



SIMONT
BRAUN

**Le paiement de redevances de licence en cas d'annulation ou de non-
contrefaçon du brevet
n'est pas restrictif de concurrence
si le licencié est libre de résilier l'accord de licence à tout moment.**

Par un arrêt du 7 juillet 2016 (aff. C-567/14, *Genentech*), la Cour de justice de l'Union européenne a confirmé la solution qu'elle avait déjà retenue dans un arrêt du 12 mai 1989 (Ottung, Aff. C-320/87) : l'interdiction des accords restrictifs de concurrence (article 101 § 1 TFUE) ne s'oppose pas à l'imposition contractuelle d'une redevance pour l'utilisation d'une technologie qui n'est pas ou plus couverte par un brevet, à condition que, à tout moment, le licencié puisse librement résilier le contrat.

La Cour de justice avait relevé qu'une telle obligation peut procéder d'un jugement d'ordre commercial sur la valeur attribuée aux possibilités d'exploitation conférées par l'accord de licence.

Dans l'affaire récemment jugée, la question se posait sous un angle légèrement différent mais la solution est la même, la Cour de justice soulignant avec insistance l'importance de la circonstance que le licencié est demeuré libre de résilier l'accord de licence à tout moment.

La licence en cause (1992) était une licence non exclusive mondiale d'une technologie couverte par un brevet européen et deux brevets américains. Le brevet européen a été révoqué quelques années plus tard par l'OEB (1999) tandis que les deux brevets américains, attaqués en nullité par le licencié, ont été maintenus.

Le licencié résilia l'accord de licence avant l'expiration des brevets américains.

En l'espèce, les deux brevets américains protégeant la technologie en cause ont été considérés comme les seuls pertinents pour le litige : ces brevets n'ont pas été annulés mais il a été jugé, après la résiliation de l'accord de licence par le licencié, que celui-ci ne les avait pas utilisés (contrefaits).

Le litige a trouvé sa source dans le défaut de paiement par le licencié de l'intégralité des redevances prévues par le contrat. L'arbitre saisi du litige a retenu la responsabilité du licencié pour le paiement des redevances. Sa sentence fit l'objet d'un recours du licencié en annulation auprès de la Cour d'appel de

Paris. Celle-ci s'est interrogée sur la compatibilité de la solution retenue par l'arbitre avec l'article 101 § 1 TFUE (interdiction des accords restrictifs de concurrence).

L'arbitre, statuant conformément au droit allemand qui régissait l'accord de licence, avait considéré que l'objectif commercial des parties était de permettre au licencié d'utiliser la technologie concernée sans s'exposer au risque d'une action en contrefaçon de la part du titulaire des droits sur cette technologie, au contraire de la thèse du licencié faisant valoir qu'en l'absence de toute contrefaçon, la redevance n'était pas due.

La question était donc de savoir si l'article 101 § 1 TFUE s'oppose à ce que, dans un tel accord de licence, il soit imposé au licencié de payer, pendant toute la période où la licence est en vigueur, une redevance pour l'utilisation d'une technologie alors qu'il y aurait annulation ou, comme en l'espèce, non-contrefaçon des brevets protégeant cette technologie.

La Cour de justice a considéré comme applicable *a fortiori* la solution de son arrêt du 12 mai 1989 : si, pendant qu'un accord de licence est en vigueur, le paiement de la redevance reste licitement due y compris après l'expiration du brevet, il en va de même avant l'expiration du brevet (ce qui était le cas en l'espèce, les brevets américains ayant été en vigueur jusqu'après la résiliation du contrat de licence par le licencié, et n'ayant pas été annulés).

A notre avis, deux éléments ont joué un rôle important dans l'appréciation de la Cour de justice : d'une part, le fait que, selon le droit allemand régissant l'accord de licence, l'absence de contrefaçon est sans incidence sur l'exigibilité de la redevance étant donné l'objectif commercial des parties de libérer le licencié d'un risque d'une action en contrefaçon, et, d'autre part, la circonstance, comme dans l'affaire précédente, que, à tout moment, le licencié était demeuré libre de résilier l'accord de licence.

Le paiement de redevances de licence d'un brevet alors que celui-ci est expiré ou a été annulé ou alors qu'il n'y a pas contrefaçon, fait largement débat en droit des pratiques restrictives de concurrence. Les circonstances particulières de chaque affaire doivent être prises en compte ainsi que le suggère clairement la motivation de cet arrêt.

Fernand de Visscher



Advocaten – Avocats – Lawyers

Avenue Louise 149 (box 20)
1050 Brussels – Belgium

www.simontbraun.eu

Tel: +32 (0)2 533 17 18
Fax: + 32 (0)2 543 70 90
E-mail: fdv@simontbraun.eu

Recommended by Chambers and Partners and the Legal 500