communication d'informations qui pourrait aider le récepteur en vue de sa défense devant le tribunal. A l'inverse, le contrat peut aussi prévoir une décharge d'engagement de la part de l'émetteur vis-à-vis de toute perturbation causée par les tiers : « *Les aléas, risques et périls liés à l'exercice des droits concédés au titre du présent contrat sont à la charge exclusive du RÉCEPTEUR qui les accepte. Par conséquent, au cas où l'outil, en raison de l'utilisation du savoir-faire, était déclaré contrefaisant par une décision de justice définitive, l'ÉMETTEUR ne sera tenu ni à la restitution des sommes dues jusqu'au jour de l'avènement*

[1314] V. *supra*. n[os] 784 – 786.
[1315] E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 483.
[1316] E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 481.

de la décision de justice définitive, ni au paiement d'éventuels dommages et intérêts au RÉCEPTEUR en réparation du préjudice causé par ladite contrefaçon. »[1317]

2. La garantie des vices cachés

794. La garantie des vices cachés en matière de communication de savoir-faire correspond à deux catégories de préjudices : le dommage direct subi par l'exploitant du savoir-faire et le dommage indirect résultant du préjudice ressenti par le consommateur des produits[1318]. C'est une fois de plus par la voie contractuelle que doit être précisée l'obligation de garantie de l'émetteur : « *L'ÉMETTEUR garantit les dommages causés aux personnes et aux biens du RÉCEPTEUR en raison des défaillances techniques du SAVOIR-FAIRE communiqué. Il supportera les indemnités dues par le RÉCEPTEUR aux tiers, victimes des défaillances du SAVOIR-FAIRE.* ».[1319]

795. La clause peut aussi être en faveur de l'émetteur : *Le présent contrat est conclu sans autre garantie que celle de l'existence matérielle du SAVOIR-FAIRE. En application du présent article, l'ÉMETTEUR ne donne aucune garantie, tant expresse qu'implicite, concernant le SAVOIR-FAIRE, notamment s'agissant de son utilité ou adaptation à une quelconque fonction.* »[1320]

3. La garantie de résultat et de qualité de la technologie

796. L'émetteur dans un contrat de communication de savoir-faire a une obligation de délivrance. Cette obligation consiste à « tenir » le savoir-faire à la disposition du récepteur[1321] et non pas à le « mettre » à disposition. En application du droit commun et de la qualité « quérables » et non « portables » des informations, c'est théoriquement au récepteur d'assurer le retrait du savoir-faire et de supporter les frais et les opérations de mise en possession

[1317] E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 483.
[1318] R. FABRE, L. SERSIRON« Contrat de licence de savoir-faire », *JCl. Brevets* Fasc. 4710, mars 2019, n° 80.
[1319] J.-M. MOUSSERON, « Les problèmes clés du contrat de communication de know-how », *Cah. dr. entr.*, août 1972, p. 42.
[1320] E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 480.
[1321] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 76.

effective[1322]. L'émetteur est toutefois dans l'obligation d'assurer la conformité de la technique fournie avec la description convenue dans le contrat et ses annexes : « *L'ÉMETTEUR s'engage à transmettre au RÉCEPTEUR l'ensemble des connaissances techniques qui constituent le SAVOIR-FAIRE tel que décrit dans l'ANNEXE X.* ».

797. Avec l'outil de l'assistance technique et les contrats « produit en main », l'engagement de l'émetteur peur aller plus loin jusqu'à garantir des résultats et une certaine qualité pour la technologie transférée. Le problème d'une telle garantie est toujours quand l'émetteur n'a pas un contrôle absolu sur l'environnement d'accueil de la technologie[1323]. De ce fait, la garantie de l'adaptabilité de la technologie chez le récepteur, qui va comporter des aléas, ne va pas être toujours logique d'un point de vue contractuel[1324].

798. Dans les contrats de coopération où l'émetteur a un rôle important dans le processus de transfert, l'obligation de délivrance peut être élargie. Les cocontractants vont alors d'abord travailler ensemble en amont avec la mise au point du savoir-faire afin de l'adapter aux contraintes du partenaire en matière de site, de ressources humaines et d'exigences réglementaires[1325]. Le savoir-faire est alors généralement réceptionné en trois temps : d'abord sur le site de départ, ensuite sur le site d'arrivée avec une mise en œuvre par le personnel de l'émetteur et, finalement, de manière définitive sur le site d'arrivée mais avec une mise en œuvre par le personnel du récepteur. Le développement de l'obligation de délivrance est, ensuite, possible vers l'aval. Ces obligations supplémentaires mises à la charge de l'émetteur peuvent alors prendre toutes les formes de transfert de savoir-faire, à savoir la transmission de documentations techniques, de matériels technologiques ainsi que l'assistance technique avec la formation des équipes du récepteur[1326].

[1322] R. FABRE, L. SERSIRON, « Contrat de licence de savoir-faire », *JCl. Brevets*, Fasc. 4710, mars 2019, n° 75. Sur la différence de point de vue sur les obligations de l'émetteur quant à l'obligation de délivrance, v. ICC, 1992, sentence finale dans l'affaire 6320, KluwerArbitration ; ICC, 1998, sentence intermédiaire dans l'affaire 9787, non publié.

[1323] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 53.

[1324] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 328. Sur la responsabilité de l'émetteur dans un contrat type CCI et sa différence avec les contrats FIDIC, v. B. DE CAZALET, « Les modèles de contrat clé en main de la Chambre de Commerce Internationale et leur positionnement par rapport aux contrats FIDIC : contrat de fourniture clé en main d'unité industrielle (2003) et contrat clé en main pour grand projet (2008) », *RDAI / IBLJ*, n° 1, 2011, pp. 1-40, p. spéc. 36.

[1325] V. OMPI, *Guide sur les licences pour les pays en développement*, Genève, 1977, n° 287.

[1326] R. FABRE, L. SERSIRON, « Contrat de licence de savoir-faire », *JCl. Brevets*, Fasc. 4710, mars 2019, n° 76. V. aussi H. LESGUILLONS, *Lamy contrats internationaux*, T. 5, juin 2005, div. 7, art. 376.

799. Une telle implication de l'émetteur dans le processus de transfert justifierait une plus large obligation de garantie de ce dernier. Le contrat peut donc prévoir une « obligation de résultat »[1327] de l'émetteur quant aux résultats qui seront obtenus par l'application des connaissances techniques transférées[1328]. Cette pratique se fait dans les contrats « produit en main » où l'émetteur s'engage pendant quelques temps après le transfert, à gérer les installations du récepteur. Ces résultats sont souvent précisés de manière qualitative et quantitative dans le contrat ou ses annexes : « *L'ÉMETTEUR s'engage à transmettre au RÉCEPTEUR toutes les informations techniques nécessaires pour la fabrication du PRODUIT selon la qualité et la quantité définies dans l'ANNEXE X.* »

800. **La réception de la technologie.** La réception joue un rôle important dans les contrats de coopération dans lesquels est traité du savoir-faire technologique. La réception emporte un transfert de propriété[1329], de risque[1330] et de responsabilité entre l'émetteur et le récepteur[1331]. Elle fait l'objet, dans les contrats de coopération, d'arrangements contractuels. Ainsi, La réception définitive vient, dans les contrats « clé en main », après une ou plusieurs réceptions qualifiées de « provisoires ». La réception provisoire ouvre une période de garantie contractuelle totale, au cours de laquelle l'émetteur s'engage à remédier, sans frais supplémentaire et avec diligence, à tous les défauts de non-conformité, le cas échéant en apportant des ajustements nécessaires[1332]. Dans les contrats « produit en main » par contre, la réception définitive est cette fois suivie d'une réception supplémentaire nommée de « fin de gestion » qui marque l'étape où l'émetteur se retire de la gestion de l'installation en faveur du récepteur [1333] (qui le gère seul avec souvent une discrète assistance technique de

[1327] Pour une obligation de résultat dans des contrats de coopération dans l'industrie spatiale, v. L. RAVILLON, « L'adaptation Du Droit Des Contrats Aux Innovations Technologiques : l'exemple Des Secteurs Informatique Et Spatial », *R.D.A.I.*, 2000, n° 4, pp. 453-477, p. spéc. 463.
[1328] V. R. FABRE, L. SERSIRON, « Contrat de licence de savoir-faire », *JCl. Brevets*, Fasc. 4710, mars 2019, n° 77.
[1329] *Passing of ownership*.
[1330] *Passing of risk*. Il est important dans un contrat d'envergure industrielle que les risques soient alloués de manière équilibrée et définis avec le plus de précision et de prévisibilité possibles. Cela augmentera les chances de financement du projet. V. T. SHNOOKAL, D. CHARRETT, « Standard form contracting ; the role for fidic contracts domestically and internationally», *Society of Construction Law Conference*, 2010, p. 30.
[1331] V. N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2016, p. 728.
[1332] P. LE TOURNEAU, *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 233.
[1333] Dans les contrats produit en main, l'engagement de l'émetteur n'est pas seulement que l'usine fonctionne, mais que le récepteur puisse réellement la faire fonctionner avec son personnel et aux normes prévues. L'émetteur est donc engagé à gérer l'installation pendant une certaine durée (souvent quelques années) sous sa responsabilité. V. P. LE TOURNEAU, *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 236.

l'émetteur[1334]) [1335]. Dans les contrats susmentionnés, le transfert de titularité va se faire dès la réception provisoire[1336]. Le transfert des risques intervient également au même moment pour les contrats clé en main, tandis qu'il intervient à la réception de fin de gestion pour les contrats produit en main[1337].

§ 2 – Les clauses relatives aux obligations du récepteur

801. Les obligations du récepteur jouent un rôle important dans les accords qui touchent à la communication des savoir-faire. Le récepteur doit d'abord s'engager à ne pas divulguer le savoir-faire aux tiers (**A**). Il ne doit pas non plus l'exploiter en dehors des limites prévues par le contrat (**B**). En même temps, il a une obligation de l'exploiter de manière sérieuse (**C**). Ce qui permettrait à l'émetteur de bénéficier des recettes de la coopération quand la compensation financière n'est pas d'ordre forfaitaire (**G**). Quand le savoir-faire transféré est brevetable, le récepteur s'engage également à ne pas déposer de brevet sur celui-ci (**D**). Enfin, les engagements du récepteur ont des caractères territorial (**E**) et temporel (**F**).

A. L'obligation de confidentialité

802. Le récepteur s'engage à travers un accord de confidentialité (ou une clause de confidentialité) - connu en droit international des affaires de « *Non-disclosure agreement* » (*NDA*) [1338] - à ne pas divulguer aux tiers le savoir-faire qui lui sera communiqué[1339]. L'accord de confidentialité stipule rarement uniquement la « non-divulgation » et il est souvent renforcé par une obligation de « non-exploitation » et de « non-concurrence »[1340]. Cet accord a pour objectif de donner une protection préventive au savoir-faire [1341]. Elle peut se concrétiser par différents engagements à la charge du récepteur (**1**).

[1334] H. LESGUILLONS, *Lamy contrats internationaux*, T. 5, juin 2005, div. 7, art. 105.
[1335] P. LE TOURNEAU, *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 237.
[1336] V. B. DE CAZALET, « Les modèles de contrat clé en main de la Chambre de Commerce Internationale et leur positionnement par rapport aux contrats FIDIC : contrat de fourniture clé en main d'unité industrielle (2003) et contrat clé en main pour grand projet (2008) », *RDAI / IBLJ*, n°1, 2011, pp. 1-40, p. spéc. 9.
[1337] V. P. LE TOURNEAU, *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 238.
[1338] Ou *confidentiality agreement, confidential disclosure agreement (CDA), proprietary information agreement (PIA), secrecy agreement*.
[1339] V. N. SATIJA, « Trade Secret : Protection & Remedies », *SSRN*, 2010, p. 6.
[1340] V. *infra*. 821 – 824.
[1341] J. SCHMIDT-SZALEWSKI, « Savoir faire », *Rép. com.*, 2009, n° 8.

803. Les obligations de confidentialité sont plus fréquemment, l'objet accessoire d'un contrat. L'objet principal de tels contrats peut consister dans la réalisation d'ensemble industriel, la sous-traitance, la licence de brevet (dont le savoir-faire permet la mise en œuvre optimale), la franchise, etc [1342]. La confidentialité est aussi surtout engagée dans les négociations précontractuelles (**2**).

1. Les différents engagements du récepteur dans un accord de confidentialité

804. L'engagement de confidentialité se traduit par différentes mesures prises par le récepteur : ne pas divulguer le savoir-faire (**a**), ne transmettre le savoir-faire qu'aux personnes autorisées (**b**), n'utiliser le savoir-faire qu'aux fins prévues (**c**) et la non-conservation des supports matériels contenant le savoir-faire (**d**). La confidentialité peut aussi encadrer d'éventuelles divulgations survenues à cause de décisions légales, judiciaires ou administratives (**e**).

a. La non-divulgation du savoir-faire

805. Le récepteur s'engage avant tout à ne pas divulguer le savoir-faire auprès des tiers. Il s'engage à se taire et aussi à traiter le savoir-faire reçu, de la même manière que s'il avait à protéger ses propres informations confidentielles : « *The RECEIVING PARTY shall keep confidential and hold all CONFIDENTIAL INFORMATION with no less a degree of care as is used for the RECEIVING PARTY's own CONFIDENTIAL INFORMATION and at least with reasonable care.* »[1343].

806. Cet engagement pourrait se traduire dans un contrat de recherche, à la non-publication des informations scientifiques dans des journaux spécialisés : « *Chaque partie s'engage à ne pas publier ou divulguer de quelque façon que ce soit les informations scientifiques ou techniques appartenant à l'autre partie.* »[1344].

[1342] N. BINCTIN, « Savoir faire », *Rép. com.*, 2018, n° 29.
[1343] ICC, *Model International Technology Transfer Contract*, 2009, p. 69.
[1344] E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 766.

807. L'engagement de non-divulgation se complète souvent avec la mise en place de mesures par le récepteur, pour protéger le secret : « *Le récepteur s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter la perte, le vol ou la divulgation à des tiers des INFORMATIONS CONFIDENTIELLES.* »[1345].

808. Le contrat pourrait autoriser le récepteur à communiquer le savoir-faire à certaines personnes, à condition d'avoir obtenu au préalable l'autorisation de l'émetteur : « *The CONFIDENTIAL INFORMATIONS shall not be disclosed by the LICENSEE without the prior written consent of the LICENSOR.* ».

809. Le secret pourrait avoir fuité, malgré toutes les mesures mises en place par le récepteur. Une clause peut alors prévoir une obligation d'information par le récepteur afin de contrôler, dans la mesure du possible, les dégâts causés : « *Au cas où, malgré les précautions prises, un ou plusieurs supports d'informations confidentielles reçus de l'une des parties viendraient à être divulgués, l'autre partie s'engage à en informer immédiatement la première et à prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire le dommage résultant de cette divulgation.* »[1346].

810. **Obligation de moyen ou de résultat.** L'obligation du récepteur est de moyen, s'il s'engage à faire son possible pour éviter la divulgation du secret. Son obligation peut être de résultat, s'il s'engage à sauvegarder le secret[1347] : « *Le RÉCEPTEUR s'engage à sauvegarder la confidentialité du SAVOIR-FAIRE communiqué.* ».

b. La limitation de la divulgation du savoir-faire aux seuls responsables ou préposés dont l'intervention est nécessaire

811. Les contrats de coopération sont signés entre personnes morales. Il est alors important d'identifier les personnes physiques qui peuvent connaître les informations confidentielles[1348]. Elles peuvent être les salariés du récepteur comme certains de ses

[1345] E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 94.
[1346] E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 95.
[1347] N. BINCTIN, « Savoir faire », *Rép. com.*,2018, n° 31.
[1348] Concernant les mesures à adopter lorsque des informations confidentielles sont communiquées à un tiers autorisé, v. ICC, mai 2016, sentence finale dans l'affaire 16314, ICC Digital Library.

partenaires (sous-traitants) : « *Le RÉCEPTEUR s'engage à ne communiquer les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES qu'aux personnes qui ont nécessairement à les connaître dans le cadre du présent accord.*[1349]*. La liste des personnes autorisées à connaître ces informations est inscrite dans l'ANNEXE X.* ».

812. Le récepteur peut s'engager à soumettre les personnes autorisées à avoir accès au savoir-faire au même niveau d'engagement de confidentialité auquel il s'est soumis lui-même : « *The RECEIVING PARTY shall not disclose any CONFIDENTIAL INFORMATION to anyone except to the PERMITTED RECIPIENTS, who are bound to the same level of confidentiality obligations as set forth by this CLAUSE* »[1350]. Ces mesures de confidentialité peuvent être inscrites dans une « charte de confidentialité » dans laquelle le personnel du récepteur est informé et sensibilisé aux enjeux liés à la confidentialité des informations[1351]. Le récepteur peut aussi s'engager à faire signer à toutes personnes devant avoir accès au savoir-faire, un accord de confidentialité : « *Le RÉCEPTEUR s'engage à faire signer à tous ses préposés un accord écrit de confidentialité qui devra être approuvé par l'ÉMETTEUR.* »[1352].

813. Le récepteur peut aussi tenir une promesse de « porte fort »[1353]. Ce qui veut dire qu'il se porte fort que ses employés ou partenaires s'engagent à respecter la confidentialité des informations communiquées[1354] : « *Le RÉCEPTEUR se porte fort que ses employés et préposés traitent les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES conformément aux termes et dispositions de cet accord.* »[1355].

814. **Le droit aux sous-contrats.** Le caractère *intuitu personae* est très présent dans les accords de communication de savoir-faire mais comme pour les licences de brevet[**1356**], il est possible d'autoriser le récepteur à mettre le savoir-faire à la disposition de tiers sous forme de sous-contrat. Dans les technologies du domaine thérapeutique par exemple, le savoir-faire est

[1349] E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 97.
[1350] ICC, *Model International Technology Transfer Contract*, 2009, p. 69.
[1351] N. BOUCHE, « La protection du savoir-faire », *AJCA*, 2015, p. 346.
[1352] F. BUY, M. LAMOUREUX, J. MESTRE, et al., *Les principales clauses des contrats d'affaires*, Paris : Lextenso, 2018, p. 986.
[1353] V. art. 1204 du C. Civ.
[1354] V. P. DEVÉSA, E. BOYÉ, « Savoir-Faire. – Contrat de savoir-faire non breveté », *JCl. Contrats – Distribution*, Fasc. 1860, juillet 2008, n° 62.
[1355] E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 98.
[1356] V. *supra*. n[os] 665.

souvent accessoire d'une licence de brevet et il est généralement permis au licencié de concéder, sous certaines conditions, des sous-licences, lesquelles peuvent s'avérer absolument nécessaires à une certaine étape du développement du produit thérapeutique pour avancer. La sous-licence porte alors à la fois sur le brevet et le savoir-faire qui l'accompagne : « *La licence confère au licencié le droit de concéder des sous-licences, avec droit d'accorder des sous-licences de second rang et suivants, à des sous-licenciés.* »[1357].

c. L'interdiction d'utiliser le savoir-faire à d'autres fins que celles indiquées au contrat

815. Le récepteur peut également s'engager à exploiter le savoir-faire uniquement à des fins stipulées dans l'accord : « *Le RÉCEPTEUR s'engage à ce que les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ne soient pas utilisées, totalement ou partiellement, dans un autre objectif que celui défini au préambule de cet ACCORD.* »[1358].

d. La non-conservation des éléments matériels contenant le savoir-faire

816. Comme nous l'avons vu, une fois la coopération achevée, le récepteur peut être tenu à ne conserver aucune trace du savoir-faire[1359]. Pour cela il peut d'abord s'engager à ne faire aucune reproduction du support physique qui est en sa possession durant le contrat : « *The CONFIDENTIAL INFORMATION shall not be copied, nor otherwise reproduced nor duplicated in whole or in part where such copying, reproduction or duplication has not been specifically authorized in writing by the DISCLOSING PARTY.* ». Ensuite, le récepteur peut être tenu à restituer les supports matériels à l'émetteur à l'issu du contrat : « *Le RÉCEPTEUR s'engage à restituer, à la fin du présent accord et à la demande écrite de l'ÉMETTEUR, toutes les informations enregistrées sur un support permanent ainsi que toute copie faite, le cas échéant, de ces dernières.* »[1360]. La clause peut même aller jusqu'à obliger le récepteur de détruire tout support physique contenant la technologie, à l'issue de la coopération : « *Within ninety (90) days of termination of this Agreement, the DISCLOSING PARTY may request the disposal of the CONFIDENTIAL INFORMATION. Disposal means execution of reasonable*

[1357] V. L. SAUTTER, « La pratique des contrats transmission de savoir-faire », *AJCA*, 2015, p. 350.
[1358] INPI, *Préparation à la négociation d'un contrat de licence d'une demande de brevet ou brevet*, p. 22.
[1359] V. *supra*. n[os] 766 – 772.
[1360] OMPI, CCI, *L'affaire équilibrée – Un guide d'initiation à la négociation des contrats de licence de technologie*, 2007, p. 110.

measures to destroy all copies including electronic data. Destruction shall be confirmed in writing. Disposal shall be effected within thirty (30) days of the request being made. »[1361].

e. L'encadrement de la divulgation du savoir-faire par décision légale, judiciaire ou administrative

817. Il se pourrait que la partie réceptrice du savoir-faire soit juridiquement contrainte de le divulguer suite à une décision légale, judiciaire ou administrative. Des stipulations peuvent être prévues dans le contrat afin d'éviter ou de diminuer les dégâts : « *Dans le cas où la communication d'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES est imposée par l'application d'une disposition légale ou réglementaire ou dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou arbitrale, cette communication doit être limitée au strict nécessaire. Le RÉCEPTEUR de l'information confidentielle s'engage à informer immédiatement et préalablement à toute communication l'ÉMETTEUR afin de permettre à ce dernier de prendre les mesures appropriées à l'effet de préserver leur caractère confidentiel.* »[1362].

2. La confidentialité des négociations précontractuelles

818. La confidentialité des informations a une place importante lors des négociations précontractuelles des accords qui touchent aux secrets d'affaires. D'une part, le récepteur ne souhaite pas payer pour un savoir-faire qu'il ne connaît pas et d'autre part, l'émetteur ne veut pas se voir déposséder de ses données confidentielles sans être certain de la réussite des négociations. D'autant plus qu'un négociateur de mauvaise foi pourrait vouloir obtenir les technologies confidentielles de l'émetteur sans en payer le prix et les exploiter par la suite de son côté[1363].

819. Le droit français reconnaît une « *responsabilité dans les conditions du droit commun* » pour « *celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l'occasion des négociations* »[1364]. À l'instar du droit anglais, cela n'est pas toujours le cas

[1361] ICC, *Model International Technology Transfer Contract*, 2009, p. 70.
[1362] E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 101.
[1363] Pour les négociations d'Alsthom pour le contrat du TGV coréen, v. D. ROUACH, *Management du transfert de technologie*, Paris : PUF, 1999, p. 124.
[1364] Art. 1112-2 du C. Civ.

dans les autres droits applicables aux contrats[1365]. De ce fait, l'inclusion d'une clause de confidentialité dans le *MoU* (ou *term sheet*) est importante[1366]. Bien que les *MoU* n'aient pas toujours de force obligatoire (*non-binding*), la clause de confidentialité doit être respectée par le récepteur : « *Except for the provisions of Clause X (CONFIDENTIALITY), wich the PARTIES intend to be binding obligation, this TERM SHEET is not intended to create, evidence, or imply any legal relationship or contract between the PARTIES.* »[1367].

820. Mise à part ou en complément de l'engagement de confidentialité, l'émetteur peut se limiter à partager avec le récepteur potentiel, uniquement les résultats obtenus par la mise en œuvre du savoir-faire, en évitant de révéler les éléments confidentiels portant sur le procédé[1368]. L'autre option serait la technique du « payer pour voir », qui consiste à exiger le paiement d'une somme d'argent au préalable au récepteur potentiel : en cas d'échec des négociations, celle-ci resterait acquise au fournisseur, alors qu'en cas de réussite des négociations, elle s'imputerait sur les paiements à effectuer[1369].

B. L'obligation de non-exploitation

821. Avant tout, des informations confidentielles peuvent être véhiculées et transférées lors d'une coopération industrielle. Cela ne veut pas dire que la partie réceptrice a automatiquement le droit d'exploiter lesdites informations : « *Toutes LES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES et leurs reproductions, transmises par l'une ou l'autre PARTIE, resteront la propriété[1370] de la PARTIE qui les a divulguées. La transmission entre les PARTIES d'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES au titre du présent accord ne peut en aucun cas être interprétée comme conférant à la PARTIE qui les reçoit, une licence d'utilisation ou comme transférant, un droit réel quelconque concernant lesdites INFORMATIONS CONFIDENTIELLES. En conséquence, tous les droits de propriété*

[1365] E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 35, nbp. 3.
[1366] V. *supra*. n[os] 513.
[1367] V. M. ANDERSON, *Drafting Agreements in the Biotechnology and Pharmaceutical Industries*, OUP Oxford, 2009, p. 64-65.
[1368] R. FABRE, L. SERSIRON, « Contrat de licence de savoir-faire », *JCl. Brevets*, Fasc. 4710, mars 2019, n° 23.
[1369] P. DEVÉSA, E. BOYÉ, « Savoir-Faire. – Contrat de savoir-faire non breveté », *JCl. Contrats – Distribution*, Fasc. 1860, juillet 2008, n° 38.
[1370] Ici, les cocontractants ont reconnu *inter partes* un droit de propriété sur les secrets d'affaires communiqués.

intellectuelle éventuellement attachés aux INFORMATIONS CONFIDENTIELLES demeurent la propriété exclusive de la PARTIE les divulguant. »[1371].

822. En revanche, l'accord peut aussi prévoir la communication du savoir-faire, en vue de permettre au récepteur de l'exploiter. Cette exploitation peut être sans réserve ou limitée par le contrat. Elle peut comprendre toutes sortes d'opérations comme la fabrication, l'utilisation ou la commercialisation du produit ou procédé technologique transféré. Comme pour les licences de brevet, elle peut aussi être destinée à un domaine d'utilisation (*field of use*) précis[1372]. Enfin, l'exploitation peut être prévue pour un territoire et une durée déterminée[1373]. Le récepteur doit alors exploiter la technologie dans les conditions définies par le contrat. Cela veut dire qu'il ne peut pas l'exploiter en dehors de ce champ. Son exploitation peut être limitée par des quotas ou par le respect de certaines conditions techniques[1374]. Souvent, il est précisé que le récepteur ne peut exploiter en dehors de ce qui est nécessaire à la réalisation de l'accord : « *Le RÉCEPTEUR n'utilisera pas les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES à des fins autres que pour achever, exploiter, utiliser, réparer, entretenir ou modifier les installations.* »[1375].

823. **L'obligation de non-concurrence[1376]**. L'obligation de non-exploitation ressemble à l'obligation de non-concurrence mais n'est pas identique à cette dernière. La clause de non-concurrence vise à se prémunir indirectement contre l'usage que le récepteur pourra faire du savoir-faire, mais, bien au-delà, jusqu'à son activité en général[1377]. Aussi, de telles obligations ne doivent pas aller (en cas d'applicabilité du droit de l'Union européenne) jusqu'à être considérées par les règlements européens comme restrictives de concurrence[1378]. Les obligations directes ou indirectes de non-concurrence à durée indéterminée ou d'une

[1371] INPI, *Préparation à la négociation d'un contrat de licence d'une demande de brevet ou brevet*, p. 22.
[1372] OMPI, *Guide sur les licences pour les pays en développement*, Genève, 1977, n° 152.
[1373] V. *infra*. n[os] 828 – 831.
[1374] N. BINCTIN, « Savoir faire », *Rép. com.*, 2018, n° 77.
[1375] H. LESGUILLONS, *Lamy contrats internationaux*, T. 5, juin 2005, div. 7, art. 431.
[1376] *Non-compete*.
[1377] V. P. MOUSSERON, J. RAYNARD, J.-B. SEUBE, *Technique contractuelle*, Paris : Francis Lefèvre, 2017, p. 285.
[1378] P. DEVÉSA, E. BOYÉ, « Savoir-Faire. – Contrat de savoir-faire non breveté », *JCl. Contrats – Distribution*, Fasc. 1860, juillet 2008, n° 81 ; V. cons. 38 de la directive 2016/943 : « *La présente directive ne devrait pas avoir d'incidence sur l'application des règles du droit de la concurrence, notamment les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive ne devraient pas être utilisées pour restreindre indument la concurrence d'une manière qui soit contraire au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.* ».

durée supérieure à cinq ans sont alors principalement prohibées. Il est toutefois possible d'imposer dans le contrat, pour une durée indéterminée, une restriction à l'utilisation du savoir-faire, du moment que ce dernier n'est pas tombé dans le « domaine public »[1379]. Est aussi prohibée toute clause directe ou indirecte interdisant à l'acheteur, à l'expiration de l'accord, de fabriquer, acheter, vendre ou revendre des biens et des services en cause, sauf si une telle clause est indispensable à la protection du savoir-faire transféré par l'émetteur au récepteur, ou si elle est limitée à une période d'un an[1380].

824. **L'obligation de conformité.** Comme pour les accords touchant aux inventions brevetées, le contrôle de la conformité de l'exploitation du savoir-faire par le récepteur peut aussi être confié à des responsables au sein des organisations cocontractantes[1381].

C. L'obligation d'exploitation sérieuse

825. Comme pour les contrats de licence de brevet, le récepteur du savoir-faire peut s'engager à exploiter le savoir-faire de façon sérieuse[1382]. Cette obligation n'est plus d'ordre légal mais d'ordre contractuel. Elle peut être précise d'un point de vue qualitatif et quantitatif[1383] : « *Le RÉCEPTEUR s'engage, en utilisant le savoir-faire, à produire un minimum de cinquante mille (50 000) bonnets en laine par mois.* ».

826. Le récepteur pourrait faire face à des obstacles quant à l'accomplissement de l'obligation d'exploitation. La jurisprudence française énonce que l'obstacle peut s'entendre d'abord du point de vue technique mais également du point de vue commercial et l'impossibilité doit être constituée par des difficultés insurmontables, ainsi qu'en l'absence de clause de garantie, c'est au récepteur débiteur d'une obligation d'exploiter, d'apporter la preuve de l'impossibilité[1384].

D. L'engagement à ne pas déposer de brevet sur le savoir-faire reçu

[1379] V. *infra*. n[os] 829 – 831.
[1380] Art. 5 3 règlement 330/2010 ; N. BINCTIN, « Savoir faire », *Rép. com.*, 2018, n° 53.
[1381] V. *supra*. n[os] 683 – 685.
[1382] V. *supra*. n[os] 686 et 687.
[1383] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 328.
[1384] TGI Paris, 1 mars 1989, *PIBD* 1989, n° 459, III, p. 375 ; dos. brevets 1990, II, 8, obs. R. FABRE ; L. SERSIRON, « Contrat de licence de savoir-faire », *JCl. Brevets*, Fasc. 4710, mars 2019, n° 85.

827. Quand le savoir-faire est brevetable, le récepteur s'engage à ne pas déposer de brevet sur celui-ci. Cette obligation découle aussi de l'obligation de confidentialité : « *Without a prior written consent from licensor, licensee undertakes not to apply or attempt to register or obtain protection, in any country within or outside the boundaries of the Territory, for any right comprised under the scope of the licensed Technology.* »[1385]

E. Le caractère territorial des obligations du récepteur

828. Dans une licence de brevet, l'émetteur transmet par des obligations positives, le droit d'exploiter la technologie dans des territoires précis. Cependant, le principe de territorialité n'existe pas en matière de savoir-faire. Pour ce qui est de la non-divulgation, le récepteur ne peut pas être limité à un certain territoire. Le secret une fois levé perdra sa valeur. En ce qui concerne la non-exploitation par contre, le récepteur peut s'engager par des obligations négatives de ne pas exploiter le savoir-faire en dehors de certains territoires[1386] : « *Le RÉCEPTEUR s'engage à ne pas exploiter le SAVOIR-FAIRE en dehors du territoire français.* ».

F. Le caractère temporel des obligations du récepteur

829. Les obligations du récepteur ont aussi un caractère temporel. Les parties peuvent ainsi prévoir de donner la possibilité au récepteur d'exploiter le savoir-faire pour une certaine durée : « *En cas d'extinction – anticipée ou non – du présent contrat, le RÉCEPTEUR s'engage à ne plus utiliser et à ne plus laisser utiliser directement ou indirectement le SAVOIR-FAIRE pendant cinq (5) ans après l'extinction du présent contrat.* »[1387].

830. La question se pose surtout sur la durée de l'engagement de confidentialité. En fonction de la qualité du savoir-faire et de son évolution, cette durée peut devoir être courte ou longue. Si la technologie devient rapidement obsolète, cette durée peut être relativement courte, parfois même inférieure à 1 an et renouvelable si besoin. Si elle change continuellement par des améliorations, il vaut mieux un contrat à durée déterminée courte. S'il est au contraire

[1385] ICC, *Model International Technology Transfer Contract*, p. 29.
[1386] R. FABRE, L. SERSIRON, « Contrat de licence de savoir-faire », *JCl. Brevets*, Fasc. 4710, mars 2019, n° 55 ; V. ICC, 1991, sentence finale dans l'affaire 6363, KluwerArbitration.
[1387] E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 524.

stable, on peut envisager des durées plus longues[1388]. À défaut de pouvoir prévoir des engagements à durée perpétuelle en droit français[1389], des contrats à durée indéterminée pourraient être préconisés pour les savoir-faire les plus stables. Le problème d'une telle stipulation serait qu'il rendrait le contrat résiliable à tout moment par chacune des parties, sous réserve de respecter un délai de préavis raisonnable[1390]. Cela n'est en aucun cas souhaitable quand nous avons à faire à un secret qui perdrait toute sa valeur une fois divulgué. C'est pourquoi, il est plus judicieux de ne prévoir aucune durée spécifique quant à l'engagement de confidentialité[1391] et d'envisager une libération du débiteur de l'obligation du secret, une fois que le savoir-faire tombe dans le « domaine public »[1392] à condition que celle-ci ne soit pas le résultat d'un manquement du destinataire des informations confidentielles à ses obligations : « *L'engagement de confidentialité du RÉCEPTEUR restera en vigueur tant que le savoir-faire n'aura pas été, sans faute du RÉCEPTEUR, révélé au public et conservera son caractère secret* »[1393]. À défaut, une durée allant de trois à dix ans est généralement appliquée[1394].

831. **Les prohibitions du droit de la concurrence.** Comme nous l'avons vu[1395], les règlements d'exemption par catégorie prévoient systématiquement une exemption pour les clauses de non-concurrence post-contractuelles à la condition notamment qu'elles soient indispensables à la protection d'un savoir-faire. De même, sont exemptées les interdictions faites à l'acheteur, à l'expiration de l'accord, de fabriquer, d'acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services, à condition notamment que cette obligation soit nécessaire à la protection d'un savoir-faire transmis par le fournisseur à l'acheteur et que sa durée soit limitée à « un an » à compter de l'expiration du contrat. Enfin, est exemptée l'obligation de ne pas utiliser ou de ne pas divulguer le savoir-faire pendant une durée indéterminée, tant qu'il n'est pas tombé dans le « domaine public »[1396]. Une telle clause est licite dans la mesure où elle

[1388] R. FABRE, L. SERSIRON, « Contrat de licence de savoir-faire », *JCl. Brevets*, Fasc. 4710, mars 2019, n° 67.
[1389] Art. 1210 du C. Civ.
[1390] N. BINCTIN, « Savoir faire », *Rép. com.*, 2018, n° 39.
[1391] Une clause de confidentialité a été validée par la Cour de cassation pour perdurer après le contrat sans pour autant poser une limite de durée. V. Soc., 19 mars 2008, n° 06-45.322 : *JurisData* n° 2008-043287.
[1392] R. FABRE, L. SERSIRON, « Contrat de licence de savoir-faire », *JCl. Brevets*, Fasc. 4710, mars 2019, n° 32. Sur cette notion, v. Com., 21 novembre 2000 et Com., 20 octobre 1998.
[1393] E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 524.
[1394] L. SAUTTER, « La pratique des contrats de transmission de savoir-faire », *AJCA*, 2015, p. 350, spéc. n° 1 ; OMPI, *Guide sur les licences pour les pays en développement*, Genève, 1977, n° 277.
[1395] V. *supra*. n[os] 823.
[1396] V. N. BINCTIN, « Savoir faire », *Rép. com.*, 2018, n° 80.

n'entraîne qu'un empêchement relatif, n'interdisant pas au récepteur d'exercer sa profession de manière absolue dans d'autres domaines[1397].

G. Le paiement du prix

832. Il arrive qu'un savoir-faire accessoire d'une licence de brevet ou d'une opération commerciale importante soit transmis sans faire l'objet d'un paiement complémentaire distinct[1398]. Cela n'est pas toujours le cas et le récepteur du secret a, la plupart du temps, parmi ses obligations les plus importantes, celle de payer le prix de la technologie qu'il exploite. Ce prix va naturellement être plus élevé quand l'exploitation est destinée à un marché régional et mondial que lorsqu'elle est uniquement destinée à un marché local[1399]. À l'image du tunnel sous la Manche (dont le coût final avait triplé) et la centrale nucléaire de Flamanville (qui est passée de 3 à 10 milliards d'euros), l'histoire des grandes coopérations industrielles nous montre également que les prix envisagés au départ sont souvent sous-estimés et des éléments comme le marché, l'environnement du projet dans lequel le transfert a lieu et l'évolution de la technologie peuvent sévèrement faire monter le prix[1400]. C'est pourquoi une clause d'adaptation ou d'imprévision pourrait s'imposer dans ce genre de contrat[1401].

833. Quant à la modalité du paiement du prix du transfert par le récepteur, les méthodes classiques pour les accords de communication de savoir-faire sont celles du forfait et des redevances (**1**). La méthode de paiement peut être plus originale, quand le transfert de technologie se fait à titre accessoire des grands contrats de coopération (**2**).

1. Le paiement par forfait et redevances

[1397] R. FABRE, L. SERSIRON, « Contrat de licence de savoir-faire », *JCl. Brevets*, Fasc. 4710, mars 2019, n° 69.
[1398] NATIONS UNIES, *Guide sur la rédaction de contrats portant sur le transfert international de « know-how » dans l'industrie mécanique*, New York, 1970, n° 31.
[1399] N. JÉQUIER, « Code de conduite en matière de transfert technologique : solution ou source de conflit ?. Tiers-Monde, T. 17, n° 65 ; Le transfert de technologie, pp. 115-124, p. spéc. 120.
[1400] V. P. LE TOURNEAU, *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 147.
[1401] V. *supra*. n[os] 715 – 719.

834. Comme pour les licences de brevet[1402] ou dans le cadre de contrats mixtes, le plus souvent, le contrat prévoit un versement forfaitaire initial, suivi de redevances, qui représentent un prix proportionnel aux résultats de l'exploitation du savoir-faire[1403] : « *En contrepartie du transfert du SAVOIR-FAIRE, le RÉCEPTEUR devra verser à l'ÉMETTEUR, le montant forfaitaire de X euros H.T à la signature du contrat et des redevances annuelles à hauteur de Y % du prix de vente facturé départ usine, H.T.* »[1404].

835. **La perte du secret.** Le savoir-faire pourrait tomber dans le domaine public durant la période d'exécution du contrat. Cela pourrait diminuer sa valeur et ne plus justifier l'obligation de paiement du récepteur (sauf s'il en est le responsable) ou bien demander une modification du montant dû, ou encore lui donner le droit de résilier unilatéralement le contrat[1405]. Il convient de clarifier les conséquences d'un tel fait par une clause contractuelle : « *Dans le cas où tout ou partie du SAVOIR-FAIRE du contrat viendrait, sans faute des PARTIES, à être révélé au public, l'ÉMETTEUR ne pourra réclamer au RÉCEPTEUR aucune indemnité, remboursement ou réduction sur les sommes dues.* »[1406].

2. Le paiement dans les grands contrats de coopération industrielle

836. Quand le transfert de technologie se fait à titre accessoire des grands contrats de coopération comme les réalisations d'ensembles industriels, la méthode classique de paiement sera au comptant (ou par crédit documentaire). Toutefois, le caractère coûteux de ce type d'opération fait qu'une telle méthode ne soit pas à la portée de tout récepteur. C'est pourquoi le paiement par « compensation[1407] » est souvent préféré dans ce type de coopération dans laquelle les États sont régulièrement partie prenante. La compensation est un paiement sous forme de livraisons de matières premières, de biens manufacturés, voire d'investissements sur place.

a. La compensation à caractère commercial

[1402] V. *supra*. n[os] 688 – 695.
[1403] N. BINCTIN, « Savoir faire », *Rép. com.*, 2018, n° 74.
[1404] V. E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 511.
[1405] N. BINCTIN, « Savoir faire », *Rép. com.*, 2018, 2018, n° 75.
[1406] E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 516.
[1407] *Counter-trade*.

837. La compensation la plus simple est commerciale. Elle est sous forme de troc[1408] quand le récepteur compense l'émetteur avec des produits ou services qui sont totalement étrangers au contrat et cela sans passer par un échange monétaire[1409]. Et elle est sous forme de contre-achat[1410] quand le prix est stipulé en monnaie, mais l'émetteur s'engage à acheter d'autres biens ou services pour tout ou partie du prix. Les marchandises faisant objet de ce genre de compensations sont souvent des matières premières comme le pétrole, le gaz ou des aliments comme le raisin ou la banane[1411]. C'est ainsi que Peugeot s'était retrouvé en 1993 en possession de volumes importants de champignons en provenance du Vietnam[1412], et Dassault de raisins de Corinthe à la suite de ventes d'avions Mirage dans les années 2000[1413]. Le troc ou le contre-achat sont rarement utilisés comme seule méthode de compensation, mais représentent plutôt un pourcentage du prix. La marchandise objet de la compensation peut être choisie par l'émetteur ou parfois imposée par le récepteur[1414] : « *L'ÉMETTEUR s'engage à effectuer un achat, auprès du RÉCEPTEUR, de pétrole brut à hauteur de 30 % du prix du CONTRAT selon les modalités énoncées dans l'ANNEXE X.* ». Le contre-achat peut aussi se faire par un tiers, spécialiste en la matière, avec lequel l'émetteur entretient un partenariat[1415].

b. Le *buy-back*

838. Le *buy-back* ou l'achat en retour est un mécanisme plus intéressant pour les émetteurs de la technologie, puisqu'ils sont compensés avec des produits ou services qui sont le fruit du transfert de technologie. Ce qui veut dire que les produits finis ou semi-finis fabriqués grâce à

[1408] *Barter*.
[1409] Le troc se transforme en *clearing* quand la créance en monnaie du pays A sur le pays B est transférée à une banque dans un pays tiers, contre un paiement en devise convertible ou un approvisionnement en marchandise. Cette méthode permet l'échange de marchandises entre les parties sans transfert de devises. V. L. MOATTI, « Countertrade in international commercial exchanges », *International Business Law Journal*, 1995, n° 1, pp. 3-29, n° 24.
[1410] *Parallel dealsî, Purchasing agreement*.
[1411] Tandis que le troc existe depuis la préhistoire, le contre-achat est apparu dans les années 60 suite aux besoins des États et importateurs endettés et en faillite (à l'origine les pays de l'ex-URSS) avec des monnaies inconvertibles, qui étaient dans la nécessité d'importer certains produits technologiques et non-technologiques. V. L. MOATTI, « Countertrade in international commercial exchanges », *International Business Law Journal*, 1995, n° 1, pp. 3-29, n° 2.
[1412] L. MOATTI, « Countertrade in international commercial exchanges », *International Business Law Journal*, 1995, n° 1, pp. 3-29, n° 21.
[1413] P. LE TOURNEAU, *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 159.
[1414] H. LESGUILLONS, *Lamy contrats internationaux*, T. 5, juin 2005, div. 7, art. 47.
[1415] L. MOATTI, « Countertrade in international commercial exchanges », *International Business Law Journal*, 1995, n° 1, pp. 3-29, n° 2.

la technologie transférée, vont servir de paiement à l'émetteur. Cette méthode est souvent employée par les entreprises qui souhaitent sous-traiter leur production dans des pays où la main d'œuvre est moins coûteuse[1416]. À titre d'exemple, Nike n'installe pas de filiale à l'étranger, elle ne participe pas à des joint-ventures et ne vend pas ses brevets. Elle transmet son savoir-faire (sur les matériaux à utiliser, les modalités de contrôle de qualité, etc.) à des usines de production en Asie, et une fois les standards de qualité respectés par ces usines, elle valide le produit et achète toute la production[1417].

839. Le *buy-back* est aussi fréquent pour compenser les contrats clé en main ou produit en main[1418]. Il peut également intervenir dans les contrats commercialisation en main où l'émetteur va s'occuper d'écouler une partie de la production sur le marché en étant lui-même bénéficiaire d'un pourcentage des produits[1419] : « *Le MAÎTRE D'ŒUVRE s'engage à réaliser la commercialisation des produits fabriqués par l'ensemble industriel pendant trois (3) ans à partir de la date de mise en fonctionnement du PROJET. Le MAÎTRE D'ŒUVRE s'engage à acheter 60 % des produits fabriqués pendant dix (10) ans à partir de la date de mise en fonctionnement du PROJET.* ».

c. Le *offset*

840. Le *offset* ou le contre-investissement est une forme plus développée de la compensation. C'était historiquement la méthode mise en place pour les achats d'armement entre les pays industriels avant d'être pratiqué pour les échanges avec les pays moins développés dans des secteurs comme l'aérospatial, l'informatique, le transport et les télécommunications[1420]. Il implique l'investissement sur place de la société émettrice, d'un pourcentage de la rémunération contractuelle[1421]. Cet investissement peut être en lien avec le projet contractuel (*offset* direct) ou sans lien avec ce dernier (*offset* indirect)[1422]. L'exemple type d'un *offset*

[1416] ICC, *Model International Technology Transfer Contract*, 2009, p. 11.
[1417] D. ROUACH, J. KLATZMANN, *Les transferts de technologie*, Paris : PUF, 1993, p. 22.
[1418] H. LESGUILLONS, *Lamy contrats internationaux*, T. 5, juin 2005, div. 7, art. 50.
[1419] P. LE TOURNEAU, *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 239.
[1420] L. MOATTI, « Countertrade in international commercial exchanges », *International Business Law Journal*, 1995, n° 1, pp. 3-29, n° 46.
[1421] L. MOATTI, « Countertrade in international commercial exchanges », *International Business Law Journal*, 1995, n° 1, pp. 3-29, n° 2.
[1422] ECONOMIC BUREAU, « Saudi Arabia's economic offset program: achievements, emerging trends and recent developments », *Middle East Executive Reports, Ltd.*, août 1998.

direct est le fait pour le maître d'œuvre de sous-traiter une partie de la production dans le pays d'accueil. Ce service de production réalisé par le pays d'accueil représenterait alors une partie de la rémunération du maître d'œuvre. En 1993, Alsthom avait gagné l'appel d'offre du TGV de la Corée du sud, face à Siemens, en acceptant de faire 50 % de la production en Corée du sud[1423]. Quant au *offset* indirect, nous pouvons citer le premier offset réalisé en 1985 en Arabie Saoudite sur la mise en place du fameux « bouclier de la paix I »[1424]. Ce programme ayant valeur de plusieurs milliards de dollars, était un projet clé en main dont les maîtres d'œuvre majeurs étaient Boeing, General Electric, ITT, et Westinghouse Electric. Le contrat avait comme condition que 35 % de la valeur du projet serait réinvestis dans l'industrie high-tech du royaume de l'Arabie Saoudite via des joint-ventures ayant au minimum 50 % de propriété saoudienne et dans lesquels l'investisseur devait participer pendant au moins 10 ans[1425].

841. **Modèle clause de compensation *offset.*** « *Le MAÎTRE D'ŒUVRE s'engage, selon les termes de l'ANNEXE X, à réinvestir localement 40 % de la valeur du savoir-faire transféré dans des projets médicaux.* ».

842. À l'image du programme « bouclier de la paix I », la compensation peut se faire sous forme sociétale. Ainsi, la contrepartie de la technologie transférée peut se faire par des parts dans une société existante (qui peut être la société réceptrice) ou dans une joint-venture co-créée avec le récepteur[1426] : « *Les PARTIES s'engagent à constituer la SOCIÉTÉ A. La SOCIÉTÉ A aura comme objet, la réalisation du PROJET B. La PARTIE 1 s'engage à transférer à la SOCIÉTÉ A, la technologie nécessaire à la réalisation du PROJET B, selon les termes du CONTRAT C.* ».

d. Le *BOT*

843. Le *BOT* (pour *Build, Operate, Transfer*) est une forme développée de la concession qui consiste à ce que le maître d'œuvre apporte la technologie et parfois des capitaux, construit

[1423] L. MOATTI, « Countertrade in international commercial exchanges », *International Business Law Journal*, 1995, n° 1, pp. 3-29, n° 47.
[1424] *Peace Shield I.*
[1425] ECONOMIC BUREAU, « Saudi Arabia's economic offset program: achievements, emerging trends and recent developments », *Middle East Executive Reports, Ltd.*, août 1998.
[1426] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 362.

l'installation et l'exploite pendant une durée déterminée et se paie sur sa production, avant de transférer l'installation au maître de l'ouvrage qui est souvent un État (sans que cette méthode soit exclusive aux services publics)[1427]. Le *BOT* a été appliqué dans de nombreux grands projets comme celui du tunnel sous la Manche. Les parties d'un *BOT* doivent mesurer les risques d'une telle opération. L'expérience internationale de cette méthode est pleine d'aventures et de mésaventures[1428] : « *Le MAÎTRE D'ŒUVRE s'engage à construire le PROJET, le faire fonctionner et l'exploiter pendant 30 ans et là transférer la propriété du PROJET au MAÎTRE DE L'OUVRAGE selon les termes définis dans l'ANNEXE X.* ».

§ 3 – Les clauses relatives à la création de nouvelles connaissances techniques

844. Nous avons étudié, dans le chapitre précédent, les perfectionnements apportés aux inventions brevetées, pendant la durée d'exécution du contrat, comme les obligations communes des parties. Dans ce paragraphe de ce chapitre, notre analyse va se porter sur les perfectionnements apportés par chacune des parties, de manière indépendante sur le savoir-faire transféré (**A**) pour, par la suite étudier le sort des connaissances techniques créées par l'une ou l'ensemble des parties en exécution de l'accord qui les associe (**B**).

A. Les perfectionnements indépendants

845. Contrairement aux perfectionnements réalisés à partir d'une invention brevetée, à défaut de l'attribution de la qualité de propriété intellectuelle, la question de la dissociabilité légale ne se pose pas en matière de savoir-faire[1429]. C'est pourquoi les parties d'un transfert de savoir-faire doivent prendre le soin d'arrêter cette question par des clauses contractuelles.

846. L'émetteur peut d'abord s'engager à transmettre ses perfectionnements au récepteur. Cela sera surtout très bénéfique dans des coopérations portant sur des réalisations d'ensembles industriels[1430] : « *Le MAÎTRE D'ŒUVRE s'engage, selon les termes du*

[1427] P. LE TOURNEAU, *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 239.
[1428] D. SAVVIDES, « The Conceptualisation of a Build-Operate-Transfer (BOT) Project », *European Procurement & Public Private Partnership Law Review*, 2016.
[1429] V. *supra*. n[os] 702 et 703.
[1430] P. LE TOURNEAU, *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 221.

CONTRAT X[1431] *à transmettre au MAÎTRE DE L'OUVRAGE, pendant dix (10) ans à partir de la date de mise en fonctionnement du PROJET, les perfectionnements, améliorations, modifications des droits de propriété industrielle et de savoir-faire nécessaires ou utiles au bon fonctionnement du PROJET.* ».

847. Le récepteur peut aussi se transformer en émetteur quand le contrat prévoit un transfert des perfectionnements apportés au savoir-faire par ce dernier. Il faudra cependant faire attention, si le droit de l'Union est applicable au contrat, à ce qu'une telle stipulation ne soit pas considérée comme abus de position dominante de la part de l'émetteur initial[1432] : « *Le MAÎTRE DE L'OUVRAGE s'engage, selon les termes de l'ANNEXE X, à communiquer au MAÎTRE D'ŒUVRE les PERFECTIONNEMENTS qu'il a apportés sur le SAVOIR-FAIRE. Cette clause ne stipule pas une interdiction d'exploitation du MAÎTRE DE L'OUVRAGE sur ses PERFECTIONNEMENTS. À condition du respect de la confidentialité du SAVOIR-FAIRE, selon les termes de l'ARTICLE Y du CONTRAT, par le MAÎTRE DE L'OUVRAGE, l'obligation stipulée dans le présent ARTICLE n'interdira pas au MAÎTRE DE L'OUVRAGE de communiquer ses PERFECTIONNEMENTS aux tiers.* ».

848. Les parties peuvent également prévoir une maitrise commune sur tout perfectionnement (brevetable ou non brevetable) apporté de manière indépendante par l'une ou l'autre des parties : « *Les PERFECTIONNEMENTS qui seraient réalisés par l'une ou l'autre des parties dans un délai de douze (12) années à partir de la date de l'exécution de l'accord seront la copropriété*[1433] *des parties. Un règlement de copropriété sera établi par les PARTIES afin de déterminer le droit d'exploitation des PERFECTIONNEMENTS, contre le versement d'une redevance à déterminer pour chacune d'entre elles au syndicat de copropriété. Le règlement de la copropriété fixera également les conditions d'octroi de licence qui devront être raisonnables et proches des valeurs habituellement pratiquées pour des technologies similaires.* »[1434].

B. La création de nouvelles technologies en exécution du contrat

[1431] Souvent le sort des perfectionnements techniques d'une réalisation d'ensembles industriels est défini dans un contrat annexe d'assistance technique.
[1432] V. *supra*. nos 712 – 714.
[1433] Traduction en français de *co-ownership* ou *shared ownership*.
[1434] Pour régler en amont le cas d'un éventuel désaccord, v. *supra*. no 719.

849. La création de nouvelles technologies ou le développement de technologies existantes se fait par des opérations de R&D. La R&D peut se faire par trois moyens différents : le premier de ces moyens consiste à ce qu'une entreprise puise dans ses ressources et compétences pour faire de la R&D en interne. Ce qui serait en dehors du champ de la coopération. Le deuxième consiste à confier sa réalisation à un prestataire extérieur en vertu d'un contrat d'entreprise (**1**). Ce prestataire extérieur peut être un client ou un fournisseur qui pourrait aller jusqu'à effectuer la R&D au sein des installations de la société commanditaire. Dans ce cas nous serons en présence d'une « innovation collaborative » de type *outside-in*. Enfin, le moyen le plus coopératif de R&D consiste à ce que plusieurs partenaires mettent en commun des moyens et des compétences à des fins de recherche et développement[1435] (**2**). Cette R&D est aussi connue sous le nom de « l'innovation conjointe » [1436].

1. Les accords de commande de création

850. Une nouvelle création peut donc d'abord être le résultat d'un contrat de commande d'étude ou de R&D. Ces accords sont souvent en dehors du périmètre de la coopération, dans le sens où une partie est le commanditaire et l'autre est le fournisseur. Toutefois, un mécanisme de compensation basé sur la performance commerciale des technologies développées peut rapprocher ce type de contrats du champ de la coopération. C'est dans ce sens que nous allons brièvement analyser le statut des technologies mises en place en exécution de ces accords.

851. La mission du créateur dans ce type de contrats est soit de développer une technologie existante jusqu'à un stade pratique, soit de mettre en place des connaissances techniques nouvelles non comprises dans l'état de la technique ou bien fournir la solution d'une question technique permettant la mise au point d'un produit ou d'un système[1437]. Quel que soit la mission du créateur, le propriétaire ou le titulaire des connaissances nouvelles sera le

[1435] G. JAZOTTES, « Recherche et développement : accords », *Rép. eu.*, janvier 2015, n° 2.
[1436] V. J.-C. SAUNIERE, S. LEROYER, « Innovation collaborative et propriété intellectuelle », *INPI*, 2010, pp. 12 et 108.
[1437] P. LE TOURNEAU, *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 46.

commanditaire[1438], sauf si est prévue une clause contraire : « *Le MAÎTRE DE L'ŒUVRE restera titulaire des droits sur les connaissances techniques créées dans le cadre de cet ACCORD. Le MAÎTRE DE L'OUVRAGE ne pourra pas exploiter ces connaissances techniques en dehors des stipulations énoncées dans cet ACCORD.* ». Dans un contrat d'étude, cette question pourrait également se poser quant aux droits d'auteur : « *The CONSULTANT retains copyright of all documents prepared by him. The CLIENT shall be untitled to use them or copy them only for the WORKS and the purpose for wich they are intended, and need not obtain the CONCULTANT'S permission to copy for such use* »[1439].

852. Quand le donneur d'ordre ne devient pas titulaire de la technologie, la technologie devra lui être transférée sous forme de communication de savoir-faire[1440]. Des tiers peuvent avoir des droits sur ces savoir-faire (souvent transférés à titre accessoire d'inventions brevetées)[1441]. L'émetteur selon la règle *Nemo plus iuris*, ne pouvant pas transférer à autrui plus de droit qu'il n'en a lui-même, devra obtenir les autorisations auprès des ayants droit ou bien assister le récepteur pour les obtenir : « *Le MAÎTRE DE L'OUVRAGE fera son affaire, avec l'assistance du MAÎTRE D'ŒUVRE, pour obtenir des tiers qui détiennent des droits sur le ou les technologies nouvelles employées dans l'UNITÉ, des accords nécessaires pour l'utilisation de ces droits pour la construction et l'exploitation de l'UNITÉ et pour la vente dans le monde entier des produits fabriqués par l'UNITÉ.* »[1442].

2. Les accords de co-création

853. La coopération qui encadre la co-création d'une technologie nouvelle peut être sous forme purement contractuelle (qui peut être qualifiée de *consortium*) ou bien sous forme sociétale avec la création d'une société commune de type joint-venture[1443]. La joint-venture est choisie quand les parties optent pour une coopération et un partenariat assez durable. Si la forme purement contractuelle est choisie, il convient d'éviter, avec une clause précise, sa requalification en contrat de société : « *Les PARTIES déclarent que le présent ACCORD ne*

[1438] V. *supra.* n[os] 133.
[1439] FIDIC, *Client / Consultant Model Services Agreement*, 1998, cl. 39.
[1440] V. *supra.* n[os] 764 – 788.
[1441] Les connaissances nouvelles peuvent dépendre d'anciens brevets ou être limitées dans leur utilisation par des obligations contractuelles.
[1442] P. LE TOURNEAU, *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016, p. 308.
[1443] V. J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 98.

peut en aucun cas être interprété ou considéré comme constituant un acte de société, l'affectio societatis est formellement exclu. »[1444].

854. Deux types de technologies vont entrer en jeu dans une coopération : celles affectées à cette dernière par les parties (*backgroung informations*) et celles créées et développées par les parties dans le cadre de l'accord (*foreground informations*)[1445]. Les *backgroung informations* viennent souvent sous forme d'apports des parties[1446] (dans une joint-venture) (**a**) tandis que les *foreground informations* sont les résultats attendus de la coopération[1447] (**b**).

a. Les *backgroung informations*

855. La première chose à faire dans ce type de coopération est de déterminer quelles sont les *background informations* et qui en est le titulaire. Une telle clause pourrait figurer dans un accord de *consortium* : « *Une liste illustrative des CONNAISSANCES ANTÉRIEURES de chacune des PARTIES figure en ANNEXE X* »[1448]. Quant à une joint-venture, la ou les parties apporteuses de technologies, se verront logiquement attribuer des parts en fonction de leurs apports pour que la nouvelle société soit titulaire de ces technologies[1449].

856. Pour ce qui est des *background informations* non brevetée, les parties seront tenues par des clauses de confidentialité[1450] : « *Les parties s'engagent à garder confidentielles les CONNAISSANCES ANTÉRIEURES selon les termes de l'ARTICLE X de cet ACCORD.* ». Elles peuvent aussi être tenues par d'autres engagements comme le fait de ne pas déposer de demande de brevet sur une invention brevetable appartenant à l'autre partie[1451].

[1444] E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 221.
[1445] V. PIRONON, *Les joint ventures : Contribution à l'étude juridique d'un instrument de coopération internationale*, Paris : Dalloz, 2004, p. 117.
[1446] Il est fréquent que des partenaires regroupent un ensemble de brevets (et de savoir-faire) dans une même société dans le but de concéder des licences aux exploitants ou de faire cesser l'exploitation de technologies brevetées. Ces sociétés sont connues sous le nom de « *Patent troll* ». V. N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2016, p. 760. V. aussi J.-M. BRUGUIÈRE, *Les contrats de la propriété intellectuelle*, Paris : Dalloz, 2013, p. 68.
[1447] S. ENAYATI, « Coopération Industrielle et Transfert de Technologie : Le Cas de l'IRAN », thèse sous la direction de X. RICHET, soutenue le 13 mai 2016 à l'Université Côte d'Azure, p. 50.
[1448] E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 238.
[1449] V. *supra*. n^{os} 167 et 168.
[1450] V. *supra*. n^{os} 802 – 820.
[1451] V. *supra*. n^{o} 827.

857. Une fois les titulaires des connaissances antérieures connus, ces technologies pourront être transférées de manière croisée entre les partenaires de la coopération[1452] : « *Chaque PARTIE concède à l'autre PARTIE une licence de brevet et de savoir-faire (licence mixte) gratuite, non exclusive, non transférable, d'utilisation de ses CONNAISSANCES ANTÉRIEURES dans la limite strictement nécessaire à la réalisation de la part du PROJET mis à sa charge au titre du présent CONTRAT.* »[1453].

b. Les *foreground informations*

858. À la différence des *backgroung informations* qui viennent du passé, les *foreground informations* viendront dans le futur. Il n'est donc pas évident de les identifier dans le contrat et ses annexes, sauf à travers des descriptions générales [1454] : « *CONNAISSANCES NOUVELLES désigne toute connaissance scientifique, technique ou industrielle, objet ou non d'un droit de propriété intellectuelle, issues de la coopération entre les PARTIES au titre du PROJET.* »[1455].

859. Avant la création de ces technologies nouvelles, il convient que les parties arrêtent les règles d'appropriation et d'exploitation de ces futurs créations[1456]. Dans le cas d'une joint-venture, les *foreground informations* seront naturellement attribuées à la société et les parties en bénéficieront comme associées à hauteur de leurs parts respectives. Cela est différent quand la coopération est sous forme de consortium. Assez fréquemment, les contrats de R&D vont prévoir des clauses stipulant une répartition des résultats des travaux de recherche allant jusqu'à attribuer un droit de brevet au profit d'un ou plusieurs cocontractants si les connaissances acquises sont brevetables[1457].

860. L'une des parties de la coopération (souvent le maître de l'ouvrage) peut ne pas jouer un rôle considérable dans la création de technologies nouvelles. En même temps, le maître d'œuvre ayant été le principal créateur de ces connaissances, pourrait souhaiter en garder la

[1452] V. *supra*. n[os] 712 – 714.
[1453] E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 248.
[1454] V. *infra*. n[os] 875 - 880
[1455] E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 239.
[1456] N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2016, p. 764.
[1457] Y. REBOUL, « Contrats relatifs aux connaissances scientifiques et techniques », *JCI. Brevets*, Fasc. 100, juin 2017, n° 33.

maitrise (ou la propriété quand des brevets sont en jeu). Dans ce cas, il est fréquent que le maître de l'ouvrage bénéficie d'une licence gratuite non exclusive[1458] : « *Le MAÎTRE D'ŒUVRE sera seul titulaire des CONNAISSANCES NOUVELLES créées à l'exécution de cet ACCORD. Une licence gratuite non exclusive sur les CONNAISSANCES NOUVELLES sera accordée au MAÎTRE DE L'OUVRAGE selon les termes de l'ANNEXE X* ». Un État maître de l'ouvrage pourrait aussi imposer à une société de maitrise d'œuvre d'être seul titulaire de ces nouvelles technologies : « *Any technology developed and/or any intellectual property (IP) created, as a result of the PETROLEUM OPERATIONS and/or in the course of activities carried out by the CONTRACTOR under this CONTRACT, shall be owned by the NATIONAL COMPANY, and may be used by the NATIONAL COMPANY in its own operations without the consent of the other PARTY.* ».

861. Enfin, des *foreground informations* cocréées par les parties pourraient être appropriées de manière commune : « *Les CONNAISSANCES NOUVELLES, objet ou non d'un droit de propriété intellectuelle, seront la propriété commune de l'ensemble des PARTIES. Cette copropriété s'opère à parts égales* ». Les parties peuvent également répartir les parts de chacun à l'issue de la création et en fonction de leurs contributions : « *Les RÉSULTATS issus de la présente ÉTUDE, susceptibles ou non d'être protégés au titre de brevet, seront la copropriété des parties en fonction de la contribution respective des PARTIES, cette contribution étant définie d'un commun accord par les PARTIES à l'issu du PROJET.* »[1459]. Quand le savoir-faire créé par les parties est brevetable, il est fortement conseillé qu'ils s'engagent en amont, à faire un dépôt en commun, et en fonction des répartitions initiales prévues : « *Si les PARTIES décident d'un commun accord d'effectuer une demande de brevet sur les CONNAISSANCES NOUVELLES, la copropriété prévue dans cette demande devra respecter la répartition des parts prévue dans le présent ACCORD.* ».

862. Quant aux règles d'exploitation des nouvelles connaissances, elles seront déterminées par les instances de décision d'une joint-venture. Pour le consortium ce sera différent et les parties peuvent décider, par exemple, de donner le droit à l'ensemble des cocontractants d'exploiter et de transférer la technologie aux tiers, du moment que tout le monde est

[1458] Y. REBOUL, « Contrats relatifs aux connaissances scientifiques et techniques », *JCI. Brevets*, Fasc. 100, juin 2017, n° 34.
[1459] E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 244.

rémunéré en proportion de ses parts : « *Chaque PARTIE disposera du droit d'exploiter, directement ou indirectement par voie de licence à des tiers, de manière non exclusive, les RÉSULTATS COMMUNS sous réserve de verser aux autres PARTIES une rémunération dont le montant sera négocié de bonne foi, préalablement à tout début d'exploitation des RÉSULTATS COMMUNS.* »[1460].

863. **La R&D et le droit de la concurrence.** Les parties prenantes d'une opération de R&D doivent prendre garde à ne pas mettre en œuvre un accord susceptible de restreindre la concurrence. Pour cela deux conditions doivent être remplies, l'une liée à la part de marché cumulée des parties à l'accord qui ne doit pas dépasser 25 % du marché du produit ou de la technologie en cause [1461], et l'autre à l'absence de restrictions caractérisées [1462] (qui

[1460] E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 250.

[1461] Selon l'article 7 d du règlement 1217/2010, si cette part de marché était initialement inférieure ou égale à 25 % mais franchit ensuite ce seuil sans dépasser 30 %, l'exemption continue de s'appliquer pendant les deux années suivant le dépassement du seuil. V. C. GRYNFOGEL, « Entreprises communes – Régime juridique applicable aux entreprises communes de plein exercice », *Rép*. Eu., avril 2016, n° 90.

[1462] Art. 5 règlement 1217/2010 : « *L'exemption prévue à l'article 2 ne s'applique pas aux accords de recherche et de développement qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d'autres facteurs sous le contrôle des parties, ont pour objet:*
a) soit la restriction de la liberté des parties de poursuivre, indépendamment ou en coopération avec des tiers, des activités de recherche et de développement soit dans un domaine sans rapport avec le domaine visé par l'accord de recherche et de développement, soit, à l'issue des travaux conjoints ou rémunérés de recherche et de développement, dans le domaine visé par cet accord ou dans un domaine qui lui est lié;
b) soit la limitation de la production ou de la vente, à l'exception:
i) de la fixation d'objectifs de production lorsque l'exploitation en commun des résultats s'étend à la production conjointe des produits contractuels;
ii) de la fixation d'objectifs de vente lorsque l'exploitation en commun des résultats s'étend à la distribution conjointe des produits contractuels ou à la concession conjointe de licences relatives aux technologies contractuelles au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point m) i) ou ii);
iii) des pratiques constituant une spécialisation dans le cadre de l'exploitation; et
iv) de la restriction de la liberté des parties en ce qui concerne la fabrication, la vente, la mise à disposition de produits, de technologies ou de procédés ou la cession de licences sur des produits, technologies ou procédés qui concurrencent les produits ou les technologies contractuels pendant la période pendant laquelle les parties ont convenu d'exploiter en commun les résultats;
c) la fixation des prix pour la vente du produit contractuel à des tiers ou du montant de la licence sur les technologies contractuelles octroyée à des tiers, à l'exception de la fixation des prix appliqués aux clients directs ou de la fixation du montant de la licence appliqué aux preneurs directs de licences lorsque l'exploitation en commun des résultats s'étend à la distribution conjointe des produits contractuels ou à la concession conjointe de licences relatives aux technologies contractuelles au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point m) i) ou ii);
d) la restriction du territoire sur lequel, ou de la clientèle à laquelle, les parties peuvent passivement vendre les produits contractuels ou octroyer la licence sur les technologies contractuelles, à l'exception de l'obligation d'accorder à une autre partie une licence exclusive sur les résultats;
e) l'obligation de ne pas réaliser de ventes actives des produits ou des technologies contractuels, ou de les limiter, sur les territoires ou à la clientèle qui n'ont pas été attribués exclusivement à l'une des parties par voie de spécialisation dans l'exploitation;
f) l'obligation de refuser de satisfaire les demandes de clients établis sur le territoire respectif des parties, ou de clients répartis autrement entre les parties par voie de spécialisation dans l'exploitation, qui écouleraient les produits contractuels dans d'autres territoires au sein du marché intérieur;

toucheraient la liberté de recherche en dehors du domaine de l'accord ainsi que des stipulations relatives à l'exploitation des résultats[1463]) et exclues[1464] (la non-contestation de la validité des droits de propriété intellectuelle à l'issue de la R&D et le non-octroi de licence de production aux tiers sous certaines conditions) énoncées aux articles 5 et 6 du règlement 1217/2010.

g) l'obligation de restreindre la possibilité pour les utilisateurs ou les revendeurs d'obtenir les produits contractuels auprès d'autres revendeurs au sein du marché intérieur. ».

[1463] V. G. JAZOTTES, « Recherche et développement : accords », *Rép. eu.*, janvier 2015, n° 6.

[1464] Art. 6 règlement 1217/2010 : « *L'exemption prévue à l'article 2 ne s'applique à aucune des obligations suivantes contenues dans des accords de recherche et de développement:*

a) l'obligation de ne pas contester, après la réalisation des travaux de recherche et de développement, la validité des droits de propriété intellectuelle qui sont détenus par les parties dans le marché intérieur et qui sont utiles à la recherche et au développement, ou, au terme de l'accord de recherche et de développement, la validité des droits de propriété intellectuelle qui sont détenus par les parties dans le marché intérieur et qui protègent les résultats de la recherche et du développement, sans préjudice de la possibilité de mettre fin à l'accord de recherche et de développement au cas où l'une des parties contesterait la validité de pareils droits de propriété intellectuelle;

b) l'obligation de ne pas octroyer de licences de production des produits contractuels ou d'utilisation des technologies contractuelles à des tiers à moins que l'accord ne prévoie l'exploitation par au moins une des parties des résultats des activités conjointes ou rémunérées de recherche et de développement et que cette exploitation s'effectue au sein du marché intérieur vis-à-vis de tiers. ».

Section II - Les dispositions initiales et terminales du contrat

864. Comme ce fut le cas dans le chapitre précédent, nous allons étudier les dispositions qui viennent avant (**§ 1**) et après les obligations de chacune des parties (**§ 2**).

§ 1 – Les dispositions initiales du contrat

865. Comme pour les licences de brevets, sont analysées dans les accords de communication de savoir-faire les dispositions concernant le titre du contrat (**A**), les parties (**B**), la date et le lieu d'exécution (**C**), le préambule (**D**), les définitions (**E**) et surtout la description de la technologie (**F**). À ces dispositions s'ajoute une clause sur l'indivisibilité ou la divisibilité de la communication de savoir-faire par rapport à une licence de brevet quand on est en situation de contrats mixtes (**G**).

A. Le titre

866. Le titre d'un tel contrat, dans sa forme la plus simple est un « accord de communication de savoir-faire ». Il peut aussi être intitulé « accord de communication de savoir-faire techniques non brevetés ». Toutefois, l'expression « licence » est le plus souvent employée pour ce type d'accords qui sont alors nommés « licence de savoir-faire » ou « *know-how licence* »[1465].

867. L'expression « assistance technique » est assez générique quand il est question de transfert de savoir-faire par prestation humaine. En fonction de l'engagement qui est en jeu, il peut convenir d'employer des intitulés plus spécifiques comme « fourniture d'étude », « formation de personnel », etc.[1466].

868. Si le contrat est mixte, il convient de privilégier un régime, suivant que l'on considère que l'élément principal est l'invention brevetée ou le savoir-faire non breveté[1467]. Dans

[1465] V. *supra*. n° 759
[1466] P. JUDET, P. KAHN, A.-C. KISS, J. TOUSCOZ, *Transfert de technologie et développement*, Paris : Librairies Techniques Paris, 1977, p. 476.
[1467] P. DEVÉSA, E. BOYÉ, « Savoir-Faire. – Contrat de savoir-faire non breveté », *JCl. Contrats – Distribution*, Fasc. 1860, juillet 2008, n° 140.

d'autres contrats comme les réalisations d'ensembles industriels où le transfert de technologie viendrait à titre accessoire, le titre du contrat principal devrait rester tel quel, et la communication (ou licence) de savoir-faire viendrait comme titre d'un contrat annexe ou bien d'une clause contractuelle. Le terme « contrat de coopération » pourrait également être employé pour les contrats ou groupes de contrats encadrant les opérations complexes. Les parties devront néanmoins clarifier les régimes applicables aux différentes parties de l'accord par des clauses spécifiques.

B. Identification des parties

869. L'identification des parties dans une communication de savoir-faire prend une place d'autant plus importante dans le sens où des secrets et leur confidentialité sont en jeu. L'engagement de confidentialité peut être unidirectionnel ou bidirectionnel[1468]. En d'autres termes, soit nous serons en présence d'un transfert classique avec un émetteur et un récepteur, soit chaque partie peut, en fonction des circonstances du contrat, être à la fois transféreur et récipient de savoir-faire : « *X and Y may be referred to as either a "DISCLOSING PARTY" or a "RECEIVING PARTY". Notwithstanding any such designation below as the "DISCLOSING PARTY" or the "RECEIVING PARTY," each PARTY hereto recognizes that this is a mutual non-disclosure agreement. Thus, in the agreement that follows there may be times and circumstances whereby the exchange and use of information is reversed, and the DISCLOSING PARTY will under those circumstances be the RECEIVING PARTY. In those circumstances the obligations and duties set forth herein shall reverse and run each to the other on a mutually binding basis* ».

870. Comme nous l'avons vu, le spectre des personnes auxquelles le savoir-faire est communiqué peut être au-delà de la partie réceptrice de l'accord (qui est toujours une personne morale dans les coopérations industrielles). Il faudra donc identifier dans le contrat ou ses annexes, les personnes habilitées, de chaque côté, à recevoir, communiquer et transmettre les données, et sous quelles conditions[1469] :

[1468] N. BINCTIN, « Savoir faire », *Rép. com.*, 2018, n° 33.
[1469] N. BINCTIN, « Savoir faire », *Rép. com.*, 2018, n° 36 ; V. *supra*. n^{os} 811 – 814.

« *"PERMITTED RECIPIENTS" means any director, officer, employee, adviser or auditor of the RECEIVING PARTY or any of its RELATED COMPANIES who reasonably needs to know CONFIDENTIAL INFORMATION for the PURPOSE.*
"RELATED COMPANY" means any corporation, company or other entity that controls, or is controlled by, one PARTY or by another RELATED COMPANY of that PARTY, where control means ownership or control, direct or indirect, of more than fifty (50) per cent of that corporation's, company's or other entity's voting capital. »[1470].

C. La date et le lieu de la conclusion

871. Dans les communications de savoir-faire par documents, la date de la conclusion de l'accord est souvent la même que celle de l'exécution de l'engagement de transfert de technologie. Cela n'est pas toujours le cas quand le transfert se fait par assistance technique.

Le lieu de la conclusion ne va pas être le seul endroit où les parties sont tenues par la confidentialité. Comme nous l'avons vu précédemment, le récepteur d'un secret n'aura droit de le divulguer sur aucun territoire[1471].

D. Le préambule

872. Le préambule d'un accord de communication de savoir-faire va ainsi poser les bases du contrat[1472] : **«** *During the course of the discussions it may become desirable or necessary for the PARTIES to disclose to other party certain technical, legal or financial data in relation to the PROJECT as well as personal, private, commercial or business information of a proprietary or confidential nature.* ».

873. Dans les accords d'assistance technique, l'expertise de l'émetteur va jouer un rôle primordial et toute déclaration faite par une partie dans le préambule pourra ultérieurement lui être opposé dès lors que son comportement se révélerait incohérent à cet égard[1473]. De ce

[1470] ICC, *Model International Technology Transfer Contract*, 2009, p. 68.
[1471] V. *supra*. n° 828.
[1472] V. *supra*. n^os^ 727 – 735.
[1473] P. MOUSSERON, J. RAYNARD, J.-B. SEUBE, *Technique contractuelle*, Paris : Francis Lefevre, 2017, p. 72.

fait, si la partie émettrice se déclare être un expert mondial dans un secteur technologique et que les résultats de sa prestation ne suivent pas cette revendication, le récepteur pourra légitimement engager sa responsabilité contractuelle. D'autre part, le récepteur, dans un contrat de communication de savoir-faire pourra reconnaître lors du préambule, que la technologie qu'il va recevoir est bien fondée et originale : « *Le RÉCEPTEUR reconnaît le bien-fondé et l'originalité du SAVOIR-FAIRE.* ». Cela lui retirera la possibilité d'invoquer plus tard sa méconnaissance du savoir-faire[1474].

E. La définition des expressions clés

874. Nous avons vu qu'il était primordial de définir les expressions clés dans les accords de transfert de technologie[1475]. Il peut s'agir de produits, procédés, médicaments, spécialités, perfectionnements[1476], etc[1477]. Pour ce qui est des accords que nous étudions dans ce chapitre, il sera surtout important de définir le « savoir-faire » ou les « informations confidentielles » : « *Le « savoir-faire » s'entend de toute les informations pratiques, résultant de l'expérience et testées qui sont secrètes, substantielles et identifiées* »[1478]. Une telle définition n'étant pas suffisamment claire pour les parties au contrat, devra être complétée par une identification de la technologie en question[1479], ainsi que d'une description des informations qui ne rentreront pas dans le spectre de la protection prévue dans le contrat. Ces dernières sont toutes ces informations :

« *Any obligation to keep confidential all CONFIDENTIAL INFORMATION shall not apply to the extent that the RECEIVING PARTY can prove that any of that information:*

a) was in the RECEIVING PARTY's possession without an obligation of confidentiality prior to receipt from the DISCLOSING PARTY;

b) is at the time of disclosure, or subsequently becomes, generally available to the public through no breach of this AGREEMENT by the RECEIVING PARTY or any PERMITTED RECIPIENT;

1474 E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 652.
1475 V. *supra*. nos 736 – 737.
1476 V. *supra*. nos 845 – 848.
1477 P. DEVÉSA, E. BOYÉ, « Savoir-Faire. – Contrat de savoir-faire non breveté », *JCl. Contrats – Distribution*, Fasc. 1860, juillet 2008, n° 129.
1478 V. Art. 1er 1° i) règlement 316/2014.
1479 V. *infra*. nos 875 – 880.

c) *is lawfully obtained by the RECEIVING PARTY from a third party without an obligation of confidentiality, provided that third party is not, to the RECEIVING PARTY's best knowledge, in breach of any obligation of confidentiality to the DISCLOSING PARTY relating to that information; or*

d) *is developed by the RECEIVING PARTY or its RELATED COMPANIES independent of any CONFIDENTIAL INFORMATION.* »[1480].

F. L'identification de la technologie

875. L'identification des connaissances techniques confidentielles en jeu fait partie des clauses essentielles d'accords de confidentialité ou de communication de savoir-faire[1481]. À la différence des inventions brevetées où la technologie est décrite et rendue publique par le demandeur de brevet, le savoir-faire a comme principale caractéristique d'être gardé confidentiel par son détenteur. Ainsi, il n'est pas envisageable de vouloir protéger, transférer ou définir la titularité d'un savoir-faire, sans identifier de quoi ce dernier est constitué. Différentes méthodes sont employées pour identifier les savoir-faire :

1. Le tout confidentiel

876. La première méthode consiste à prévoir que toutes les informations communiquées par l'émetteur (ou par chacune des parties) sont considérées comme confidentielles : « *Toutes les connaissances techniques échangées entre les parties sont considérées comme étant confidentielles* ».

877. Une telle stipulation peut s'avérer particulièrement contraignante pour les parties et risque de créer des difficultés quant à son application. Les juges risquent de refuser l'application d'une clause de confidentialité au motif que les informations devant être protégées ne sont pas déterminées de manière claire et précise. Il peut donc être déduit que, plus la clause de confidentialité est rédigée de façon générale quant aux données auxquelles elle s'applique, moins sa violation pourra être judiciairement sanctionnée [1482]. Si la

[1480] ICC, *Model International Technology Transfer Contract*, 2009, p. 69.
[1481] P. DEVÉSA, E. BOYÉ, « Savoir-Faire. – Contrat de savoir-faire non breveté », *JCl. Contrats – Distribution*, Fasc. 1860, juillet 2008, n° 44.
[1482] V. N. BINCTIN, « Savoir faire », *Rép. com.*, 2018, n° 37.

technologie ou les supports qui la contiennent ne sont pas spécifiés dans le contrat, il convient de limiter, dans la mesure du possible, les informations considérées comme confidentielles :

« *"CONFIDENTIAL INFORMATION" means any information or data, or both, communicated by or on behalf of the DISCLOSING PARTY to the RECEIVING PARTY, including, but not limited to, any kind of business, commercial or technical information and data in connection with the PURPOSE, except for such information that is demonstrably non-confidential in nature. The information shall be CONFIDENTIAL INFORMATION, irrespective of the medium in which that information or data is embedded, and whether the CONFIDENTIAL INFORMATION is disclosed orally, visually or otherwise.*
CONFIDENTIAL INFORMATION shall include any copies or abstracts made of it as well as any products, apparatus, modules, samples, prototypes or parts that may contain or reveal the CONFIDENTIAL INFORMATION.
CONFIDENTIAL INFORMATION is limited to information disclosed on or after the date of signature of this AGREEMENT. »[1483].

2. L'énumération exhaustive des informations confidentielles

878. La méthode opposée au « tout confidentiel » est de définir de manière détaillée, dans le contrat ou en annexe, les technologies et connaissances qui composent le savoir-faire ou bien les documents ou autres supports qui les contiennent. Une telle méthode, qualifiée d'« active » [1484] présente alors l'avantage de la précision et de la traçabilité des informations [1485] : « *Les informations relatives au SAVOIR-FAIRE et contenues dans l'ANNEXE X du présent CONTRAT devront rester confidentielles* » [1486]. Une annexe contenant le savoir-faire pourra prendre cette forme :

« The know-how to be provided to licensee under this Contract consists mainly of the following:

[1483] ICC, *Model International Technology Transfer Contract*, 2009, p. 68.
[1484] Contre la méthode « passive » qui consiste à ne décrire que les informations qui ne rentrent pas dans le champ de la confidentialité. V. *supra.* nº 874.
[1485] N. BINCTIN, « Savoir faire », *Rép. com.*, 2018, n° 38.
[1486] E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 491.

- *manufacturing process know-how*
- ……
- *product know-how*
- ……
- *other know-how*
- …… »[1487].

879. À l'image des perfectionnements, certaines informations technologiques peuvent ne pas exister au moment de la conclusion de l'accord. Ce qui veut dire que la liste de ces informations devra être actualisée par les parties[1488]. Ainsi, certains vont prévoir dans le contrat, que chaque donnée confidentielle sera explicitement identifiée comme telle au moment de sa transmission[1489] :

« *"CONFIDENTIAL INFORMATION" means any information or data, or both, communicated by or on behalf of the DISCLOSING PARTY to the RECEIVING PARTY, including, but not limited to, any kind of business, commercial or technical information and data disclosed between the PARTIES in connection with the PURPOSE provided that:*

a) when disclosed in tangible form or via electronic communication it is marked or otherwise identified as "CONFIDENTIAL" by the DISCLOSING PARTY; or

b) *when disclosed orally or visually it is identified as "CONFIDENTIAL" prior to disclosure and subsequently summarized in writing by the DISCLOSING PARTY and such summary is given to the RECEIVING PARTY marked or otherwise identified as "CONFIDENTIAL" within thirty (30) days after that disclosure. In case of disagreement relating to the summary, the RECEIVING PARTY must present its objections to the summary in writing within thirty (30) days of receipt.* »[1490].

880. Les parties peuvent aussi prévoir d'ancrer toute information confidentielle, ancienne ou nouvelle, dans une *blockchain*[1491]. Une telle disposition va non seulement assurer la preuve de l'existence de ces connaissances, mais de plus elle va permettre de créer des accords de

[1487] ICC, *Model International Technology Transfer Contract*, 2009, p. 43.
[1488] OMPI, CCI, *L'affaire équilibrée – Un guide d'initiation à la négociation des contrats de licence de technologie*, 2007, p. 45.
[1489] N. BINCTIN, « Savoir faire », *Rép. com.*, 2018, n° 38.
[1490] ICC, *Model International Technology Transfer Contract*, 2009, p. 68.
[1491] V. *supra*. n[os] 213 et 214.

confidentialité d'une grande précision en tenant compte des conditions changeantes de la technologie[1492].

G. L'indivisibilité ou la divisibilité

881. Dans les contrats mixtes, le lien entre les technologies brevetées et celles qui sont gardées confidentielles peut être défini. En d'autres termes, les parties peuvent définir au préalable si la disparition de l'accord de licence de brevet (pour cause d'annulation du brevet, sa déchéance pour non-paiement des annuités ou l'expiration de sa durée de protection) vaudra aussi celle de la communication de savoir-faire, et vice-versa, ou pas. La réponse à cette question est logiquement négative car ces opérations ont des régimes différents[1493], mais rien n'empêche, dans un ensemble contractuel par exemple, de stipuler une clause d'indivisibilité : « *Le présent contrat de communication de savoir-faire sera résolu ou annulé en cas d'annulation du brevet faisant l'objet de la licence prévue par la clause de propriété industrielle.* »[1494].

§ 2 - Les dispositions terminales du contrat

882. Comme nous l'avons vu dans les contrats de licence[1495], les parties vont souvent contractualiser les sanctions de la non-exécution ou la mauvaise exécution des obligations contractuelles via des clauses de résiliation (**A**) et de dédommagement (**B**). Encore une fois, nous finirons le chapitre avec les clauses qui touchent à la loi et à la juridiction applicable (**C**).

A. La résiliation du contrat

[1492] T. LUCAS, « La blockchain pour les NDA : des accords de confidentialité plus efficaces », *BlockchainyourIP*, juin 2018, disponible sur https://blockchainyourip.com/blog/la-blockchain-pour-les-nda-des-accords-de-confidentialite-plus-efficaces/, consulté le 09/02/2020.
[1493] T. AZZI, « Propriété intellectuelle et savoir-faire », *Le juriste dans la cité, Études en la mémoire de Philippe NEAU-LEDUC*, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2018, pp. 17-33, p. spéc. 28 ; J. PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Paris : LGDJ, T. 2, 2013, p. 645.
[1494] F. BUY, M. LAMOUREUX, J. MESTRE, et al., *Les principales clauses des contrats d'affaires*, Paris : Lextenso, 2018, p. 273.
[1495] V. *supra*. n^{os} 741 – 746.

883. Comme dans tout contrat, la résiliation des contrats qui touchent aux savoir-faire ont lieu à la suite de motifs (**1**) et auront des conséquences (**2**).

1. Les motifs de la résiliation du contrat

884. Plusieurs raisons peuvent être à l'origine d'une résiliation de contrat[1496]. Dans un contrat de R&D, cela peut être la non-obtention des résultats souhaités : « *Si les résultats présentés à la fin de l'une des phases ne correspondent pas à ses attentes, le MAÎTRE DE L'OUVRAGE peut mettre fin au projet sur préavis écrit envoyé dans les 30 jours suivant la date de réception du rapport sur ces résultats. Le MAÎTRE DE L'OUVRAGE doit verser au MAÎTRE D'ŒUVRE un montant raisonnable pour le défrayer du coût des travaux effectués jusqu'à la date de résiliation.* »[1497].

885. Quand le savoir-faire est l'objet principal d'un contrat, la perte du caractère secret du savoir-faire va naturellement causer l'extinction du contrat[1498] : « *La divulgation du SAVOIR-FAIRE dans le domaine public, qui ne serait pas dû aux actions du RÉCEPTEUR ou à ses préposés, entrainera la résolution du contrat et libérera le RÉCEPTEUR de toutes ses obligations* ».

2. Les conséquences de la résiliation du contrat

886. Les conséquences d'une résiliation peuvent être aménagées par les parties. Comme pour toute extinction de contrats qui traitent le secret, le récepteur peut être tenu par l'obligation post-contractuelle de confidentialité[1499] et de non-exploitation. Le contrat peut aussi prévoir une restitution ou une destruction des documents techniques qui ont été transférés dans le cadre du contrat[1500] : « *Any Proprietary Information and copies thereof shall remain the property of DISCLOSING PARTY and shall be returned by the other PARTY forthwith upon request. The RECEIVING PARTY shall cease any further use of the information, upon termination [or expiration] of this AGREEMENT* ».

[1496] V. *supra*. n[os] 742 et 743.
[1497] OMPI, CCI, *L'affaire équilibrée – Un guide d'initiation à la négociation des contrats de licence de technologie*, 2007, p. 121.
[1498] N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2016, p. 661.
[1499] V. *supra*. n[os] 829 – 831.
[1500] V. *supra*. n[os] 767 – 769.

887. Enfin, le contrat peut aussi traiter le cas de la propriété des matériels acquis dans le cadre de l'accord : « *En cas de résiliation du présent accord pour un motif quelconque, le matériel acheté dans le cadre du présent accord devient la propriété du MAÎTRE D'ŒUVRE.* »[1501].

B. Le dédommagement par dommages et intérêts

888. Le manque d'exécution d'obligations comme la confidentialité et la non-exploitation engagera la responsabilité contractuelle du débiteur entraînant l'obligation de réparer le dommage causé au créancier[1502]. Le dommage résultant de l'information confidentielle exploitée malgré la non-conclusion du contrat final dans un *MoU* doit être égal à la non-perception des rémunérations attendues et le dommage résultant de sa divulgation sera égal à l'investissement en temps et en argent nécessaires pour se procurer, indépendamment, les mêmes connaissances et les mettre au point[1503]. De manière générale, plusieurs éléments pourront être pris en considération par les juges ou les arbitres pour fixer le montant des dommages et intérêts : les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans les cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du savoir-faire du fait de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicites dudit savoir-faire[1504].

889. Les parties peuvent aussi stipuler une clause pénale qui serait souvent déclenché en cas de non-respect de la confidentialité[1505] : « *En cas de non-respect de son obligation de*

[1501] OMPI, CCI, *L'affaire équilibrée – Un guide d'initiation à la négociation des contrats de licence de technologie*, 2007, p. 121.
[1502] N. BINCTIN, « Savoir faire », *Rép. com.*, 2018, n° 31.
[1503] P. DEVÉSA, E. BOYÉ, « Savoir-Faire. – Contrat de savoir-faire non breveté », *JCl. Contrats – Distribution*, Fasc. 1860, juillet 2008, n° 6.
[1504] N. BINCTIN, « Savoir faire », *Rép. com.*, 2018, n° 165 ; art. 13 de la directive 2016/943 ; obs. T. AZZI, « Propriété intellectuelle et savoir-faire », *Le juriste dans la cité, Études en la mémoire de Philippe NEAU-LEDUC*, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2018, pp. 17-33, p. spéc. 21.
[1505] Néanmoins, en droit français il convient de ne pas stipuler des montants déraisonnables au risque de voir le juge réviser le montant de la clause qui serait manifestement excessive selon les dispositions de l'article 1231-5, al. 2 du C. Civ.

confidentialité, le RÉCEPTEUR sera redevable d'une somme forfaitaire de XXX € à titre de clause pénale. »[1506].

C. Les clauses relatives aux droit et juridiction applicables

890. Comme tout contrat international, les contrats que nous étudions dans ce chapitre contiennent des clauses de loi applicable (**1**) et de juridiction applicable (**2**).

1. La clause de la loi applicable

891. Le savoir-faire n'étant pas tenu par un principe de territorialité, il n'existe pas de pays de délivrance de savoir-faire. Le savoir-faire associé à un brevet va cependant souvent suivre la loi applicable à ce dernier.

892. Les parties ont aussi tout intérêt à choisir une loi applicable dans laquelle le secret des affaires est protégeable : « « *Le présent CONTRAT est régi par le droit français.* ».

2. La clause de règlement des différents

893. La nécessité de protéger le secret d'affaire veut que l'appel au tribunal arbitral, de par son caractère privé, soit encore plus nécessaire en matière de contrats de communication de savoir-faire et d'assistance technique que de licence de brevet[1507]. La clause compromissoire tout comme la clause de médiation ne devra être déclenchée qu'après une tentative de résolution à l'amiable : « *Any and all disputes arising out of or in connection with this AGREEMENT, which the PARTIES are unable to resolve between themselves shall be finally settled by arbitration in Genève, Switzerland, under the rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce, by one or several arbitrator(s) appointed in accordance with the Rules.* ».

[1506] E. VERGÈS, *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018, p. 117.
[1507] J.-H. GAUDIN, *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielles*, Paris : Litec, 1993, p. 372.

Conclusion du Chapitre

894. Le savoir-faire est traité dans différents accords : communication de savoir-faire, *NDA*, assistance technique. Le transfert et la mise à disposition des savoir-faire technologiques via des supports matériels ou à travers des prestations humaines représentent la principale obligation de l'émetteur desdits accords.

895. Le récepteur du secret a pour sa part un nombre plus important d'engagements. Il est d'abord tenu par garder confidentielle les informations qui lui ont été communiquée. Il s'engage aussi par des clauses négatives à ne pas exploiter du tout ou limiter son exploitation de la technologie dans le temps et dans l'espace. À l'image des licences de brevet, le récepteur du savoir-faire peut devoir effectuer une exploitation sérieuse de la technologie, afin d'augmenter les potentiels revenus de l'émetteur, pouvant être par redevance ou par des mécanismes de compensation tels *buy-back, offset* ou *BOT*. Le paiement du prix est donc l'autre des obligations du récepteur. Enfin, ce dernier va aussi souvent être prohibé de déposer de brevet sur les savoir-faire potentiellement brevetables qui lui ont été communiqués par l'émetteur.

896. De nouvelles technologies peuvent être créées pendant la durée de l'accord par l'une ou l'ensemble des parties. Elles peuvent être mise en place de manière indépendante à l'accord ou en exécution de ce dernier sous forme d'opérations de R&D. Les parties ont alors intérêt à définir au préalable les droits de titularité et d'exploitation de chacun sur ces nouvelles créations ou du moins définir un mécanisme qui les définirait et éviterait de futurs conflits.

897. Des clauses classiques vont enfin accompagner les contrats de coopération qui touchent aux savoir-faire. Ils ne sont pas très différents des autres contrats internationaux : titre, parties, date et lieu de signature, préambule, définitions, identification des technologies transférées, indivisibilité, résiliation, dédommagement par dommages et intérêts et loi et juridictions applicable[1508]. Il convient d'appuyer l'utilité de l'arbitrage en matière de secret, comme méthode privé de résolution de conflits.

[1508] Sans oublier la clause de force majeure qui n'a pas été spécifiquement étudiée dans cette thèse.

CONCLUSION GENERALE

898. La technologie est la hache de guerre du commerce international. Elle est définie comme « un ensemble de connaissances systématiques, porteur d'utilité pour la production des biens et des services, pour leur développement, ainsi que pour leur maintenance, et indentifiable à travers une forme tangible ou intangible. ». La technologie est une valeur, un bien ou une propriété dont la création, le développement ou l'acquisition demande des investissements humains et financiers. Elle est attribuée soit à son créateur, soit au commanditaire de son créateur (ou à l'employeur de son créateur dans le cas des inventions par personnes physiques) ou soit à son cessionnaire. Toute entreprise titulaire de technologie peut logiquement avoir deux préoccupations principales : la protection de la technologie et son retour sur investissement.

899. **La protection de la technologie.** La protection de la technologie se fait contre son exploitation non-autorisée, mais aussi contre son obtention illicite ou sa divulgation quand elle est gardée secrète. L'exploitation d'une technologie regroupe différentes opérations comme la fabrication, l'utilisation, la détention, l'importation, l'exportation, l'offre ou la mise sur le marché et le stockage. En fonction de la stratégie adoptée par les titulaires, deux moyens sont à la disposition des titulaires pour protéger la technologie : le régime des brevets d'invention et le régime des secrets d'affaires.

900. **La protection par le brevet.** Pour pouvoir être protégée par le droit des brevets, la technologie doit remplir les conditions de nouveauté, d'activité inventive (ou non-évidence selon certains régimes juridiques) et d'applicabilité industrielle (ou utilité selon certains régimes juridiques). La protection par le brevet va alors permettre à son titulaire d'interdire l'exploitation de la technologie par les tiers. Toute exploitation illicite du brevet par un tiers est qualifiée de « contrefaçon ».

901. La protection par brevet d'invention n'est néanmoins pas absolue. Elle a des limites. Ces limites sont d'abord temporelles (due à la durée de vie d'un brevet), ou territoriales (due au principe de territorialité imposé aux titres de brevet). Elles peuvent aussi venir des intérêts légitimes des tiers et de la société par le biais des licences imposées aux brevetés, des exploitations non commerciales ou bien des exploitations liées à un droit de possession personnel antérieur. Les principes du droit de la concurrence, quand il est applicable, sont une autre limite au brevet et à son exploitation. Enfin, toute protection du brevet se limite aux revendications de son demandeur.

902. **La protection par le régime des secrets d'affaires.** Pour être protégée par le régime des secrets d'affaires, une technologie doit être gardée confidentielle, avoir une valeur commerciale et avoir fait l'objet de la part de son détenteur légitime de dispositions raisonnables pour la garder confidentielle. La protection d'un secret d'affaires se fait contre son obtention, sa divulgation et son exploitation illicite. La limite à la protection au régime des secrets d'affaires vient de sa non-opposabilité *erga omnes*. En d'autres termes, le savoir-faire, n'étant pas une « propriété » intellectuelle, ne donne pas à son détenteur un droit privatif. De ce fait, toute obtention, divulgation ou exploitation n'ayant pas été opérée par des méthodes « illicites » est reconnue comme légitime et ne peut être condamnée par un juge.

903. Trois types de moyens sont à la disposition du titulaire d'un savoir-faire pour le protéger. Le premier est d'ordre matériel avec des mesures comme la limitation de l'accès aux informations sensibles à un nombre restreint de personnes au sein de l'entreprise détentrice de la technologie, ou la vigilance vis-à-vis des interactions avec d'autres entreprises avant, pendant et après l'interaction. Le second est d'ordre légal avec le régime de l'action en concurrence déloyale qui se base sur les outils de la responsabilité civile délictuelle (sans oublier la responsabilité pénale qui n'a pas été abordée dans cette recherche). Et le troisième est par voie contractuelle en limitant le champ des actions possibles pour un cocontractant qui aurait accès aux secrets.

904. **Le choix du moyen de la protection de la technologie.** Plusieurs éléments peuvent être pris en considération par le titulaire pour faire le choix entre le brevet et le régime des secrets d'affaires pour protéger la technologie :

- la brevetabilité de la technologie ;
- la possibilité d'identifier la contrefaçon ;
- le degré de l'exposition de la technologie ;
- la complexité de la technologie et la probabilité qu'elle soit obtenue par ingénierie inverse ;
- la probabilité qu'un compétiteur développe en parallèle une technologie semblable ;
- la durée de la protection (jusqu'à 20 ans par brevet et sans limite temporelle pour le savoir-faire) ;
- la durée de profitabilité du marché ;
- la territorialité de la protection (pour les brevets) ;
- les coûts financiers du dépôt de brevets vs. les coûts liés à la confidentialité du secret ;
- le modèle économique de la concession de licence et les risques liés à l'exposition de la technologie ;
- la présence ou non d'une technologie disruptive ;
- l'avantage concurrentiel d'avoir des brevets face aux investisseurs.

L'alternative aux protections par brevet ou secrets d'affaires est la non-protection : la technologie est alors dans le domaine public et licitement exploitable par tous.

905. **Le retour sur investissement par le transfert de technologie via les contrats internationaux de coopération industrielle.** Sur un plan international, le retour sur les investissements faits en matière de création, de développement et d'acquisition de technologies peut se faire par des opérations de transfert international de technologies vers les pays qui sont demandeurs de ces technologies. Dans l'optique de créer des partenariats gagnant-gagnant entre les émetteurs et les récepteurs de technologies, les transferts de technologie peuvent être réalisés dans le cadre de contrats internationaux de coopération industrielle. Ces opérations sont définies comme « des contrats ou des ensembles de contrats, étalés sur plusieurs années qui, en allant au-delà de la vente ou de l'achat simple de biens et de services, impliquent la création d'une communauté d'intérêts économiques convergentes mais différentes entre parties indépendantes, appartenant à des pays différents et animées par une volonté de coopération dans le secteur industriel ». Des contrats comme le *Joint-Venture*, le *Consortium*, la réalisation d'ensembles industriels, la licence de brevet, la communication

de savoir-faire, la franchise industrielle, la R&D, etc. peuvent être rangés dans la catégorie des coopérations industrielles.

906. **Le transfert international de technologie.** Le transfert de technologie est le processus par lequel une technologie ou un ensemble de technologies est transféré d'un opérateur économique à un autre. Cette opération peut se faire à travers des supports matériels comme des documentations ou bien des machines et équipements. Elle peut aussi être réalisée de manière intangible à travers des prestations humaines. Le transfert de technologie ne veut pas toujours dire le transfert de la propriété de la technologie et peut se faire à travers cinq types d'opérations pouvant chacun faire l'objet de contrats indépendants ou faire partie d'un ensemble contractuel :

- la cession de brevet ;
- la concession de licence de brevet ;
- la communication de savoir-faire ;
- la formation ;
- l'accès à la technologie par la voie de l'investissement.

907. **Le processus des transferts internationaux de technologie.** Le processus de transfert international de technologie est complexe, chronophage et dépend de beaucoup d'éléments. Les parties au transfert, en fonction de leurs objectifs respectifs – qui peuvent être d'ordre business, technologique, social et sociétal ou par prévention d'une contrefaçon – vont en amont d'un transfert, étudier et délimiter chacune, la technologie qu'elles souhaitent transférer ou acquérir. Les parties vont par la suite rentrer en négociation dans l'optique d'atteindre un accord final. Ces négociations vont la plupart du temps être encadrées par des « MoU » ou « term sheet ». Durant les négociations, chacune des parties va également procéder à un audit sur son potentiel futur cocontractant ainsi que sur son environnement économique et technologique. Si un accord est trouvé entre les parties et un contrat est signé, les parties vont procéder à son exécution. En fonction de la complexité du transfert, son exécution fera l'objet de contrôles de la part de chacun des cocontractants.

908. **Les limites à la liberté contractuelle des parties au transfert international de technologie.** La liberté contractuelle est un principe de base dans le contexte du commerce

international. Toutefois, les parties aux transferts internationaux de technologies doivent respecter les dispositions impératives d'ordre national ou international qui pourraient s'imposer à leur accord. Ces dispositions peuvent être les lois de police ou les contraintes liées à l'ordre public économique. Parmi ces dispositions, il y a les règles fiscales ou de contrôle des changes, mais les plus fréquentes restent celles qui touchent au droit de la concurrence. Ainsi, le droit européen de la concurrence prohibe les ententes, les accords restrictifs de concurrence et les abus de position dominante. Afin d'éviter que la majorité des coopérations qui touchent à la technologie rentrent dans la sphère de ces prohibitions, des règlements d'exemption ont été mis en place au sein du marché de l'Union européenne. Ils touchent à la recherche et au développement, à la spécialisation et surtout au transfert de technologie.

909. Les transferts internationaux de technologie peuvent aussi être encadrés par les dispositions qui touchent aux investissements étrangers et à l'export de la technologie. Une fois que la qualification d'investissement étranger est reconnue pour un transfert de technologie, l'investisseur pourra bénéficier des « standards de protection des investissements » et ainsi pouvoir faire engager la responsabilité du pays d'accueil si ce dernier ne les respecte pas. Néanmoins, la réalisation même du transfert peut faire face à différentes restrictions aussi bien de la part de l'État de l'exportateur de la technologie (quand cette dernière est considérée sensible), que du pays d'accueil (pour des raisons d'ordre public ou de patriotisme économique).

910. **Le transfert et la protection de la technologie dans les contrats internationaux de coopération industrielle.** Les clauses contractuelles viennent organiser les rapports entre l'émetteur et le récepteur de la technologie dans un contrat international de coopération industrielle. Ces clauses ont comme rôle de protéger la technologie et son titulaire contre toute contrefaçon ou contravention ainsi que d'organiser le transfert de la technologie vers son bénéficiaire. Ces stipulations sont les suivantes :

- le titre ;
- l'identification des parties ;
- le préambule ;
- la définition des expressions clés ;

- l'identification de la technologie objet du transfert ;
- les droits concédés (exploitation de la technologie) et leurs limites temporelles et territoriales ;
- le transfert de connaissances techniques par véhicule tangible ou intangible ;
- le droit aux sous-licences ;
- l'exclusivité ou la non-exclusivité des droits concédés ;
- la promotion de l'industrie locale ;
- les obligations de garantie de l'émetteur ;
- la confidentialité ;
- l'obligation de conformité et de la non-exploitation de la technologie en dehors de la sphère prévue entre les parties ;
- l'obligation d'exploitation du récepteur ;
- l'engagement à ne pas déposer de brevet sur le savoir-faire reçu ;
- l'obligation de payer le prix : par redevances, troc, contre-achat, *buy-back*, *offset*, BOT ;
- l'obligation de non-concurrence ;
- le perfectionnement réalisé par les deux parties ;
- la résiliation du contrat ;
- le dédommagement par dommages et intérêts ;
- la force majeure ;
- la loi applicable ;
- la clause compromissoire.

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE

Ouvrages

ABELLO A., *La licence, instrument de régulation des droits de propriété intellectuelle*, Paris : LGDJ, 2008

ANDERSON M., *Drafting Agreements in the Biotechnology and Pharmaceutical Industries*, OUP Oxford, 2009

ANDERSON M., WARNER V., *A-Z Guide to Boilerplate and Commercial Clauses*, Bloomsbury Professional, 2012

ARISTOTE, *Éthique à Eudème* (III, 4, 1231 b 39 s.) et livre I de la *Politique* (I, 9, 1257 a 5 s.)

AUDIT B., D'AVOUT L., *Droit international privé*, Paris : LGDJ, 2018

AZÉMA J., GALLOUX J.-C., *Droit de la propriété industrielle*, Paris : Dalloz, 2017

BECQUET S., *Le bien industriel*, Paris : LGDJ, 2005

BÉNABENT A., *Droit des obligations*, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2019

BERCOFF M., *L'art de négocier avec la méthode Harvard*, Paris : Eyrolles, 2014

BERGEL J.-L., BRUCHI M., CIMAMONTI S., *Traité de droit civil, Les biens*, Paris : LGDJ, 2019

BEZBAKH P., GHERARDI S., *Dictionnaire de l'économie*, Paris : Larousse, 2008

BIGELOW J., *Elements of Technology, taken chiefly from aCcourse of Lectures delivered at Cambridge, on the Application of the Sciences to the useful Arts*, Boston : Hilliard, Gray, Little and Wilkins, 1831, c1829, 2e éd.

BINCTIN N., *Droit de la propriété intellectuelle*, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2016

BONNITCHA J., *Substance Protection under Investment Treaties*, Cambridge : Cambridge University Press, 2015

BOYÉ É., *L'anglais des contrats internationaux*, Paris : LexisNexis, 2015

CAPPEAU A., LAVALETTE G., *Les savoir-faire technologiques : évaluation, valorisation ; Précis d'économie normative*, Paris : éd. J.-P. Huguet, 1999

CHIROUZE Y., *LE MARKETING STRATEGIQUE. Stratégie, segmentation, positionnement, marketing-mix et politique d'offre*, Paris : Ellipses Marketing, 1998

CIELLE A., *Consultant : se lancer, réussir et durer*, Paris : Dunod, 2014

COLLARD DUTILLEUL F., DELEBECQUE P., *Contrats civils et commerciaux*, Paris : Dalloz, 2019

COLOMBET C., *Grands principes du droit d'auteur et des droits voisins dans le monde*, Paris : Litec, 1992

COPPER ROYER É., *Traité des sociétés anonymes*, Paris : Dalloz, 1931

COULTARD N., *Iran, Hussein's Dilemma*, Norderstedt (Allemagne) : BoD, 2014

DANA-DEMARET S., *Le capital social*, Paris : LexisNexis, 1989

DELEUZE J.-M., *Le contrat international de licence de know-how*, Paris : Masson, 1988

DIAMOND J., trad. par M. BLANC, *Le troisième chimpanzé : Essai sur l'évolution et l'avenir de l'animal humain*, Paris : Folio, 2011

DOLZER R., SCHREUER C., *Principles of International Law*, Oxford : Oxford University Press, 2012

DROSS W., *Droit des biens*, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2019

EMMANUEL A., *Technologie appropriée ou technologie sous-développée ?*, Paris : PUF et IRM, 1981

FARJAT G., *Pour un droit économique*, Paris : PUF, 2004

FOYER J., VIVANT M., *Droit des brevets*, Paris : PUF, 1991

GAUDIN J.-H.,

- *L'ingénierie des licences et des coopérations industrielle*, Paris : Litec, 1993

- *Stratégie et négociation des transferts de techniques*, Paris : Ed. du Moniteur, 1982

GORDLEY J., *Foundations of Private Law*, Royaume-Uni : Oxford, 2007

JACQUEMIN A., REMICHE B., *Coopération entre entreprises*, Bruxelles : De Boeck Université, 1988

JEHL J., *Le commerce international de la technologie*, Paris : Librairies Techniques Paris, 1985

JUDET P., KAHN P., KISS A.-C., TOUSCOZ J., *Transfert de technologie et développement*, Paris : Librairies Techniques Paris, 1977

JUDET P., PERRIN J., *A propos du transfert des technologies pour un programme intégré de développement industriel*, Grenoble : IREP, 1971

KLÄGER R., *'Fair and Equitable Traitment' in International Investment Law*, New-York : Cambridge University Press, 2011

LAGEFELD K.-WIRTH, *Les joint-ventures internationales*, Paris : Joly, 1992

LE TOURNEAU P., *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016

MAINGUY D., *Contrats spéciaux*, Paris : Dalloz, 2018

MATHÉLY P., *Le nouveau droit français du brevet d'invention*, Paris : Librairie du « Journal des notaires et des avocats », 1991

MATHIEU M.-L., *Droit civil, Les biens*, Paris : Dalloz, 2013

MERCADAL B., JANIN P., *Les contrats de coopération inter-entreprise*, Paris : Lefèvre, 1974

BUY F., LAMOUREUX M., MESTRE J., et al., *Les principales clauses des contrats d'affaires*, Paris : Lextenso, 2018

MESTRES J., *Droit commercial : droit interne et aspects du droit international*, Paris : LGDJ, 2012

MOUSSERON J.-M., *Traité des brevets*, Paris : Litec, 1984

MOUSSERON P., RAYNARD J., SEUBE J.-B., *Technique contractuelle*, Paris : Francis Lefevre, 2017

NOURISSAT C., TRÉPPOZ E., *Droit international privé et propriété intellectuelle, Nouveau cadre : nouvelles stratégies,* Rueil-Malmaison : Lamy, coll. Axe Droit, 2010

OMPI, *Les brevets et le transfert de technologie : exemples et données d'expérience*, 18ème session du Comité permanent du droit des brevets, Genève, 21-25 mai 2012

PASSA J.,

- *Traité de droit de la propriété industrielle*, Paris : LGDJ, Tome 1, 2009

- *Traité de droit de la propriété industrielle*, Paris : LGDJ, Tome 2, 2013

PIRONON V., *Les joint ventures : Contribution à l'étude juridique d'un instrument de coopération internationale*, Paris : Dalloz, 2004

POLLAUD-DULIAN F., *La propriété industrielle*, Paris : Economica, 2011

POUILLET E., *Traité pratique et théorique des brevets d'invention et des secrets de fabrique*, Paris : Marchal et Billard, 1915

RACINE J.-B., SIIRIAINEN F., *Droit du commerce international*, Paris : Dalloz, 2018

RAYNARD J., PY E., TRÉFIGNY P., *Droit de la propriété industrielle*, Paris : LexisNexis, 2016

REMICHE B., CASSIERS V., *Droit des brevets d'invention et du savoir-faire: Créer, protéger et partager les inventions au XXIe siècle*, Bruxelles : Larcier, 2010

ROUACH D., KLATZMANN J., *Les transferts de technologie*, Paris : PUF, 1993

ROUACH D., *Management du transfert de technologie*, Paris : PUF, 1999

ROUBIER P., *Droits intellectuels ou droits de clientèle*, Paris : Sirey, 1935

SCHMIDT-SZALEWSKI J., **PIERRE J.-L.**, *Droit de la propriété industrielle*, Paris : Litec, 2009

SEURAT S., *Réalités du transfert de technologie*, Paris : Masson, 1978

TATTERSALL I., *L'émergence de l'homme. Essai sur l'évolution et l'unicité humaine*, Paris : Gallimard, Coll. Folio essais, 2003

THE AMERICAN LAW INSTITUTE, *U.S. Legal Code, The Restatement (Third) of Unfair Competition*, 1995

VERGÈS E., *Contrats sur la recherche et l'innovation*, Paris : Dalloz, 2018

ZÉNATI-CASTAING F, REVET T., *Les biens*, Paris : PUF, 2008

Thèses et Mémoires

BENNANI A., *Les contrats FIDIC*, thèse sous la direction de P. MOUSSERON, soutenue le 10 décembre 2015 à l'Université de Montpellier

BOBAN J.-M., *International Arbitration And Technology Transfer Disputes*, mémoire sous la direction de A. KATZ, soutenu en 2012 à l'Université de Toronto

CHENUT C.-H., *Le contrat de consortium*, thèse Paris X, dir. A. BÉNABENT, Paris : LGDJ, 2003

DARMON G., *Le contrat de coopération inter-entreprises*, thèse sous la direction de J. MESTRE, soutenue en 1998 à l'Université Aix-Marseille 3

ENAYATI S., *Coopération Industrielle et Transfert de Technologie : Le Cas de l'IRAN*, thèse sous la direction de X. RICHET, soutenue le 13 mai 2016 à l'Université Côte d'Azur

GOLOUBTCHIKOVA-ERNST T., *L'Arbitrabilité de la propriété intellectuelle dans l'arbitrage commercial international*, mémoire sous la direction de M. GORÉ, soutenu en 2011 à l'Université Panthéon-Assas

LEQUETTE S., *Le contrat-coopération : contribution à la théorie générale du contrat*, thèse Paris II, préf. de C. BRENNER, Paris : Economica, 2012

RICHARD J., *La divulgation de l'information protégée et les libertés économiques*, thèse sous la direction de M. CHAGNY, soutenue le 13 décembre 2018 à l'Université Paris-Saclay

Articles, Contributions, Études, Fascicules et Encyclopédies

ALIZADA F., « Protection of Know-How in Oil and Gas Technology Transfer - Contractual and Regulatory Issues », *SSRN*, 2016

ARHEL P., « Propriété intellectuelle : OMC », *Rép*. int., 2019

AZZI T.,

- « Arbitrabilité et validité du titre en droit français », *Arbitrage et propriété intellectuelle*, Colloque organisé par le CFA, 18 octobre 2013, Paris : Librairies techniques, 2014, pp. 319-329

- « Propriété intellectuelle et savoir-faire », *Le juriste dans la cité. Études en la mémoire de Philippe NEAU-LEDUC*, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2018, pp. 17-33

BATIFFOL H., « Contrats et conventions », *Rép. int.*, 1998.

BAUDRY B., « Une analyse économique des contrats de partenariat industriel : l'apport de l'économie des coûts de transaction », *Revue d'économie industrielle*, 1991, n° 56, pp. 46-57

BEATTY E., « Approaches to Technology Transfer in History and the Case of Nineteenth-Century Mexico », *Colorado Institute for Technology Transfer and Implementation*, vol. 1, num. 2, août 2003, pp. 167-200

BECKERMAN-RODAU A., « The Choice between Patent Protection and Trade Secret Protection : A Legal and Business Decision », *Journal of the Patent & Trademark Office Society*, vol. 84, 2002

BENTON G., ROGERS R., « The Arbitration of International Technology - Disputes Under the English Arbitration Act 1996 », *Arbitration International*, vol. 13, n° 4, 1 décembre 1997, pp. 361-374

BERGMANS B., « Essai de systématisation nouvelle des contrats de droit privé. Contribution à une théorie générale des contrats », *Rev. rech. juridique*, 1990/3, pp. 411-451

BINCTIN N.,

- « Brevet d'invention », *Rép. com.*, 2018

- « L'apport en société de savoir-faire », *AJCA*, 2015, p. 355

- « Le renouveau du contentieux international de la propriété intellectuelle », *JDI*, 2016, n° 2, pp. 381-407

- « Savoir faire », *Rép. com.*, 2018

BLESSING M., « Arbitrability of Intellectual Property Disputes », *Arbitration International*, vol. 12, n° 2, 1996, pp. 191-222

BOUCHE N., « La protection du savoir-faire », *AJCA*, 2015, p. 346

CARON D., « The World of Intellectual Property and the Decision to Arbitrate », *Arbitration International*, vol. 19, n° 4, LCAI, 2003, pp. 441-449

CARREAU D., « Investissements », *Rép. intern.*, 2020

CATALA P.,

- « Chapitre 14 - La propriété de l'information », *dans Mélanges offerts à P. Raymond*, Paris : Éd. Dalloz, 1995, pp. 245-262

- « Le marché de l'information (Aspects juridiques) », *LPA*, 16/10/1995, n° 124, p. 5

CHEN Z., HAYNES K. E., « A Short History of Technology Transfer and Capture : High Speed Rail in China », *SSRN*, 2016

CUNIBERTI G., « La Lex Mercatoria au XXI^{è} siècle : Une analyse empirique et économique », *JDI*, 2016, n° 3, pp. 765-780

DALMAS R., NICOLAÏ A., EGAN B., WANG J., « Investissements étrangers - Le contrôle des investissements étrangers Vers la mondialisation du protectionnisme ? », *JCP E*, n° 4 - 23 jan. 2020, pp. 28-32

DE CASTRO I., SPENCER C., « L'expérience du centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) », *Revue de l'arbitrage*, 2014, n° 2, pp. 355-373

DE CAZALET B., « Les modèles de contrat clé en main de la Chambre de Commerce Internationale et leur positionnement par rapport aux contrats FIDIC : contrat de fourniture clé en main d'unité industrielle (2003) et contrat clé en main pour grand projet (2008) », *RDAI / IBLJ*, n° 1, 2011, pp. 1-40

DE WERA J., « L'arbitrage des litiges internationaux de propriété intellectuelle : la nécessité de réfléchir au-delà de la question de la (non-) arbitrabilité », *RDAI/IBLJ*, n° 3, 2012, pp. 229-317

DERRUPPÉ J., « Brevet d'invention », *Rép. intern.*, 2013

DESSEMONTET F., « Intellectual property and arbitration », *Mélanges en l'honneur de Alberto Bercovitz*, Grupo, 2005

DEVÉSA P., BOYÉ E., « Savoir-Faire. – Contrat de savoir-faire non breveté », *JCl. Contrats – Distribution*, Fasc. 1860, juillet 2008

DHENNE M., « Le décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 : l'heure du premier bilan pour la protection du secret des affaires en France », *Propriété industrielle*, Lexis360, n° 4, avril 2019, ét. 11

DIDIER P., « Brèves notes sur le contrat-organisation », *L'avenir du droit. Mélanges en l'honneur de François Terré*, Paris : Dalloz, PUF, Éd. du Juris-classeur 1999, pp. 635-642

DIESSE F.,

- « L'exigence de la coopération contractuelle dans le commerce international », *R.D.A.I.*, 1999, n° 7, pp. 737-782

- « Le devoir de coopération comme principe directeur du contrat », *Arch. phil. Droit*, 1999, n° 43, pp. 259-302

DONDERO B., BOUSQUET J.-R., RICARD L.-N., « Loi PACTE : la protection des actifs stratégiques - Un renforcement du contrôle des investissements étrangers en France », *JCP E* , n° 26, 27 juin 2019, pp. 42-46

DONZÉ P.-Y., « Transfert de technologies et de connaissances », *Dictionnaire Historique de la Suisse*, oct. 2018

DREXL J., M.HILTY R., BOY L., GODT C., REMICHE B., « Technologie et concurrence », *Mélanges en l'honneur de Hanns Ulrich*, Larcier, 2009

DUMONT F., « La pratique des "patent pools" (ou accord de regroupement de brevets) », *Les contrats de la propriété intellectuelle*, dir. J.-M. BRUGUIÈRE, Paris : Dalloz, 2013

EBRAHIMI S.-N., KHOSHCHEHREH F., « L'exploitation, le transfert et le développement de la technologie dans l'industrie pétro-gazière », *Journal trimestrielle Droit médicale, éd. spéciale droit de la propriété intellectuelle*, Téhéran : 2015, pp. 65-101

ECONOMIC BUREAU, « Saudi Arabia's economic offset program: achievements, emerging trends and recent developments », *Middle East Executive Reports, Ltd*., août 1998

EPSTEIN R., « Trade Secrets as Private Property : Their Constitutional Protection », *SSRN*, 2003

FABRE R., SERSIRON L., « Contrat de licence de savoir-faire », *JCl Brevets*, Fasc. n° 4710, mars 2019

FARNOUX E., « Investissements étrangers - Renouvellement en profondeur du dispositif de contrôle des investissements étrangers « Patriotisme économique » bien ordonné de Paris à Bruxelles ? », *JCP E* n° 47, 18 nov. 2019, pp. 2090-2097

FERRERO J., « Intellectual property protection through international investment agreements: challenges of a different horizon investment protection », *World Arbitration and Mediation Review*, vol. 3:4-5, pp. 603-615

FEUGÈRE M., « Technologies, artefacts et histoire », *Mélanges de la Casa de Velázquez*, n° 43 – 1, 2013, pp. 199-205

FORTAT V., « TGV chinois : une remontée de filière à grande vitesse », *Asyalist*, 2017, disponible sur https://asialyst.com/fr/2017/06/22/tgv-chinois-remontee-filiere-grande-vitesse/, consulté le 10/02/2020

FORTUNET E., « Arbitrability of Intellectual Property Disputes in France », *Arbitration International*, vol. 26, n° 2, LCAI, 2010, pp. 281-299

GALLOCHAT A., « L'industrie face au secret », *La propriété industrielle et le secret, journée d'étude faculté de droit de Lyon – 4 avril 1995*, Paris : Litec, 1996, coll. du CEIPI

GALLOUX J.-C.,

- « Droits sur les créations nouvelles », *RTD Com.*, 2014, p. 87

- « L'identification des secrets des affaires », *Propriété industriell*e, n° 9, septembre 2018, doss. 8

GALLOUX J.-C., GUTMANN E., WARUSFEL B., « Droit des créations techniques », *Propriété intellectuelle Chroniques*, juillet 2006, n° 20, pp. 340-355

GARCIA R., « Arbitration and Intellectual Property », *TDM*, vol. 6, décembre 2009, pp. 1-19

GOFFAUX-CALLEBAUT G., « Apport », *Rép. soc.*, 2017

GOLDMAN B.,

- « Frontière du droit et *lex mercatoria* », *Arch. phil. Droit*, 1964, n° 177, pp. 177-192

- « La *lex mercatoria* dans les contrats et l'arbitrage internationaux : réalité et perspectives », *JDI*, 1979, p. 475

GRABOWSKI A., « The Definition of Investment under the ICSID Convention : A Defense of Salini », *Chicago Journal of International Law*, 2014, vol. 15, n° 1, art. 13

GRYNFOGEL C., « Entreprises communes – Régime juridique applicable aux entreprises communes de plein exercice », *Rèp. Eu.*, avril 2016

HANOTIAU B., « L'arbitrabilité des litiges de propriété intellectuelle : une analyse comparative », *ASA Bulletin*, vol. 21, n° 1, 2003, pp. 3-15

HASSAN A., JAMALUDDIN Y., MENSHAWI K., « International technology transfer models : a comparison study », *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 10 août 2015, vol. 78, n° 1, pp. 95-105

JACQUET J.-M., SANA-CHAILLÉ DE NÉRÉ S., « Synthèse - Contrats internationaux », *Encyclopédies*, Lexis360, 2018

JAGER N., « The Critical Role of Trade Secret Law in Protecting Intellectual Property Assets », *The LESI Guide to Licensing Best Practice : Strategic Issues and Contemporary Realities*, Willey 2002, chap. 6, p. 133

JAZOTTES G., « Recherche et développement : accords », *Rép. eu.*, janvier 2015

JÉQUIER N., « Code de conduite en matière de transfert technologique : solution ou source de conflit ? », *Tiers-Monde*, T. 17, n° 65, v. « *Le transfert de technologie* », pp. 115-124

JOURDAIN P., « La bonne foi dans la formation des contrats », *Trav. Ass. Capitant*, 1992, p. 121

KUCIRKOVA A., « Tout savoir du «Made in China 2025 », *Chine Magazine*, 7 mars 2019, disponible sur https://www.chine-magazine.com/tout-savoir-du-made-in-china-2025/, consulté le 17/07/2020

LACRESSE A., PIHERY R., « Le savoir-faire et le droit de la concurrence », *AJCA*, 2015, p. 355

LAMYLINE, « Formulaires ProActa Lamy droit commercial, Contrat de licence de brevet », mai 2012, FIII.140-120, spéc. n° 3.140-48

LAPOUSTERLE J., « Les secrets d'affaires à l'épreuve de l'harmonisation européenne », *D.* 2014, p. 682

LAPOUSTERLE J., GEIGER C., OLSZAK N., DESAUNETTES L., « Quelle protection pour les secrets d'affaires au sein de l'Union européenne? Observations du CEIPI sur la proposition de directive sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées », disponible sur http://www.ceipi.edu/uploads/media/Observations_du_CEIPI_sur_la_proposition_de_directive_sur_les_secrets_d_affaires_final-3_01.pdf, consulté le 09/02/2020

LATINA M., « Contrat : généralités – Classifications des contrats », *Rép. Civ.*, janvier 2019

LESGUILLONS H.,

- *Lamy contrats internationaux*, T. 5, jan. 1987, div. 7, ann. 040/2-41, § 142

- *Lamy contrats internationaux*, T. 5, juin 2005, div. 7, art. 376

LE LAMY CONTRATS INTERNATIONAUX, « Partie 3 - Pratique des contrats et des clauses, Les contrats de réalisation d'ensembles industriels, Étude 355 – Les contrats de construction type FIDIC, Conception-construction, Clé en mains, Section 2 – Toolkit : Fidic type of Construction Contracts (EPC ; Turnkey), § 1. Overview, 355-20 – Principal characteristics of the contract », octobre 2017 (auteur ?)

LE LAMY DROIT DU CONTRAT, « 3175 Présentation générale du dispute board », juillet 2018

LE LAMY SOCIÉTÉS COMMERCIALES, « Exécution — Loyauté contractuelle — Best efforts », *Lamyline*, juin 2019

LEFÈVRE T., « Une très brève histoire de la technologie humaine », *Planète viable*, avril 2013

LÉGER I., « Sur l'arbitrabilité de la validité d'un titre de propriété intellectuelle », *Le cahier de l'arbitrage*, 2014, n° 1, pp. 73-82

LIBERTI L., « Intellectual Property Rights in International Investmens Agreements », *OECD Working Papers on International Investment*, OECD publishing, 2010

LIBESKIND J., « En 2017, la délocalisation fête ses 150 ans. », *Logicités*, 2017, disponible sur https://www.logicites.fr/2017/02/04/delocalisation-nest-quun-probleme-social/, consulté le 10/02/2020

LIGNIERES P., « L'Empire contre-attaque », *Option Droit & Affaires*, 9 jan. 2019, disponible sur https://medium.com/@paul.lignieres/lempire-contre-attaque-ad2059a3a3c3, consulté le 17/07/2020

LONCLE J.-M., « Grands projets d'infrastructures : le montage Build, Operate, Transfer (BOT) », *R.D.A.I.*, 1997, n° 8, pp. 945-965

LONCLE J.-M., TROCHON J.-Y., « La phase de pourparlers dans les contrats internationaux », *Revue de droit des affaires internationales*, 1997, n°1, pp. 3-37

LUCAS T., « La blockchain pour les NDA : des accords de confidentialité plus efficaces », *BlockchainyourIP*, juin 2018, disponible sur https://blockchainyourip.com/blog/la-blockchain-pour-les-nda-des-accords-de-confidentialite-plus-efficaces/, consulté le 09/02/2020.

MACKAAY E., « Les biens incorporels », *Ordre juridique et ordre technologique*, Cahiers STS 12, Paris : Éd. du CNRS, 1986

MALLET-POUJOL N., « Appropriation de l'information : l'éternelle chimère », *D.*, 1997, p. 330

MARTOR B., CHÉTRIT R., BAYLOCQ P., « Exploration des hydrocarbures de schiste : le régime juridique de la fracturation hydraulique en question », *LexisNexis*, Environnement n° 11, novembre 2011, ét. 11.

MOATTI L., « Countertrade in international commercial exchanges », *International Business Law Journal*, 1995, n° 1, pp. 3-29

MOUSSERON J.-M.,

- « Aspects juridiques du know-how », *Cah. dr. entr.*, n° 1, 1972

- « Le *know how* », *Rencontre de Montpellier*, 1975

- « Les problèmes clés du contrat de communication de know-how », *Cah. dr. entr.*, août 1972

- « Secret et contrat. De la fin de l'un à la fin de l'autre », *Jean Foyer, auteur et législateur : legit tulit, jura docuit. Écrits en hommage à Jean Foyer*, Paris : PUF, 1997, p. 257

OMPI, « Aperçu des accords contractuels de transfert de technologie », disponible sur http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/fr/documents/pdf/technology_transfer.pdfconsulté le 09/02/2020

PERRET F., « Arbitrage et propriété intellectuelle : le contentieux de l'annulation du titre », *Revue de l'arbitrage*, n° 2, 2014, pp. 303-318

PICOD Y., AUGET Y., DORANDEU N., « Concurrence déloyale », *Rép. com.*, 2016

PLANIOL M., « Classification synthétique des contrats », *Rev. crit. législ. et jurisp.* 1904, pp. 470 et suiv.

PONSARD M., MARCINKOWSKI M., « De certaines problématiques liées à la franchise internationale », *AJCA*, 2015, n° 6, p. 252

RACINE J.-B., « Arbitrage et contentieux de l'exploitation contractuelle des droits de propriété industrielle », *Revue de l'arbitrage*, n° 2, 2014, pp. 287-302

RAVILLON L., « L'adaptation du droit des contrats aux innovations technologiques : l'exemple des secteurs informatique et spatial », *R.D.A.I.*, 2000, n° 4, pp. 453-477

RAYNARD J., « Arbitrage et Propriété Intellectuelle », *Revue de l'arbitrage*, n° 2, 2014, pp. 267-277

REBOUL Y., « Contrats relatifs aux connaissances scientifiques et techniques », *JCI. Brevets*, Fasc. 100, juin 2017

REVET T., « Notion de bien : tout produit de l'activité intellectuelle constitue un bien », *RTD Civ.*, 2005, p. 164

REVOL H., « Rapport sur les enjeux des coopérations et des échanges de technologies avec les pays d'Europe central et oriental », *Office parlementaire d'évaluation des choix scientifique et technologique*, 1994, disponible sur https://www.senat.fr/rap/r94-155/r94-1551.pdf, consulté le 10/02/2020

RIEM F., « Accords de transfert de technologie », *Rép. dr. europ.*, 2017

ROBERT E., ROSHER P., « Les contrats de construction : ce qu'il faut retenir après la réforme du droit des obligations », *Revue Lamy droit des affaires*, n° 118, 1er septembre 2016

ROURKE M., « On the Origin of Samples : Pathogen Provenance and the Rise of the Material Transfer Agreement », *Journal of Science and Law*, 3(2): 1-3, 2017

SAMUELSON P., SCOTCHMER S., « The Law and Economics of Reverse Engineering », *Berkeley Law Scholarship Repository*, 01/01/2001, pp. 1575-1663

SATIJA N., « Trade Secret : Protection & Remedies », *SSRN*, 2010

SAUNIERE J.-C., LEROYER S., « Innovation collaborative et propriété intellectuelle », *INPI*, 2010

SAUTTER L., « La pratique des contrats transmission de savoir-faire », *AJCA*, 2015, p. 350

SAVVIDES D., « The Conceptualisation of a Build-Operate-Transfer (BOT) Project », *European Procurement & Public Private Partnership Law Review*, 2016

SAZALI A. W., HASLINDA A., JEGAK U., RADUAN C. R., « Evolution and Development of Technology Transfer Models and the Influence of Knowledge-Based View and Organizational Learning on Technology Transfer », *Research Journal of Internatıonal Studies*, Issue 12, oct. 2009

SCHILLER S., « Les apports en industrie dans les SAS », *Revue des sociétés*, 2009 p. 59

SCHMIDT-SZALEWSKI J.,

- « La période précontractuelle en droit français », *R.I.D.C.*, 1990, n° 42-2, pp. 545-566

- « Savoir faire », *Rép. com.*, 2009

SEPPÄLA C., « Les nouveaux modèles FIDIC de contrat de construction internationale », *RDI*, 2002, p. 183

SERAGLINI C.,

- « Synthèse – Arbitrage international : instance arbitrale », *Encyclopédies*, Lexis360, 2016

- « Synthèse – Arbitrage international : notions », *Encyclopédies*, Lexis360, 2016

SHNOOKAL T., CHARRETT D., « Standard form contracting; the role for fidic contracts domestically and internationally », *Society of Construction Law Conference*, 2010, p. 30

TAKENAKA T., « Has the United States Adopted a First-to-File System Through America Invents Act?: A Comparative Law Analysis of Patent Priority Under First-Inventor-to-File », *SSRN*, 2012

THEURICH S., « Designing Tailored Alternative Dispute Resolution in Intellectual Property: The Experience of WIPO », *TDM*, mars 2011, pp. 175-193

TROLLER K., « Intellectual Property Disputes in Arbitration », *The Journal of the Chartered Institute of Arbitrators*, vol. 72, n° 4, novembre 2006, pp. 322-324

VERHULST H., « Commerce international de licences de technologie portant sur des savoir-faire et des secrets d'affaires », disponible sur

https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/fr/documents/pdf/trade_technology.pdf, consulté le 09/02/2020

VÉRON P., « Le contentieux de l'exploitation contractuelle des droit de propriété industrielle, terrain conquis pour l'arbitrage », *Revue de l'arbitrage*, n° 2, 2014, pp. 279-285

VOON T., MITCHELL A., MUNRO J., « Intellectual Property Riths in International Investment Agreements: Striving for Coherence in National and International Law », *Melbourne Megal Studies Research Paper*, n° 675, 2015

WARUSFEL B., « Secret des affaires - Brevet et secret des affaires », *Propriété industrielle*, n° 3, mars 2019, doss. 3

WARUSFEL B., DHENNE M., « La propriété intellectuelle face à l'ingénierie inverse », *Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle*, 2016, pp. 20-32

WOLF K., MC CARTHY T., EMME S., SCHLOSSBERG A., « The Export Control Reform Act of 2018 and Possible New Controls on Emerging and Foundational Technologies », Akin Gump, 12 sept. 2018, disponible sur https://www.akingump.com/a/web/97168/aokrg/international-trade-alert-09-12-2018-the-export-control-refo.pdf, consulté le 17/07/2020

WOLF K. J., United States House Committee on Energy and Commerce Subcommittee on Digital Commerce and Consumer Protection, « Perspectives on Reform of the CFIUS Review Process », 26 avr. 2018, disponible sur https://docs.house.gov/meetings/IF/IF17/20180426/108216/HHRG-115-IF17-Wstate-WolfK-20180426.pdf, consulté le 17/07/2020

ZABLE S., « The Foreign Investment Risk Review Modernization Act of 2018 », *Lawfare*, 2 août 2018, disponible sur https://www.lawfareblog.com/foreign-investment-risk-review-modernization-act-2018, consulté le 17/07/2020

Guides

CNUCED, *Projet de « Code International de Conduite pour les Transferts de technologie »*, 1978-1985

INPI, *Préparation à la négociation d'un contrat de licence d'une demande de brevet ou brevet*

NATIONS UNIES,

- *Guide sur la rédaction de contrats portant sur le transfert international de « know-how » dans l'industrie mécanique*, New York, 1970

- *Guide sur la rédaction de contrats internationaux de coopération industrielle*, New York, 1976

OMPI, **CCI**, *L'affaire équilibrée – Un guide d'initiation à la négociation des contrats de licence de technologie*, 2007

OMPI,

- Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI, *Guide de l'Arbitrage de l'OMPI*

- *Guide sur les licences pour les pays en développement*, Genève, 1977

Contrats types, Contrats modèles

ICC, *Model International Technology Transfer Contract*, 2009

FIDIC, *Client / Consultant Model Services Agreement*, 1998

LAMYLINE, Modèle de contrat, « FIII. 140-120 – Contrat de licence de brevet », *Formulaires ProActa Lamy droit commercial, Lamyli*ne, mai 2012

Principes

Principes d'Unidroit relatifs aux contrats du commerce international, 2016

Rapports

CCI, *Rapport final sur les litiges en matière de propriété intellectuelle et l'arbitrage*, Rapport de la commission de l'arbitrage internationale adopté le 28 oct. 1997, 1997

UNCTAD, *Transfer of technology*, Genève : United Nations publication, IIA issues paper series, 2001

USITC, *International technology transfer: a review of related legal issues*, USITC publication 935, jan. 1979

Directives et Règlements

Directive 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites

Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles

Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles

Règlement européen n° 316/2014 du 21 mars 2014 de la Commission relatif à l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords de transfert de technologie

Règlement européen n° 330/2010 du 20 avril 2010 de la Commission relatif à l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées

Règlement européen n° 428/2009 du 5 mai 2009 du Conseil européen instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage

Règlement européen n° 1217/2010 du 14 décembre 2010 de la Commission relatif à l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'accords de recherche et de développement

Règlement européen n° 2019/452 du Parlement européen et du conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union

Traités, Accords et Conventions

Accord de libre-échange nord-américain entré en vigueur 1er janvier 1995

Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique d'Iran sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Téhéran le 12 mai 2003

Convention de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 1883
Convention de Munich de 1973 créant l'Office européen des brevets

Convention de Munich sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973

Convention sur la juridiction unifiée des brevets de l'Union européenne de 2013

Traité de l'OMPI sur le droit des brevets de 2000

Traité de Washington sur la coopération en matière de brevet de 1970

Traité sur le fonctionnement de l'union européenne

Dictionnaires généraux, économiques et vocabulaires juridiques

BEZBAKH P., GHERARDI S., *Dictionnaire de l'économie*, Paris : Larousse, 2000

CORNU G., *Vocabulaire juridique*, Paris : PUF, 2018

LAROUSSE, déf. « Technique », disponible sur https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/technique/76950, consulté le 10/02/2020

LAROUSSE, déf. « Exportation », disponible sur https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/exportation/32306?q=exportation#32227, consulté le 10/02/2020

LE NOUVEAU PETIT ROBERT, déf. « Informer », 2008

Congrès

AIPPI, Question 53A, 28ème Congrès de Mexico, 12-18 novembre 1972 et Comité exécutif et Conseil des Présidents de Melbourne, 24 février-2 mars 1974

Conférences TED, Films, Émissions de télévision et Articles de presse

ANNAUD J.-J. (réalisateur), *La guerre du feu*, 1981, 100 min.

ARTE, « Chine, l'usine du Monde : 2001 à nos jours », diffusé le 1er octobre 2019, disponible sur https://www.youtube.com/watch?v=mmgfRScDwGo, consulté le 09/02/2020

KELLY K., « Epic story of technology », conférence TEDx Amsterdam, novembre 2009, disponible sur https://www.ted.com/talks/kevin_kelly_tells_technology_s_epic_story/transcript?language=fr#t-65333, consulté le 09/02/2020

KURZWEIL R., « The accelerating power of technology », conférence TED, Californie, février 2005, disponible sur https://www.ted.com/talks/ray_kurzweil_the_accelerating_power_of_technology/transcript#t-258791, consulté le 09/02/2020

LEBLANC B., *Fin de conflit entre Danone et le chinois Wahaha*, publié le 30 septembre 2009, disponible sur https://www.usinenouvelle.com/article/fin-de-conflit-entre-danone-et-le-chinois-wahaha.N118256, consulté le 09/02/2020

Sentences arbitrales (par ordre chronologique)

CIRDI, 21 octobre 1983, Klöckner et al. Vs. Cameroun, JDI 1984 pp. 409-454 (extraits)

ICC, 31 mai 1985 et 23 février 1987, National Oil Corporation v. Libyan Sun Oil Company, sentence intermédiaire dans l'affaire 4462, KluwerArbitration

ICC, 1988, sentence intermédiaire dans l'affaire 5314, Bull. de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, vol. 4, n°2, oct. 1993 (extraits)

ICC, 1991, sentence finale dans l'affaire 6363, KluwerArbitration

ICC, 1992, sentence finale dans l'affaire 6320, KluwerArbitration

ICC, 1992, sentence finale dans l'affaire 6709, Bull. de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, vol. 5, n° 1, mai 1994 (extraits)

ICC, octobre 1993, sentence intermédiaire dans l'affaire 5314, ICC Digital Library, Bull. de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, vol. 4, n° 2 (extraits)

ICC, octobre 1993, Sentence finale dans l'affaire 5480, ICC Digital Library, Bull. de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, vol. 4, n° 2 (extraits)

ICC, octobre 1993, sentence intermédiaire dans l'affaire 6097, ICC Digital Library, Bull. de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, vol. 4, n° 2 (extraits)

ICC, 1994, sentence intermédiaire dans l'affaire 6709, ICC Digital Library, Bull. de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, vol. 5, n° 1 (extraits)

ICC, 1994, sentence intermédiaire dans l'affaire 7893, KluwerArbitration

ICC, mai 1994, sentence finale dans l'affaire 6036, ICC Digital Library, Bull. de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, vol. 5, n° 1 (extraits)

ICC, 1995, sentence finale dans l'affaire 7314. non publié

ICC, 1996, sentence finale dans l'affaire 8445, non publié

ICC, 1998, sentence intermédiaire dans l'affaire 9787, non publié

ICC, 1998, sentence intermédiaire dans l'affaire 9787, KluwerArbitration

ICC, 2003, sentence intermédiaire dans l'affaire 12127, KluwerArbitration

ICC, 2007, sentence intermédiaire dans l'affaire 13696, KluwerArbitration

ICC, 2012, sentence finale dans l'affaire 17176, KluwerArbitration

Philip Morris Asia Limited v. The Commonwealth of Australia, UNCITRAL, PCA Case n° 2012-12

ICC, 2 juillet 2013, Applications International Corp. v. Grèce, sentence finale dans l'affaire 16394/GZ/MHM, KluwerArbitration

ICC, 14 février 2014, Berkeley Heart Europe AS v. Berkeley Heartlab, Inc., sentence finale dans l'affaire 18701/VRO/AGF, KluwerArbitration

ICC, 24 novembre 2014, Global Tungsten & Powders Corp. v. Largo Resources, Ltd, sentence finale dans l'affaire 19566/AGF/RD, KluwerArbitration

ICC, mai 2016, sentence finale dans l'affaire 16314, ICC Digital Library

CIRDI, 11 avril 2017, Cas n° UNCT/15/1, A11Y LTD. Vs. République Tchèque, Procedural Order n° 8, p. 32, JDI, 2006, pp. 1443 et suiv.

Jurisprudence et Notes (par ordre chronologique)

Cass. crim., 10 aout 1855, *Ann. propr. ind.* 1855, p. 69

Civ., 26 juillet 1861, *Ann. propr. ind.* 1861 p. 289

Cass. req., 5 juillet 1862, *Ann. propr. ind.* 1862, p. 241

Douai, 28 juin 1864

Cass. crim. 29 avr. 1892, *Ann. propr. ind.* 1899, p. 295

Cass. req., 27 juin. 1893, *Ann. propr. ind.* 1894, p. 224

Nancy, 18 mars 1896, *Ann. propr. ind.* 1896, p. 230

Ch. Réunies, 30 octobre 1899, *Ann. propr. ind.* 1899, p. 304

Poitiers, 5 novembre 1935 ; *S.* 1937, 2,1, note F. GÉNY

Cass. Reg., 14 aout 1937, *Ann. propr. ind.* 1937, p. 194

Colmar, 12 mai 1950, *Ann. propr. ind.* 1950, p. 175

Lyon, 9 juin 1955 ; *D.* 1955, p. 623

TGI Seine, 8 février 1962 : *JCP* 1962, II, 12854

Com., 17 décembre 1964, *Ann. propr. ind.* 1966, p. 105

Com., 19 janvier 1965 : *Bull. civ.* III, n° 54

Com., 3 mars 1965 : *Bull. civ.* III, n° 165

Com., 23 mars 1965

Grenoble, 4 mai 1965, *D.* 1965, *Somm.* 111

Com., 21 février 1967 : *Bull. civ.* III, n° 82

Com., 23 octobre 1967 : *Bull. civ.* IV, n° 336

Paris, 26 novembre 1969, *Annales*, 1969, p. 93

Civ. 3^{e}, 12 mars 1970

Com., 4 juillet 1973 : *Bull. civ.* IV, n° 236

Com., 29 novembre 1976 : *Bull. civ.* IV, n° 300

Paris, 28 févr. 1977, *PIBD* 1977, 200, III, 363

TGI Paris, 8 juin 1978, *PIBD* 1979, n° 230, III, 57

Com., 3 octobre 1978 : *Bull. civ.* IV, p. 176

Com., 12 mars 1979 : *Bull. civ.* IV, n° 97

Rouen, 13 janvier 1981, *D.* 1982, *IR* 233

Civ. 1re, 6 octobre 1981 : *Bull. civ.* I, n° 273

Paris, 23 mars 1982, *D.* 1982, *IR* 369

TGI Paris, 2 décembre 1982, *Dossiers brevets* 1983, III, 3

Paris, 6 juillet, 1983, *Ann. propr. ind*. 1983, p. 164

Paris, 20 juin 1985, *Dossiers brevets* 1986, 1, 7

Paris, 3 décembre 1985, *PIBD* 1986, III, 130

TGI Paris, 24 février 1986

TGI Paris, 24 avril 1986, *D.* 1988 somm. 349

TGI Paris, 26 septembre 1986, *D.* 1988 somm. 349

Com., 3 juin 1986 : *Bull, civ.* IV, n° 110 ; *D.* 1988, somm. 212

TGI Paris, 14 janvier 1987, *PIBD* 1987, nº 413, III, 222

Com., 24 février 1987 : *Bull. civ.* IV, n° 52

Com., 13 décembre 1988, *Bull. civ.* IV, n° 339

TGI Paris, 16 janvier 1989, *PIBD* 1989, nº 454, III, 220

Paris, 14 février 1989, *PIBD* 1989, III, 282

TGI Paris, 1 mars 1989, *PIBD* 1989, n° 459, III, p. 375 ; *Dossier brevets* 1990, II, 8

TGI PARIS, 8 mars 1990, *PIBD* 1990, 481, III, 416

TGI Paris, 16 mai 1990, *PIBD* 1990, nº 485, III, 539

TGI Paris, 2 avril 1991, *PIBD* 1991, 507, III, 533

Versailles, 24 février 1994, *PIBD* 1994, 574, III, 473

Rouen, 14 avril 1994

Paris, 10 novembre 1994, *PIBD* 1995, 582, III, 100

Rouen, 5 janvier 1995, *PIBD* 1995, n° 585, III, 198

Paris, 29 novembre 1995, *PIBD* 1996, 605, III, 89

Douai, 1 juillet 1996, *PIBD* 1997, 627, III, 129

Paris, 4e ch., 23 octobre 1996, *PIBD* 1997, 630 III, 199

TGI Paris, 27 juin 1997, *PIBD* 1997, 642, III, 581

Com., 24 mars 1998 : *JCP E* 1999, p. 418, n° 25

Cass, com., 24 mars 1998, *PIBD* 1998, n 656, III, 320

Com., 24 mars 1998, *RTD com*. 1998, p. 587

Pau, ch corr., 14 octobre 1998

Com., 20 octobre 1998

Civ. 3e, 30 juin 1999

Paris, 18 octobre 2000, *D*. 2001, 850

Com., 21 novembre 2000

Com. 30 janvier 2001, n° 99-10.654

Paris 4ème ch., 12 oct. 2001, *PIBD* 2002, 733, III, I

Paris, 3 juillet 2002, *PIBD* 2003, 756, III, 93

Com., 12 mars 2002, *PIBD* 2002, n° 743, III, 239

Cass. crim, 3 septembre 2002

Lyon 19 septembre 2002, *PIBD* 2003, III, 281 ; *Propr. ind.* 2003, com. 47, note RAYNARD

Com., 20 mai 2003, *PIBD* 2003, n° 771, III, 439

TGI Paris, 27 mai 2003, *PIBD* 2003, n° 774, III, 539

Com., 3 juin 2003, *PIBD* 2003, n° 771, III, 437

Paris, 17 septembre 2003

Paris, 14 janvier 2004, *Ann. propr. ind.* 2004, n° 1, p. 46

TGI Paris, 16 mars 2004, *PIBD* 2004, n° 789, III, 279

Paris, 6 janvier 2006, *PIBD* 2006, n° 828, III, 160

Paris, 14 juin 2006, *PIBD*, 2006, 833, III, 483

Paris, 31 janv. 2007, *Propr. intell.* 2007, n° 24, p. 359

TGI Paris, 28 mars 2007, *PIBD* 2007, 854, III, 384

Paris, 4ème ch. B, 6 avril 2007

Com., 2 mai 2007

Cass. crim. 19 juin 2007, n° 06-88.165, Juris-Data, n° 2007-039960

Com., 20 novembre 2007, *Propr. ind.*, septembre 2008, com. 71

TGI Paris, 18 mars 2008, *PIBD* 2008, n° 867, III, 361

Cass. soc., 19 mars 2008, n° 06-45.322 : JurisData n° 2008-043287

TGI Paris, 29 octobre 2008, *PIBD* 2009, 887, III, 723

Com., 18 novembre 2008, *PIBD* 2009, n° 889, III, 783

Paris, 4 mars 2009, *PIBD* 2009, n° 895, III, 593

Com., 15 juin 2010, n° 09-11.931

Paris, 27 octobre 2010, *PIBD* 2010, n°930, III, 801

Com., 29 mars 2011, *PIBD* 2011, n° 940, III, 339

Com., 13 décembre 2011, n° 10-27.413

Civ. 3e, 19 novembre 2015

INDEX

Les numéros renvoient aux paragraphes

- A -

Accord de cession, 104, 118, 467

Accord de communication de savoir-faire,

- Obligations de l'émetteur, 763 - 800
- Obligations du récepteur, 801 - 843

Accord de licence,

- Domaine d'utilisation, 645, 646
- Exclusivité, 658 - 661
- Imposée, 311 - 317
- Limites, 647 - 666
- Obligations du donneur, 632 - 681
- Obligations du licencié, 682 - 699
- Résiliation, 741 - 744
- Sous-licence, 665, 666

Accord de recherche et développement,

Arbitrage, 130, 173, 700, 702, 849, 850, 859

***Asset* (v. valeur)**

- B -

Bien, 95 - 97

Bonne foi, 9, 239, 244, 247, 408, 606

Brevet

- Approbiabilité, 159 - 162
- Attribution, 163 - 174
- Catégorie d'invention, 333 - 343
- Copropriété, 165 - 174
- – de procédé, 335, 336, 636
- – de produit, 337 – 339, 637
- Étendue de la protection, 289 – 353
- Européen, 348
- Européen à effet unitaire, 292, 296, 433, 627, 649
- Exploitation, 90 - 288
- Patent pool, 170
- Propriétaire (v. attribution)
- Propriété, 149, 150
- Régime de protection, 231 - 356
- Revendications, 344 - 352
- Valeur, 158

- C -

Concurrence déloyale,

- Dommage, 414, 415
- Fait générateur, 399 - 413
- Lien de causalité, 416

Contrat clé en main, 451, 781, 787, 800, 839, 841

Contrat commercialisation en main, 781, 839

Contrat d'entreprise, 133, 411, 849

Contrat de coopération (v. coopération)

Contrat de réalisation d'ensembles industriels, 22, 23, 179, 760, 781, 787
Contrat de travail, 132, 405, 410
Contrat international, 18, 32, 298, 628
Contrat produit en main, 679, 779, 781, 783, 787, 799, 800, 839
Contrefaçon, 74, 172, 229
- Identification, 425, 426

Coopération
- *Animus cooperandi*, 13
- But, 22
- Constat, 7, 8
- Définition, 10 - 19
- Devoir de –, 9
- Ensemble contractuel, 19, 760, 881
- Internationale (v. contrat international)
- Mixte, 23
- Moyen, 21
- Négociations précontractuelles, 509 - 541
- Risques, 15
- Typologie, 20 - 24

- D -

Dédommagement par dommage et intérêt, 745, 746, 888, 889
Domaine public, 89, 90
Droit de la concurrence, 560 - 577
- Champ d'application, 564 - 568
- Exemption, 569 - 577

Droit de la responsabilité délictuelle (v. concurrence déloyale)

- E -

EPC (v. contrat clé en main)

- F -

Formation, 475 – 482, 773 - 783

- G -

Garantie d'éviction, 668 – 673, 790 - 793
Garantie de résultat, 679 – 681, 796 - 800
Garantie des vices cachés, 674 – 678, 794, 795

- I -

Information (v. technologie)
Investissement étranger
- Avantages, 592 - 598
- Contrôle, 601 - 606
- Notion, 580 - 586
- Ordre public, 604
- Patriotisme économique, 604
- Restrictions, 599 - 619

- J -

Juridiction compétente, 554 – 559, 749 – 753, 893

- K -

Know-how (v. savoir-faire)

- L -

Loi applicable, 549 – 553, 748, 891, 892

- M -

Maître d'œuvre, 610, 613, 614, 839, 840, 841, 843, 846, 847, 852, 860

Maître d'ouvrage, 210, 413, 610, 612, 613, 614, 617

Maîtrise industrielle

- Définition, 92, 93
- Transfert, 610, 611

- O -

Obligation d'exploiter, 686, 687, 825, 826

Obligation de confidentialité (v. secret),

Obligation de conformité, 683 – 685

Obligation de non-concurrence, 696 - 699

Ordre public, 355, 547, 549, 560, 603, 616, 620, 669, 677, 759

- P -

Paiement

- BOT, 843
- Buy-back, 838, 839
- Forfait, 689, 834
- Offset, 840 - 842
- Redevance, 690 – 695, 834

Patriotisme économique, 603

Perfectionnements

- Background informations, 855, 856
- Foreground informations, 858 - 863
- Indépendants, 845 - 848
- Titulaire, 704 - 708
- Transfert, 709 - 714

Préambule, 727 – 735, 872, 873

- R -

Règlement d'exemption (v. droit de la concurrence)

- S -

Savoir-faire

- Approbiabilité, 181 - 194
- Co-détention, 215 - 224
- Détenteur, 209 - 214
- Détention (v. titularité)
- Mise en forme, 197 - 200
- Moyens de protection (v. régime de protection du secret d'affaires)
- Titularité, 208 et s.
- Valeur, 177 - 180

Secret

- Divulgation, 406 - 413
- Exploitation, 406 - 413
- Obtention, 401 - 405

Secret d'affaires

- Étendue de la protection, 372 - 379
- Régime de protection, 357 - 419

- T -

Technologie

- Approbiabilité, 112 - 140
- Circulation, 3
- Conception patrimoniale, 94 - 143
- Définition, 41 - 51
- Délimitation contractuelle, 492 – 497, 738, 739, 875 - 880
- Délocalisation, 5
- Exemples, 91
- Forme d'expression, 107 – 109, 458 - 464
- Nature juridique, 39 - 145
- Protection, 34 - 441
- Stratégie de protection, 420 - 441
- Titularité, 37 - 227
- Transférabilité, 458
- Transfert (v. transfert de technologie)
- Valeur, 98 – 111

Titre du contrat, 722, 866 – 868

Tours de main, 84, 198, 461, 463

Transfert de technologie

- Régime juridique, 445 - 622
- Forme d'expression (v. technologie)
- Pré-transfert, 490 - 508
- Objectif, 502 - 508
- Négociation, 509 - 541
- Audit, 529 - 541
- Due diligence (v. audit),
- Réalisation, 542
- Suivi, 543
- Véhicule de–, 458 - 464

- V -

Valeur (v. technologie, brevet et savoir-faire)

TABLE DES MATIERES

(les nombres renvoient aux numéros de pages)

Introduction 1

Première Partie - La protection de la technologie 19
Titre I - La titularité de la technologie 21
Chapitre I - La nature juridique de la technologie 23
Section I - La définition de la technologie 24
§ 1 – La notion doctrinale de la technologie 24
§ 2 – Le champ d'application légale de la technologie 29
A. Le brevet 30
B. Le secret 32
1. Le secret d'affaire 33
2. Le savoir-faire 37
C. Le domaine public 44
D. Des exemples de la technologie 44
§ 3 - La maîtrise industrielle 44
Section II - La conception patrimoniale de la technologie 46
§ 1 – Une valeur économique pour la technologie 47
A. La valeur aristotélicienne de la technologie 47
1. La valeur d'usage 47
2. La valeur d'échange 48
a. Le principe d'une valeur d'échange pour la technologie 48
b. Le prix de la technologie 48
B. La technologie et sa forme d'expression 49
1. La mise en forme 49
a. La mise en forme par un élément concret 50
b. La mise en forme par une prestation 50
2. La communication 50
§ 2 – L'appropriabilité de la technologie 51
A. La propriété 52
B. La possession 53

C. La détention 54
D. La paternité 55
E. La titularité 55
1. Le statut juridique du créateur 55
a. Son auteur 56
b. Une autre personne que l'auteur 56
ii. Dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage 57
2. La source de la maîtrise sur la chose 58
a. Le propriétaire de la matière 58
b. Le spécificateur 58
3. Le métier du maître de la chose 60
a. Les titulaires avec une vocation de recherche 60
b. Les titulaires à vocation industrielle 60
§ 3 – Synthèse 60
Conclusion du Chapitre 62

Chapitre II - La titularité de la technologie en fonction de son régime de protection 63
Section I - La propriété de la technologie par le brevet d'invention 64
§ 1 - Le principe de propriété pour une technologie brevetée 64
a. La nouveauté 65
b. L'originalité 65
2. Le résultat d'un accès licite aux sources 66
a. Création intellectuelle à partir de données brutes 66
b. Création intellectuelle à partir de données préalablement formulées 67
B. La technologie brevetée comme une propriété classique 67
1. Le principe d'une valeur pour les technologies brevetées 67
2. L'appropriabilité des technologies brevetées 68
a. L'*usus* de l'invention brevetée 68
b. Le *fructus* de l'invention brevetée 68
c. L'*abusus* de l'invention brevetée 68
§ 2 - L'attribution d'une technologie brevetée 68
A. Le propriétaire de la technologie brevetée 69
B. La copropriété de la technologie brevetée 69
1. Les sources de la copropriété des technologies brevetées 69
a. La copropriété dès le dépôt du brevet 69
b. La copropriété par transmission de brevet 70

c. Le *patent pool* et la copropriété 70
2. Les conséquences de la copropriété des technologies brevetées 71
a. Organisation législative de la relation entre les copropriétaires 71
b. Organisation contractuelle de la relation entre les copropriétaires 72
Section II – La détention de la technologie par le régime du secret d'affaires 74
§ 1 - Le savoir-faire peut être un bien. 74
A. La valeur économique du secret d'affaire 74
B. L'appropriabilité du secret 75
1. La propriété 76
2. La possession 79
3. La détention et le contrôle 80
C. Conclusion 80
1. Le savoir-faire peut être un bien 81
a. Le savoir faire exprimé par un support matériel 81
b. Le savoir-faire exprimé par des prestations de service 82
2. Le savoir-faire et la propriété 83
a. Un bien et une propriété 83
b. Un bien mais pas une propriété 84
c. Un actif 84
§ 2 – La titularité d'un savoir-faire 86
A. Le détenteur du savoir-faire 86
1. La qualification des détenteurs du savoir-faire 86
a. Le statut du détenteur 86
b. La source de l'appropriation 87
c. Le métier du détenteur 87
2. Les preuves de détention 87
B. La codétention du savoir-faire 88
1. Les cause de la codétention 89
2. L'organisation de la codétention 90
a. L'organisation de la codétention par des accords contractuels 90
b. L'organisation de la codétention par la sanction de la concurrence déloyale 91
Conclusion du Chapitre 92

Titre II - Les moyens de protection de la technologie 93
Chapitre I - La protection de la technologie par le droit des brevets d'invention 95
Section I - Les effets de la protection de la technologie par le brevet d'invention 96

§ 1 - L'exploitation des brevets de produit 97
A. La fabrication 97
B. L'utilisation 99
C. La détention 100
D. L'importation. 101
E. L'exportation 104
F. Le transbordement 105
G. L'offre et la mise dans le commerce 106
§ 2 - L'exploitation des brevets de procédé 108
A. L'utilisation 108
B. L'offre d'utilisation 109
C. L'exploitation des produits obtenus directement par le procédé 110
D. La fourniture de moyens d'exploitation du brevet 111
Section II - L'étendue de la protection de la technologie conférée par le brevet d'invention 114
§ 1 - L'étendue de la protection conférée au titre de brevet d'invention 114
A. Les limites liées au temps et à l'espace 114
1. Les limites territoriales du brevet d'invention 114
2. Les limites temporelles du brevet d'invention 118
B. Les limites liées aux intérêts légitimes des tiers et de la société 119
1. Les limites liées aux actes accomplis par des tiers dans un cadre privé ou à des fins expérimentales 119
a. Les actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales 120
b. Actes accomplis à des fins expérimentales 120
2. Le droit de possession personnelle antérieure 120
3. Les licences imposées 121
a. Les licences à caractère administratif 122
i. La licence d'office dans l'intérêt du développement économique 122
ii. La licence d'office dans le domaine des médicaments 122
iii. La licence d'office dans l'intérêt de la défense nationale 123
b. Les licences à caractère judiciaire 123
i. La licence obligatoire 123
ii. La licence de dépendance 124
4. Le droit de la concurrence 125
§ 2 - L'étendue de la protection conférée en fonction des revendications 125
A. La revendication et son interprétation par la description et les dessins 126
1. La requête en délivrance 126
2. La description 127

3. Les dessins 129
4. Les revendications 130
B. La protection en fonction de la catégorie d'invention revendiquée 131
1. L'invention de produit 132
2. L'invention de procédé 132
3. L'invention d'application 133
4. L'invention de combinaison 133
C. Les connaissances non décrites et revendiquées 134
1. Les connaissances technologiques non décrites et revendiquées 134
a. Les connaissances technologiques non divulguées et le risque de rejet ou d'annulation du brevet 134
b. Les connaissances techniques légitimement non divulguées 136
2. Les connaissances non divulguées de nature non technologique 137
Conclusion du Chapitre 138

Chapitre II - La protection de la technologie par le régime du secret d'affaires 139
Section I - Les effets et les limites de la protection de la technologie par le régime des secrets d'affaires 140
§ 1 – Les effets de la protection de la technologie par le régime des secrets d'affaires 140
A. L'obtention du savoir-faire 140
B. La divulgation du savoir-faire 141
C. L'exploitation du savoir-faire 143
§ 2 - L'étendue de la protection de la technologie conférée par le régime des secrets d'affaires 144
A. Les limites liées au temps et à l'espace 144
1. Les limites temporelles 144
2. Les limites territoriales 145
B. Les limites liées à la non opposabilité *erga omnes* des technologies protégées par le régime des secrets d'affaires 146
Section II – Les moyens de protection du savoir-faire 148
§ 1 - La protection matérielle et non juridique du savoir-faire 148
A. La protection matérielle du savoir-faire dans un cadre interne 149
B. La protection non juridique du savoir-faire dans le cadre de coopération avec d'autres entreprises 150
1. Le choix de partenaire 150
a. Les risques propres à la coopération avec l'entreprise 150
b. Les risques propres au pays de destination 151
2. Les négociations précontractuelles 151
3. Au cours de la coopération 152

4. L’extinction de la coopération 153
§ 2 - La protection du savoir-faire par le droit de la responsabilité et l’action en concurrence déloyale 153
A. Le fait générateur 155
1. L’obtention illicite 156
a. L’obtention illicite directe 156
b. L’obtention illicite indirecte 156
2. La divulgation et l’exploitation illicite 157
a. La divulgation et l’exploitation illicite à la suite d’une relation précontractuelle 157
b. La divulgation et l’exploitation illicite à la suite de l’extinction d’un contrat 158
i. Les contrats de travail 159
ii. Les contrats d’entreprise 159
iii. Les contrats de communication de savoir-faire 160
c. La divulgation et l’exploitation illicite sans origines contractuelle ou précontractuelle 160
B. Le dommage 160
C. Le lien de causalité 161
Conclusion du Chapitre 162

Conclusion : le choix du moyen de la protection de la technologie 163
La brevetabilité de la technologie 164
La possibilité d’identifier la contrefaçon 164
L’exposition de la technologie 165
Le risque lié aux compétiteurs 166
La durée de protection 166
La durée de vie du marché 167
Le principe de territorialité 167
La stratégie financière 167
Le souhait d’opter par un modèle économique basé sur la concession de licence 168
La présence d’une technologie disruptive 169
Le souhait des investisseurs 169
Synthèse 169

Deuxième Partie - Le transfert international de la technologie 171
Titre I - Le régime juridique du transfert international de technologie 173
Chapitre I - Les transferts internationaux de technologie 179
Section I – Les modes et les formes de transfert de technologie 180
§ 1 - Les véhicules de transfert de technologie 180

A. La technologie incorporée via des supports matériels 180
B. La technologie incorporée à travers les prestations humaines 181
§ 2 - Les différentes méthodes de transfert de technologie 182
A. La cession de la propriété de la technologie 183
B. L'autorisation de jouissance de la technologie 183
C. La possibilité de jouissance de la technologie 184
E. L'accès à la technologie par la voie de l'investissement 188
Conclusion 189
Section II – Le processus du transfert international de technologie 190
§ 1 - La phase pré-transfert de la technologie 191
A. L'analyse de la technologie objet du transfert 191
1. La délimitation de la technologie 191
a. La délimitation par l'émetteur 191
b. La délimitation par le récepteur 192
2. La valeur de la technologie 194
B. Les objectifs et choix stratégiques du transfert 196
1. L'objectif business 196
2. L'objectif technologique 197
3. L'objectif prévention d'une contrefaçon 197
4. Les objectifs sociaux et sociétales 198
§ 2 - Les négociations et la contractualisation 198
A. Le cadre de la négociation 198
B. Les sujets en négociation 200
C. L'audit du futur cocontractant et de son environnement économique 202
1. L'analyse de l'environnement du partenaire potentiel 202
a. L'analyse par l'émetteur 202
b. L'analyse par le récepteur 203
2. L'analyse du partenaire potentiel : la *due diligence* 204
a. L'analyse du récepteur par l'émetteur 204
b. L'analyse de l'émetteur par le récepteur 205
§ 3 - La réalisation opérationnelle et le suivi 205
A. La réalisation du transfert 205
B. Le suivi du transfert 205
Conclusion du Chapitre 207

Chapitre II - Les transferts internationaux de technologie et leur conformité vis-à-vis des dispositions impératives 209

Section préliminaire – les règles substantielles et la juridiction compétente 210
§ 1 - La loi applicable au contrat 210
§ 2 - La juridiction compétente 212
Section I - Le droit de la concurrence 217
§ 1 - Le champ d'application du règlement 218
§ 2 - Les conditions de l'exemption 220
A. La condition économique 220
1. La définition du marché 220
2. Le pouvoir de marché des parties 221
B. La condition juridique 222
1. Les restrictions caractérisées 222
2. Les restrictions exclues 225
Section II - Les réglementations sur les investissements étrangers 226
§ 1 - La qualification d'investissements étrangers et son champ d'application 226
A. La notion d'investissement étranger et le transfert international de technologie 226
1. Un apport 227
2. Une certaine durée 227
3. Une prise et un partage de risque 228
4. Une contribution au développement économique du pays hôte. 228
Conclusion 229
B. Le transfert international de technologie dans les sources du droit des investissements étrangers 229
§ 2 - Les avantages de la reconnaissance du « transfert international de technologie » comme « investissement étranger » 230
A. Le traitement national 231
B. Traitement de la nation la plus favorisée 233
§ 3 - Les restrictions sur les investissements internationaux en matière de transfert de technologie 233
A. Le contrôle des investissements étrangers 234
B. Les obligations imposées aux investisseurs transféreurs de technologie 240
1. L'obligation de transfert de maitrise industrielle 241
2. L'obligation de l'utilisation des ressources locales 242
3. L'obligation de ventes préférentielles sur le marché local 243
Conclusion du Chapitre 245

Titre II - Le traitement de la technologie dans les contrats internationaux de coopération industrielle 247

Chapitre I - Le traitement des inventions brevetées dans les contrats internationaux de coopération industrielle 249

Section I – Les clauses relatives aux obligations des parties 253

§ 1 – Les clauses relatives aux obligations du donneur de licence 253

A. Les droits concédés par la licence 253

1. Utilisation de la technologie 254

a. La licence d'utilisation d'un brevet de produit 254

b. La licence d'utilisation d'un brevet de procédé 255

2. La fabrication 255

3. Les actions relatives à la commercialisation 257

4. Licence sur des domaines d'utilisation précise 258

B. Les limites et caractéristiques des droits concédés par licence 259

1. La limite territoriale 259

a. La concession de licence pour une partie d'un pays ou d'une région 259

b. La concession de licence pour plusieurs pays ou régions du monde 260

c. L'exploitation à l'extérieur des territoires prévus dans la licence 261

2. L'exclusivité ou la non exclusivité 263

3. La limite temporelle 264

4. Le droit aux sous-licences 265

C. Les obligations de garantie de l'émetteur 267

1. La garantie d'éviction 267

a. L'éviction du fait personnel 267

b. L'éviction du fait des tiers 268

2. La garantie des vices cachés 270

a. Les vices matériels 270

b. Les vices juridiques 271

c. Aménagement contractuel de la garantie des vices cachés 271

3. La garantie de résultat et de qualité de la technologie 272

§ 2 – Les clauses relatives aux obligations du licencié 274

A. L'obligation de conformité 274

B. L'obligation d'exploiter 275

C. Le paiement du prix 277

1. Les versements forfaitaires 277

2. Les redevances 278

D. L'obligation de non-concurrence 283

§ 3 – Les clauses relatives aux obligations communes des parties : les perfectionnements 284

A. La définition du perfectionnement 285

B. Le titulaire des perfectionnements 286
1. L'attribution des perfectionnements par l'émetteur 286
2. L'attribution des perfectionnements par le récepteur 287
C. Le transfert des perfectionnements 288
1. Le transfert des améliorations technologiques par l'émetteur 288
2. Le transfert des améliorations technologiques par le récepteur 288
D. La rémunération de l'émetteur des perfectionnements 290
Section II - Les dispositions initiales et terminales du contrat 293
§ 1 – Les dispositions initiales du contrat 293
A. Le titre 293
B. Identification des parties 293
C. La date et le lieu de la conclusion 294
D. Le préambule 295
E. La définition des expressions clés 297
F. L'identification de la technologie concédée 298
§ 2 - Les dispositions terminales du contrat 299
A. La résiliation du contrat 299
1. Les motifs de la résiliation de la licence 300
2. Les conséquences de la résiliation du contrat 301
B. Le dédommagement par dommages et intérêts 302
C. Les clauses relatives aux droit et juridiction applicables 302
1. La clause de la loi applicable 302
2. La clause de règlement des différends 303
Conclusion du Chapitre 305

Chapitre II - Le traitement des technologies non brevetées dans les contrats internationaux de coopération industrielle 307
Section I – Les clauses relatives aux obligations des parties 309
§ 1 – Les clauses relatives aux obligations de l'émetteur 309
A. Les obligations liées au transfert de connaissances techniques 309
1. Le transfert de savoir-faire par des véhicules physiques 310
a. Le transfert de savoir-faire par des documents 310
b. Le transfert de matériel technologique 311
2. Le transfert de savoir-faire par des prestations humaines : la formation 312
3. La non-communication aux tiers et la non-utilisation personnelle du savoir-faire : l'exclusivité du contrat 317
4. La promotion de l'industrie locale 318

B. Les obligations de garantie de l'émetteur 319
1. La garantie d'éviction 319
a. L'éviction du fait personnel 320
b. L'éviction du fait des tiers 320
2. La garantie des vices cachés 321
3. La garantie de résultat et de qualité de la technologie 321
§ 2 – Les clauses relatives aux obligations du récepteur 324
A. L'obligation de confidentialité 324
1. Les différents engagements du récepteur dans un accord de confidentialité 325
a. La non-divulgation du savoir-faire 325
b. La limitation de la divulgation du savoir-faire aux seuls responsables ou préposés dont l'intervention est nécessaire 326
c. L'interdiction d'utiliser le savoir-faire à d'autres fins que celles indiquées au contrat 328
d. La non-conservation des éléments matériels contenant le savoir-faire 328
e. L'encadrement de la divulgation du savoir-faire par décision légale, judiciaire ou administrative 329
2. La confidentialité des négociations précontractuelles 329
B. L'obligation de non-exploitation 330
C. L'obligation d'exploitation sérieuse 332
D. L'engagement à ne pas déposer de brevet sur le savoir-faire reçu 332
E. Le caractère territorial des obligations du récepteur 333
F. Le caractère temporel des obligations du récepteur 333
G. Le paiement du prix 335
1. Le paiement par forfait et redevances 335
2. Le paiement dans les grands contrats de coopération industrielle 336
a. La compensation à caractère commercial 336
b. Le *buy-back* 337
c. Le *offset* 338
d. Le *BOT* 339
§ 3 – Les clauses relatives à la création de nouvelles connaissances techniques 340
A. Les perfectionnements indépendants 340
B. La création de nouvelles technologies en exécution du contrat 341
1. Les accords de commande de création 342
2. Les accords de co-création 343
a. Les *backgroung informations* 344
b. Les *foreground informations* 345
Section II - Les dispositions initiales et terminales du contrat 349

§ 1 – Les dispositions initiales du contrat 349
A. Le titre 349
B. Identification des parties 350
C. La date et le lieu de la conclusion 351
D. Le préambule 351
E. La définition des expressions clés 352
F. L'identification de la technologie 353
1. Le tout confidentiel 353
2. L'énumération exhaustive des informations confidentielles 354
G. L'indivisibilité ou la divisibilité 356
§ 2 - Les dispositions terminales du contrat 356
A. La résiliation du contrat 356
1. Les motifs de la résiliation du contrat 357
2. Les conséquences de la résiliation du contrat 357
B. Le dédommagement par dommages et intérêts 358
C. Les clauses relatives aux droit et juridiction applicables 359
1. La clause de la loi applicable 359
2. La clause de règlement des différents 359
Conclusion du Chapitre 360

Conclusion générale 361

Bibliographie indicative 368
Ouvrages 368
Thèses et Mémoires 374
Articles, Contributions, Études, Fascicules et Encyclopédies 374
Guides 388
Contrats types, Contrats modèles 388
Principes 389
Rapports 389
Directives et Règlements 389
Traités, Accords et Conventions 390
Dictionnaires généraux, économiques et vocabulaires juridiques 391
Congrès 391
Conférences TED, Films, Émissions de télévision et Articles de presse 391
Sentences arbitrales (par ordre chronologique) 392

Jurisprudence et Notes (par ordre chronologique) 394

Index 401

Table des matières 405

Titre : L'analyse juridique de la technologie dans les contrats internationaux de coopération industrielle

Mots clés : technologie, coopération industrielle, brevet, savoir-faire, secret d'affaire, licence

Résumé : La technologie est la hache de guerre du commerce international. Elle est considérée comme une valeur, un bien ou une propriété dont la création, le développement ou l'acquisition demande des investissements humains et financiers. Son titulaire peut donc avoir deux préoccupations principales : la protection de la technologie et son retour sur investissement.
D'une part, la protection de la technologie se fait contre son exploitation non-autorisée, mais aussi contre son obtention illicite ou sa divulgation quand elle est gardée secrète. En fonction de la stratégie adoptée par les titulaires, deux moyens sont à leur disposition, le régime des brevets d'invention et le régime des secrets d'affaires. Chacun de ces moyens représente des avantages, mais aussi des inconvénients.
D'autre part, le retour sur les investissements faits en matière de création, de développement et d'acquisition de technologies peut se faire, sur un plan international, par des opérations de transfert international de technologies vers les pays qui sont demandeurs de ces technologies.
Afin de créer des partenariats gagnant-gagnant entre les émetteurs et les récepteurs de technologies, les transferts de ces connaissances peuvent être réalisés dans le cadre de contrats internationaux de coopération industrielle. Ces opérations sont définies comme des contrats ou des ensembles de contrats, étalés sur plusieurs années qui, en allant au-delà de la vente ou de l'achat simple de biens et de services, impliquent la création d'une communauté d'intérêts économiques convergentes mais différentes entre parties indépendantes, appartenant à des pays différents et animées par une volonté de coopération dans le secteur industriel. Les parties aux contrats de coopération bénéficient d'une large liberté contractuelle qui se trouve pourtant limitées par des dispositions spéciales. Les clauses contractuelles viennent organiser les rapports entre l'émetteur et le récepteur de la technologie dans un contrat international de coopération industrielle. Ces clauses visent la protection de la technologie et de son titulaire contre toute contrefaçon ou contravention ainsi que l'organisation du transfert de la technologie vers son bénéficiaire.

Title: The legal analysis of technology in international contracts of industrial cooperation

Keywords: technology, industrial cooperation, patent, know-how, trade secret, licence

Abstract: Technology is the hatchet of international trade. It is considered as a value, a good or a property whose creation, development or acquisition requires human and financial investments. Its holder can therefore have two main concerns: the protection of the technology and its return on investment.
On one hand, the protection of the technology is done against its unauthorized exploitation, but also against its illicit obtaining or its disclosure when it is kept secret. Depending on the strategy adopted by the holders, two methods are available to them, the patent regime and the trade secret regime. Each of these methods represents advantages, but also disadvantages.
On the other hand, the return on investments made in term of creation, development and acquisition of technologies can be achieved, on an international level through international technology transfer operations to countries which are in need of these technologies.
In order to create a win-win partnerships between the emitters and receivers of technology, technology transfers can be carried out within the framework of international industrial cooperation contracts. These operations are defined as contracts or contractual groupings, spread over several years which, going beyond the simple sale or purchase of goods and services, involve the creation of a community of economic interests convergent but different between independent parties, belonging to different countries and driven by a desire for cooperation in the industrial sector. The cooperation contracts parties benefit from a wide contractual freedom restricted by certain mandatory provisions. Contractual clauses organize the relationship between the emitter and receiver of technology in an international industrial cooperation contract. The role of these clauses is to protect the technology and its holder against any counterfeiting or infringement as well as to organize the transfer of the technology to its beneficiary.