

## **Comité du développement et de la propriété intellectuelle (CDIP)**

**Seizième session**  
**Genève, 9 – 13 novembre 2015**

### **RÉSUMÉ DU GUIDE SUR LA CONCESSION DE LICENCES DE MARQUES**

*établi par M. Kenneth D. McKay, associé, Sim Lowman Ashton & McKay LLP,  
Toronto (Canada)<sup>1</sup>*

1. Le présent document contient un résumé du Guide sur la concession de licences de marques, établi dans le cadre du projet relatif à la structure d'appui à l'innovation et au transfert de technologie à l'intention des institutions nationales (CDIP/3/INF/2). Ce guide a été établi par M. Kenneth D. McKay, associé, Sim Lowman Ashton & McKay LLP, Toronto (Canada).

2. *Le CDIP est invité à prendre note des informations contenues dans le présent document.*

---

<sup>1</sup> Les opinions exprimées dans ce guide sont celles de l'auteur et ne sont pas nécessairement celles du Secrétariat ou des États membres de l'OMPI.

## RÉSUMÉ

Cette publication se veut une source d'informations facile à lire et contient une liste des points à vérifier en ce qui concerne la concession de licences de marques et les accords qui s'y rapportent, que l'on rencontre souvent dans le domaine des marques et des accords de franchise. Il ne constitue en aucun cas un ouvrage de référence faisant foi.

La publication, dans son premier chapitre (pages 1 à 9), propose un bref historique des origines de la concession de licences de marques et aborde le thème des accords de franchise, de la vente de produits dérivés, de l'association de marques, des contrôles et des normes de qualité et des raisons à l'origine de la concession de licences. Elle offre ensuite, dans son deuxième chapitre (pages 10 à 17), un examen de la diligence requise, de la part des donneurs aussi bien que des preneurs de licences, avant la concession de la licence. Elle souligne qu'il est important, pour chacune des parties, de connaître les compétences de l'autre partie afin que la licence soit la plus efficace possible pour les deux parties.

Au chapitre 3 (pages 18 à 23), il est expliqué que l'exercice de diligence requise effectué avant la concession de la licence est suivi d'un examen plus technique de la valeur des marques, du point de vue des donneurs et des preneurs de licences. Après ces trois chapitres d'introduction, la publication propose, au chapitre 4 (pages 24 à 63), un examen des principaux éléments des accords de licence de marques, notamment le principe d'équité dans les négociations. Certaines dispositions de fond sont ensuite présentées, qui portent sur les points ci-après : l'importance des dispositions relatives au contrôle de la qualité et l'application concrète de ces dispositions (pages 25 à 27), la section des définitions (pages 28 à 30), les clauses de concession de licences (pages 30 à 34), les clauses de résiliation, le mode extrajudiciaire de règlement des litiges et le maintien des obligations des parties après la résiliation (pages 35 à 38), les clauses relatives au contrôle de la qualité (pages 41 à 42), l'attribution et le maintien en vigueur des marques (page 43), les informations confidentielles, les atteintes et les arrangements relatifs aux droits (pages 44 et 45), les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation (pages 46 et 47), les clauses relatives aux différents types de garants, pour les licences avec des particuliers (page 47), les clauses d'assurance et d'indemnisation (pages 47 et 48), les clauses relatives aux paiements et aux redevances (pages 50 à 53) et les clauses juridiques générales ou les clauses types (pages 53 à 62).

Le guide aborde aussi des questions d'ordre général concernant les licences, notamment la législation antitrust, la concession de licences sur Internet, la faillite et la concession de licences sur des marques collectives et de certification (pages 63 à 65).

Enfin, on trouve dans le guide plusieurs annexes portant sur des points précis, notamment l'annexe I sur les différents types de droits de propriété intellectuelle, à savoir les brevets (page 65), les marques (page 67), les dessins et modèles industriels (page 67), les secrets d'affaires (page 68) et le droit d'auteur (pages 68 et 69); l'annexe II sur l'importance de l'utilisation d'un style simple dans la rédaction des licences; l'annexe III sur les autres contrats relatifs aux accords de franchise, notamment les contrats de location et les contrats de fabrication, entre autres (pages 78 à 86); l'annexe IV sur les accords de licence de marques pour des entités affiliées (pages 87 à 90); l'annexe V sur les accords de licence de marques pour des entités non affiliées (pages 91 à 116); et l'annexe VI sur la liste des points à vérifier dans le cadre de la diligence requise préalable (pages 117 à 119).

[Fin du document]