

# Protéger l'innovation lors d'un transfert de technologie

**Gérard Duquenoy\*** docteur ès sciences, chargé de mission à la Direction des Relations Industrielles de l'université P. et M. Curie

**Summary :** *How to protect innovation before technology transfer*

*Increasing competition at the level of international trade, as well as increasing world exchanges show that big and middle size companies must protect their innovations, their products and whatever exploitable results issued from their activities. The same statement can be applied to public research centers.*

*The documents there enclosed describe means and measures which can be used to assure the best protection to public and private research products :*

- patent : patentability criteria, details of patenting procedures in France and foreign countries, international agreements,*
- mark, copyright.*

*Different means of technology transfer are described : licence contract, collaboration contract with licence option, joint-venture.*

**Mots clés :** *Brevet d'invention, contrat de licence, protection industrielle, droit d'auteur.*

**Key-words :** *Letters patent, licence contract, industrial protection, copyright.*

Le lancement de nouveaux produits est une dynamique pour surmonter une concurrence exacerbée, mais elle permet aussi aux pays avancés de maintenir leur vocation de progrès technique. Cependant, le pillage intellectuel et le vol des idées sont des fléaux que la société se doit de combattre par des moyens légaux.

Dans de nombreux domaines, il est possible de protéger les travaux réalisés par brevets, dépôts de marques, protection intellectuelle..., ce qui permet d'apporter des garanties à l'action des novateurs. D'une manière générale, l'inventeur, sauf s'il est indépendant, ne peut exploiter sa découverte. Celle-ci appartient à la société ou à l'organisme qui l'emploie. Cependant, pour ce qui concerne les inventions de type intellectuel (les logiciels), l'entreprise ne peut jouir des droits de l'invention sans la volonté de l'inventeur.

Dans une première partie, nous traiterons de la protection industrielle en développant plus largement la notion de brevet d'invention, du fait :

- de son importance : 80 % de la documentation technique publiée.

- de son intérêt : protéger « l'investissement recherche » d'une entreprise ou d'un centre de recherche. **Le brevet est un monopole ou privilège qui donne le droit d'interdire de faire la même chose que vous dans un monde économique de libre concurrence.**

- de son aspect économique : permettre à l'entreprise de protéger ou de conquérir des marchés. L'entreprise a aussi la

possibilité de céder tout ou partie de ses droits par contrats. **Le brevet devient une arme stratégique à la condition de s'intégrer dans une politique industrielle cohérente et durable.**

Nous verrons, ensuite, les cas particuliers qui représentent le domaine de la non-brevetabilité. En seconde partie, nous évoquerons la notion de transfert de droits afférent aux brevets (licences d'exploitation...).

## Les objets du transfert

### Les brevets

L'économie est dominée par la concurrence. Un brevet confère un monopole à son titulaire. Pourquoi cette apparente contradiction ?

Une société investit dans des travaux de recherche-développement afin de réaliser un nouveau produit. Le produit est mis en vente, la concurrence comprend rapidement comment il a été fabriqué et peut le reproduire pour le vendre. Elle peut le faire à un prix inférieur puisque ses frais de mise au point sont plus faibles, et elle s'empare du marché.

Le brevet permet d'éviter ce scénario néfaste à la société novatrice ; celle-ci peut déposer un brevet afin de devenir propriétaire des résultats de ses travaux et rentabiliser ainsi son investissement initial.

Le brevet, la marque également, sont des biens immatériels. En comptabilité, brevets et marques font partie des immobilisations incorporelles alors que les bâtiments, les moyens de production sont des immobilisations corporelles.

\* Université P. et M. Curie, Paris VI, 4, place Jussieu, 75252 Paris Cedex 05. Tél. : 01.44.27.30.65. Fax : 01.44.27.74.67.

Au bout d'un certain temps (18 mois en France), le brevet est publié. Cette ouverture intellectuelle est source de progrès car elle va susciter d'autres recherches. Le brevet correspond donc à un contingentement industriel et commercial et à une ouverture intellectuelle. Il confère au titulaire le droit exclusif d'exploitation. Ce droit porte sur la fabrication, l'utilisation et la vente. Il permet d'interdire à un tiers d'exploiter sauf si ce dernier acquiert des droits au moyen d'un accord de licence.

### Évaluation préalable

Les résultats de recherche-développement doivent être évalués selon des critères techniques, juridiques et commerciaux avant qu'une décision de dépôt de brevet soit prise. Après la demande de dépôt, s'engage une procédure d'examen par l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) qui délivre un avis documentaire appelé « rapport de recherche » (figure 1).

– Critères techniques : détermination des spécifications du produit et comparaison avec les produits existants sur le marché.

– Critères juridiques : on cherchera les antériorités :

- soit par une recherche bibliographique personnelle en consultant une banque de données ou la documentation de l'organisme national chargé de la propriété industrielle, ou en s'adressant à l'Office Européen des Brevets (OEB),

- soit en confiant une étude à un conseil en brevets d'invention ou à une autre structure.

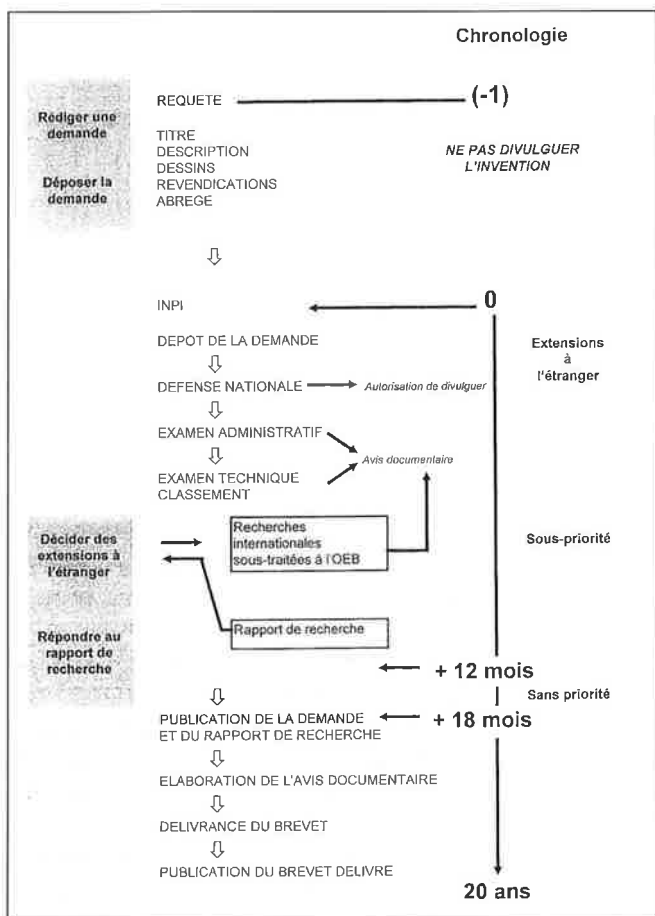


Figure 1 - Déroulement de la procédure en France.

– Critères commerciaux : évaluation du marché et du taux de pénétration du marché.

### Critères de brevetabilité

Tout ce qui va suivre dans ce chapitre sur les brevets correspond à la procédure française. Il serait trop long, dans ce bref exposé, de détailler chaque procédure nationale. Certains pays (Allemagne, Grande-Bretagne, Pays-Bas) ne délivrent un brevet qu'après un examen parfois sévère. D'autres délivrent facilement les brevets ou se contentent de donner un avis après une recherche d'antériorité. On peut toutefois espérer une harmonisation. A titre d'exemple, il n'était pas possible autrefois de déposer en Italie un brevet de médicament. Cette anomalie a disparu il y a quelques années et l'on peut maintenant déposer un tel brevet dans tous les pays.

– **L'invention doit être nouvelle** : la nouveauté est appréciée par comparaison aux divulgations. Citons par exemple : brevets publiés, publications scientifiques, communications orales dans un congrès ou au cours d'une conférence. A noter que le brevet bénéficie d'une présomption de validité ; il appartient donc au contestataire d'apporter la preuve d'une antériorité.

– **L'invention doit présenter une activité inventive** : ce critère délicat a donné lieu à une bataille juridique avant d'être retenu. Pour être inventive, l'invention ne doit pas être évidente pour un homme de métier. Elle ne doit pas découler directement de la technique. On introduit les notions de :

- difficulté vaincue,
- éclair de génie.

– **L'invention doit avoir une application industrielle** : l'invention doit appartenir au domaine des réalisations. Elle doit être susceptible d'une application dans l'industrie, c'est-à-dire pouvoir être fabriquée ou utilisée industriellement.

L'application de ces critères implique que ne sont pas brevetables :

- les découvertes, théories scientifiques, méthodes mathématiques,
- les créations esthétiques (dessins, modèles...),
- les propositions abstraites (règles de jeux, méthodes financières ou comptables...),
- les programmes d'ordinateur (sauf pour les process industriels),
- les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique, ou de diagnostic, appliquées au corps humain ou animal (alors qu'un produit permettant d'effectuer un diagnostic est protégeable),
- les procédés biologiques (alors que ceux de la microbiologie le sont),
- les obtentions végétales (certificat d'obtention végétale jusqu'à 25 ans),
- les races animales et procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux,
- les inventions contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs,
- les plans, principes, méthodes (de gestion par exemple) dans l'exercice d'activités intellectuelles ou dans le domaine des activités économiques.

### Types de brevets

– **Brevet de produit :**

Le concept est simple. On peut citer la nouvelle molécule de synthèse ayant des propriétés thérapeutiques ou un appareil de mesure fondé sur un principe nouveau. *Exemple :* détecteur courbe de rayons X.

– **Brevet de procédé :**

Il s'agit d'un nouveau moyen pour fabriquer un produit. En synthèse organique : un procédé diminuant le nombre des étapes successives et/ou améliorant le rendement d'une ou plusieurs étapes est un brevet de procédé.

– **Brevet d'application :**

D'un moyen, on obtient un résultat auquel on n'avait pas pensé. On distingue, et c'est parfois bien subtil, l'application nouvelle brevetable et l'emploi nouveau qui ne l'est pas. *Exemples :* Le DDT étant d'abord un colorant, la découverte de ses propriétés insecticides a permis de protéger cette nouvelle application par un brevet. En revanche, la cafetière ballon très en vogue il y a quelques années a été considérée comme l'emploi nouveau de la lessiveuse de nos grands-mères.

– **Invention de combinaison :**

Lorsqu'il y a combinaison de moyens connus envisagés, non pas en eux-mêmes mais dans leur rapport vis-à-vis des autres, il est possible de déposer un brevet. La protection est en général assez faible. *Exemple :* Combinaison de deux instruments scientifiques permettant l'analyse simultanée d'échantillons par analyse X et spectroscopie Raman.

On distingue, et là aussi c'est parfois délicat, entre la combinaison de moyens qui est brevetable et la juxtaposition de moyens qui ne l'est pas. *Exemple :* Le crayon gomme est une juxtaposition de moyens.

### Résultat de la procédure d'obtention d'un brevet

Un brevet comporte une description et des revendications. La portée du brevet, c'est-à-dire le domaine sur lequel porte le monopole, est définie uniquement par les revendications.

En France, l'Institut National de la Propriété Industrielle examine la demande de brevet et décide :

- soit de rejeter la demande ;
- soit de l'accepter partiellement ou dans son intégralité.

Dans ce cas, le brevet sera délivré et publié environ 18 mois après la date du dépôt de la demande.

Cette décision d'acceptation ou de refus s'appuie sur « l'avis documentaire » (ou « rapport de recherche ») qui informe de l'existence (ou non) de documents susceptibles de porter atteinte à l'invention (à noter que la loi du 26-11-1990 a substitué le rapport de recherche à l'avis documentaire).

### Comment et où déposer ?

Toute demande doit être adressée à l'Institut National de la Propriété Industrielle : INPI. On peut rédiger soi-même la demande, mais il est conseillé de s'adresser à un cabinet de brevets qui se chargera de la rédaction des textes et de la procédure. Le dépôt de la demande entraîne le paiement d'une taxe d'établissement de l'avis documentaire.

### Renseignements divers

- Certificat d'utilité : il n'existe qu'en France (non soumis à la procédure de l'avis documentaire tant qu'il n'y a pas de procédure de contrefaçon).
- Durée du brevet : 20 ans. Durée du certificat d'utilité : 6 ans.
- Coût moyen d'une demande de dépôt en France, après rédaction par un cabinet spécialisé : de 25 à 40 kF toutes taxes incluses, suivant difficultés et longueur du texte.
- Autorisation de divulguer par la défense nationale (dans un délai de 5 mois après la date du dépôt). La défense nationale a en effet droit de regard sur toutes les demandes déposées et peut réserver sa décision si le brevet est sensible (système de guidage par infrarouge).

### Protection à l'étranger

Un brevet couvre seulement un territoire limité. Un brevet français assure une protection en France et dans les territoires d'outre-mer. Pour se protéger plus largement, il faut déposer des demandes de brevet complémentaires.

On peut effectuer une demande dans chaque pays où l'on souhaite se protéger et se conformer à la législation de ces pays. Heureusement, des accords internationaux permettent quelques simplifications (*figure 2*) :

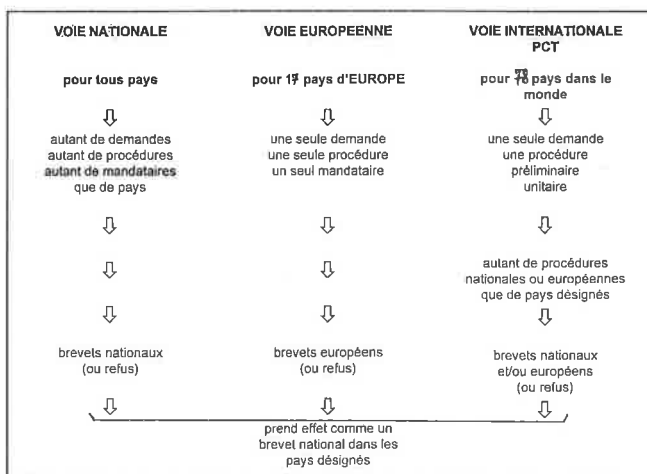


Figure 2 - Simplification de la procédure permise par des accords internationaux.

– **Convention d'union de Paris (1883) :**

Cette convention permet un délai de priorité d'un an à partir d'un premier dépôt : les divulgations intervenues pendant cette période d'un an ne sont pas opposables aux dépôts effectués dans les autres pays de l'Union. Si on dépose un brevet français le 1er janvier, on peut déposer des demandes de brevets dans les pays de l'Union jusqu'au 31 décembre de la même année. Ces brevets seront valables même s'il y a eu des divulgations au cours de l'année.

Les procédures de délivrance restent indépendantes d'un pays à l'autre. L'adhésion des états à cette convention est massive : 133 pays dont la Chine depuis 1985 ; par contre, 5 pays n'y adhèrent pas : Colombie, Hong-Kong, Inde, Pakistan et Taïwan.

**– Brevet européen :**

Actuellement, 17 États ont adhéré. Au terme d'une procédure unique, un titre unique est délivré mais, en cas de difficultés juridiques (contrefaçon ou autre), les juridictions de chaque pays interviennent de façon autonome.

Défaut : durée de 3 ans environ pour obtenir la délivrance.

Particularité : dans un délai de 9 mois après la délivrance, on peut faire opposition au brevet européen.

L'Office Européen des Brevets (OEB) a son siège à Munich et son département recherche à La Haye.

**– Brevet communautaire :**

Cette protection est actuellement à l'état de projet. Il s'agira d'un brevet unique pour les pays de la Communauté européenne. En cas de problème juridique, la juridiction sera également unique.

**– Traité de coopération en matière de brevet (Patent Cooperation Treaty) ou traité de Washington :**

78 états sont signataires du traité. Cet accord permet d'effectuer un seul dépôt. Un rapport de recherche est établi et transmis aux offices des différents pays où l'instruction de la demande se poursuit.

L'avantage de cette procédure réside surtout dans la possibilité de repousser dans le temps des frais importants (de traduction et de procédure dans chaque pays désigné lors de la demande) (figure 3).

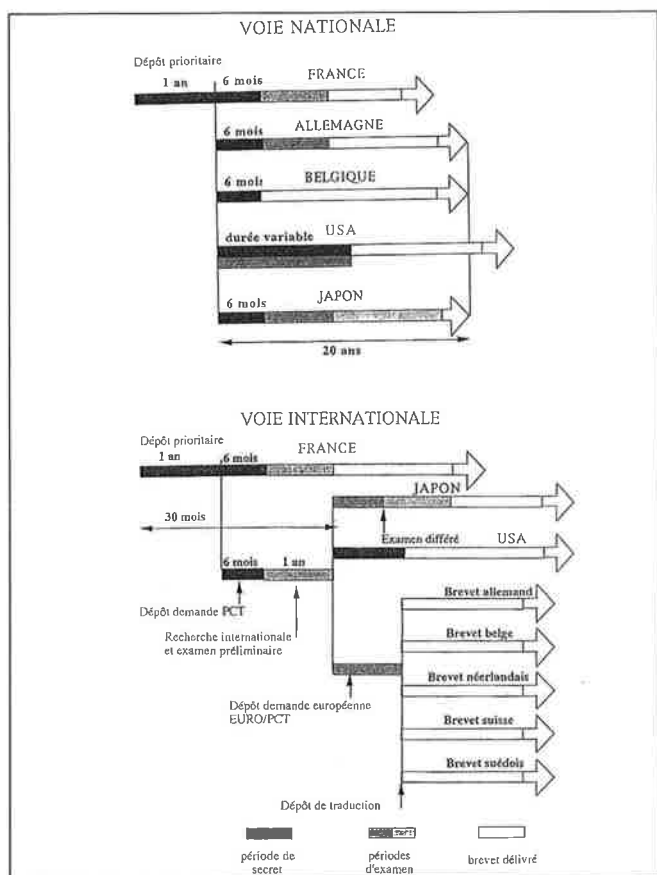


Figure 3 - Comparaison des délais de procédure selon la voie utilisée.

**Le savoir-faire**

Le savoir-faire (ou know-how) peut être technique, commercial ou d'une autre nature. C'est un ensemble de

connaissances utiles qui ne sont pas dans le domaine public. Une définition plus précise est délicate.

Le détenteur d'un savoir-faire n'est pas propriétaire de ce savoir-faire.

Exemples :

- Composition d'un produit inaccessible à l'analyse, qu'il s'agisse d'une boisson (Coca-cola) ou d'un caoutchouc (pneu Michelin).
- Procédé de fabrication comportant des tours de main ou des recettes empiriques. Dans ce cas, le savoir-faire peut être complémentaire d'un brevet ou exister seul. Parfois le dépôt d'un brevet est néfaste.

• La formation des utilisateurs, les consultations avec les techniciens, etc.

Le savoir-faire doit être conservé secret vis-à-vis des tiers. Un savoir-faire peut être transmis en une fois et « s'user » très vite en quelques années. A l'opposé, une société peut continuer à effectuer des travaux et renouveler le savoir-faire dont la durée de vie peut alors dépasser celle des brevets.

**Les marques**

Une marque est un signe distinctif attribué à un produit ou à un service. Une marque se dépose en précisant la classe pour laquelle on souhaite acquérir des droits. Il existe une quarantaine de classes. La durée de l'effet du dépôt est de 5 ans mais des dépôts successifs permettent de prolonger indéfiniment la propriété de la marque.

Exemples de marques :

- Aspirine,
- Vallium (Hoffman Laroche a maintenu la marque après la déchéance des brevets).

**Le copyright ou droit d'auteur**

Nous ne nous intéressons qu'à la protection des logiciels. Au cours de ces dernières années, les logiciels ont pris une importance économique croissante et la protection de ce produit immatériel s'est révélée nécessaire.

On peut protéger, par un brevet, un procédé dont une ou plusieurs étapes font appel à un ordinateur mettant en jeu un programme. A part ce cas, assez limitatif, la protection s'effectue essentiellement par le droit d'auteur (ou copyright).

La protection porte sur l'expression reproductible d'une idée et non pas sur l'idée elle-même. Si l'algorithme n'est pas protégeable, des applications qui en découlent peuvent faire l'objet d'un dépôt de brevet (exemple : serrure vocale). Le programme peut être protégé ainsi que sa manifestation sur un écran (cas des jeux vidéo). En résumé, la forme est protégeable mais pas le fond.

La condition exigée pour bénéficier de la protection par le droit d'auteur est que l'œuvre soit originale. Cette appréciation déjà subjective dans le domaine artistique l'est aussi en informatique. En principe, aucune formalité n'est nécessaire, mais pour éviter toute contestation, il est prudent de prendre date et de déposer le logiciel auprès d'un organisme agréé. En France, il existe notamment la possibilité de déposer un programme à l'Agence pour la Protection des Programmes (APP).

Les règles énoncées ci-dessus sont valables avec quelques variantes en France, aux États-Unis, en Allemagne et au Japon.

Depuis début 1994, on assiste à un durcissement de la législation sur le « piratage » des logiciels. Des commissions d'enquête ont été mises en place et ont commencé leur contrôle vers les centres de recherches privés et publics (CNRS, universités, centres industriels...).

## Les moyens du transfert

Pour mettre au point un produit ou un procédé de fabrication nouveau (pour simplifier, nous ne parlerons par la suite que de la réalisation d'un produit nouveau), une entreprise peut utiliser ses propres ressources et aboutir de façon autonome. Une entreprise peut aussi s'adresser à des laboratoires de recherches publics ou privés pour élargir sa gamme de produits. Dans ce cas, il existe plusieurs possibilités :

### – Achat de technologie :

Après d'une entreprise ou d'un centre de recherches : dans ce dernier cas, un programme de recherches et développement est établi. Les travaux sont totalement financés par l'entreprise et l'entreprise est propriétaire des résultats. L'opération est bien délimitée dans le temps. Il s'agit d'un recours à un service avec des modalités de collaboration et d'exploitation définies par contrat.

### – Collaboration entre l'entreprise et le centre de recherches :

Pour réaliser le produit nouveau, l'addition des compétences de l'entreprise et du laboratoire de recherches est nécessaire. Un programme de recherches est établi. Le laboratoire de recherches possède, en général, un acquis antérieur et les travaux complémentaires sont souvent pris en charge par l'entreprise. Les partenaires se mettent d'accord au préalable sur le futur (dépôt de brevet, contrat d'exploitation...) ou en définissent les grandes lignes dans le cadre d'un contrat de collaboration ou d'option sur licence.

### – Licence :

Le laboratoire de recherches a mené ses travaux de façon autonome et dépose des brevets. Il cède une licence à une entreprise.

En résumé, le produit nouveau est issu de l'un des cas de la figure 4.

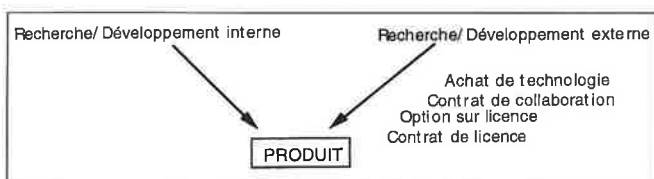


Figure 4.

L'entreprise développe un produit nouveau, achète une technologie ou acquiert des droits d'exploitation. Elle peut fabriquer (en utilisant éventuellement la sous-traitance) et vendre par elle-même ou avoir recours à l'extérieur. Dans ce cas il existe plusieurs possibilités. On peut chercher :

- un vendeur,
- un représentant,

- un distributeur,
- un franchisé,
- une société capable de conditionner ou d'assembler le produit,
- un licencié,
- un partenaire pour une joint-venture,
- à créer une filiale.

Lors d'un accord de franchise, le transfert porte sur un savoir-faire commercial ou de gestion. Le transfert de technologie est très partiel lors d'un accord avec un « conditionneur » ou un « assembleur ». Au contraire, ce transfert est très important lors d'une cession de licence ou lors de la création d'une joint-venture.

La création d'une filiale ne correspond pas à un transfert négocié car la maison mère contrôle la filiale.

Nous retenons 4 moyens de transfert de technologie :

- achat de technologie,
- accord de collaboration,
- contrat de licence,
- joint-venture.

## Achat de technologie

Lorsqu'une société sollicite un laboratoire de recherches, elle doit s'assurer de la compétence des hommes et de l'existence des moyens ; elle doit avoir la compétence nécessaire pour évaluer le volume des travaux, les développer avec les chercheurs et assimiler les conclusions. Ceci est d'autant plus fondamental que le laboratoire de recherches a une obligation de moyens mais pas de résultats.

## Accord de collaboration

Un bon accord de collaboration doit commencer par un inventaire précis des acquis antérieurs des partenaires (brevet, dépôt, savoir-faire...), définir les tâches de chacun, établir dans la mesure du possible des étapes. A la fin de chaque étape, il faut comparer les résultats obtenus aux objectifs et ne continuer que si les objectifs ont été atteints. Il est donc très utile de créer un comité technique paritaire chargé d'établir les constats intermédiaires, réorienter les travaux si nécessaire.

Le contrat de collaboration doit prévoir comment et par qui seront déposés les brevets, résultat du travail réalisé par les partenaires. Le partenaire industriel doit s'assurer qu'il aura la possibilité d'exploiter sans entrave le fruit de la collaboration.

Il faut définir les caractéristiques de l'exploitation des résultats :

- le caractère exclusif ou non exclusif de la future licence,
- les domaines d'application,
- le domaine géographique d'exploitation.

Lorsque cela est possible, les conditions financières de la future exploitation seront également définies. Il est conseillé, lorsqu'il y a des difficultés à fixer ces conditions de façon précise, de prévoir au moins des fourchettes. On pourra par exemple écrire que le taux de redevances sera compris entre 4 % et 6 % sur une assiette au moins définie dans ses grandes lignes.

## Le contrat de licence

Le contrat de licence apparaît comme un acte par lequel le titulaire d'un brevet, d'une technique, concède à un tiers tout ou partie de son droit d'exploitation. Tout acquéreur de licence veillera tout particulièrement à la rédaction de certains articles du contrat, suivant le but poursuivi et les conditions financières qui lui sont proposées.

Qu'il s'agisse d'une licence de brevet ou de savoir-faire, les articles suivants devront être définis avec toute la précision voulue :

- l'objet du contrat,
- la nature et l'étendue de la licence,
- les conditions financières,
- les perfectionnements,
- l'assistance technique,
- les clauses générales.

### L'objet du contrat

Il comporte la description de « l'objet » vendu par le bailleur de licence ou concédant. L'acquéreur, ou concessionnaire, veillera à ce que cette description soit la plus élaborée possible. Ainsi, si les titres de propriété industrielle ont été déposés, figureront :

- les numéros,
- les dates de dépôts,
- les titres,

des brevets licenciés français et (ou) étrangers.

Si un brevet est en cours de dépôt ou récemment déposé, le concessionnaire s'informerera du contenu du rapport de recherche. La mise en œuvre du(des) brevet(s) peut faire appel à un savoir-faire spécifique du(des) inventeur(s) qu'il faudra définir et éventuellement acquérir. Si l'invention a plusieurs applications possibles, le(s) domaine(s) d'application concédé(s) sera (seront) à préciser. D'un point de vue stratégique ou financier, il peut être de l'intérêt des partenaires de limiter la licence à un domaine technique unique, parfaitement délimité.

### La nature et l'étendue de la licence

Ce paragraphe traduit fréquemment des accords verbaux préalables qu'il suffit de matérialiser, à savoir :

- exclusivité totale,
- exclusivité limitée à une application particulière,
- non-exclusivité.

Ces critères peuvent s'appliquer aussi bien à la fabrication de « l'objet » du contrat qu'à la vente. Si certaines restrictions (territoriales ou autres) à la fabrication et à la vente sont souhaitées par le concédant, il appartient aux partenaires de vérifier qu'elles ne sont pas en contradiction avec les législations existantes.

*Remarque* : lorsque le concédant est un laboratoire de recherche public, il est important de prévoir que, en cas d'exclusivité, l'industriel ne puisse pas « bloquer » les travaux ultérieurs du laboratoire sur le même thème ou un thème voisin.

## Les conditions financières

Elles dépendent de l'importance de « l'objet » du contrat et des conditions extérieures associées à « l'objet » : propriété industrielle, innovation, savoir-faire, marché... Une bonne évaluation dépendra de la maîtrise de ces paramètres.

Ainsi, en contrepartie de la concession des droits d'exploitation, le licencié s'engage à verser des redevances dont le montant est souvent fixé en pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes. En aucun cas on ne définira une assiette de redevances sur les profits réalisables par le licencié.

Si le concessionnaire a la possibilité d'accorder des sous-licences, le concédant pourra réclamer une partie des revenus de ces sous-licences. Attention à se protéger au cas où le concessionnaire céderait tous ses droits dans le cadre d'une sous-licence.

**Important pour chaque partie** : définir avec précision l'assiette de la redevance, c'est-à-dire les appareils, parties d'appareil, procédés, produits... qui serviront de base de calcul de la redevance.

Pour une licence de brevet en exclusivité, le licencié exclusif est, en général, tenu de verser une somme forfaitaire (cash) qui se justifie du fait de cette exclusivité et de la protection des marchés dans le(s) pays ou le(s) brevet(s) est(sont) accordé(s). Le cash est souvent exigé à la signature du contrat (il peut être aussi échelonné), il est acquis quelle que soit l'issue commerciale du contrat.

Toujours dans le cas d'une exclusivité, le concédant pourra exiger des minimums garantis afin de s'assurer un certain revenu sur un chiffre d'affaires fixé *a priori* (qu'il soit ou non atteint par le concessionnaire ou si l'industriel n'exploite pas).

Dans le cas d'une licence non exclusive de brevet(s), de savoir-faire, des conditions analogues peuvent être obtenues par le concédant si « l'objet » du contrat le justifie et il n'est pas anormal que la non-exclusivité élimine le versement forfaitaire, lequel peut être maintenu comme avance sur redevances.

Dans le cas de contrats avec l'étranger, le concédant veillera à bien préciser que les sommes dues sont exemptées de toutes taxes payables à la source et qu'elles sont acquises à titre définitif.

### Les perfectionnements

Il est recommandé de fixer *a priori* le sort des perfectionnements qui pourraient être apportés à l'invention par l'une ou l'autre des parties pendant la durée du contrat.

Le plus souvent, les parties définissent de se communiquer l'information et s'autorisent à exploiter les perfectionnements brevetables ou non mis au point par l'une ou l'autre des parties, et ce, sans modification des conditions financières.

Si le perfectionnement est brevetable, en général le brevet est pris par la partie « inventeurs », à défaut par la partie adverse sans que le brevet soit opposable à l'une ou l'autre des parties.

### L'assistance technique

Tout contrat de licence comporte des clauses « d'assistance technique » lorsqu'il s'agit d'appareils, de procédés qui demandent des mises au point minutieuses ou l'élaboration d'un prototype.

L'assistance technique doit permettre au licencié d'acquiescer les tours de main et particularités nécessaires au développement de l'invention. Pour éviter toute ambiguïté, il convient de déterminer avec le concédant :

- la nature et le type des informations qui seront fournies : plans, dessins, croquis, éventuellement prototypes,
- la nature et l'ampleur des services qui seraient indispensables au licencié,
- la manière dont les frais issus de cette assistance seront pris en charge,
- la durée de cette assistance.

### Clauses générales

Tout contrat de licence est complété par un certain nombre de clauses plus générales :

#### - Incessibilité et intransmissibilité de la licence :

Cette clause se justifie par le fait qu'elle évite au concédant de voir un concurrent direct se substituer à son licencié.

#### - La prise d'effet, la durée, la résiliation du contrat :

En général, la prise d'effet suit la signature du contrat par les parties. La durée peut aller jusqu'à la déchéance du brevet ; il paraît plus objectif de prévoir 3 à 5 années assorties d'une clause de tacite reconduction annuelle au-delà. Les clauses de résiliation anticipée du contrat doivent expressément figurer dans le contrat. Elle porteront sur :

- la non-exécution ou le non-respect, par l'une ou l'autre partie, d'une (ou plusieurs) obligation(s) du contrat,
- la déchéance du brevet, dans le cas où la licence n'implique pas un transfert de savoir-faire,
- la mise en règlement judiciaire ou la liquidation des biens de la société concessionnaire.

#### - L'action en contrefaçon :

Elle est exercée par le propriétaire du brevet. Mais le licencié exclusif peut se substituer si le propriétaire du brevet n'exerce pas son droit (sauf stipulations contraires figurant au contrat). Elle peut aussi être exercée conjointement au prorata des frais supportés par les parties.

#### - La comptabilité :

Mode et périodicité des paiements.

#### - Les stocks :

Régler leur devenir à l'expiration anticipée ou non du contrat.

#### - Litiges, contestations :

Prévoir la manière de les régler :

- à l'amiable,
- à défaut, en saisissant les tribunaux compétents (tribunaux de grande instance habilités).

#### - La mention d'origine de l'invention :

Parfois le nom et l'origine des inventeurs figurent sur des documents publicitaires, les appareils, les produits...

- **L'enregistrement sur les registres nationaux des brevets concernés par la licence.**

- **D'éventuelles clauses particulières.**

- **et ... la signature des parties !**

### Joint-venture

Nous appellerons joint-venture une société dont le capital est partagé entre plusieurs partenaires dont l'un est propriétaire de la technologie et les autres apportent moyens financiers, outils de production, clientèle...

Cette définition est peut-être limitative mais, à notre avis, il faut éliminer une structure dans laquelle plusieurs partenaires investissent en commun et n'apportent que des moyens financiers.

Nous ne parlerons pas du cas où le propriétaire de la technologie détient la majorité des parts. Selon la définition, il s'agit bien d'une joint-venture mais la structure est plutôt une filiale. Plusieurs cas peuvent se présenter :

- Le propriétaire de la technologie cède une licence à la société de joint-venture et acquiert des parts. Le détenteur de la technologie touchera à la fois des royalties et des dividendes.

- Le propriétaire de la technologie reçoit des actions en échange de son apport et ne perçoit que des dividendes.

Des mesures peuvent être prises lors de la constitution de la société de joint-venture afin de protéger le partenaire minoritaire détenteur de la technologie :

- au plan technique en imposant des spécifications au produit ;
- au plan stratégique en définissant les décisions qui devront être prises à une majorité supérieure à 50 % de telle sorte que le détenteur de technologie ait une minorité de blocage ;
- au plan de l'encadrement en définissant des postes dont les titulaires seront désignés par le détenteur de technologie.

### Conclusion

Nous avons abordé rapidement la forme des accords régissant un transfert négocié de technologie. Afin d'examiner à fond tous les aspects du transfert, il faut pouvoir s'exprimer, d'où la nécessité d'un accord de secret préalable. Il faut aussi envisager l'esprit des négociations et essayer de donner quelques indications quantitatives en ce qui concerne les conditions financières d'une licence sachant qu'un bon contrat est un contrat équilibré qui profite aux deux parties.

La détermination du cash doit se faire à partir du coût de la recherche-développement et tenir compte du marché envisagé. Le coût de la recherche-développement constitue un plafond pour le cash ; si le marché n'est pas suffisant, le vendeur de licence devra demander un cash inférieur à ce coût.

Les taux de redevances pratiqués s'étalent à partir de valeurs très faibles (1 % par exemple pour un nouveau procédé apportant une légère diminution du coût de fabrication et de plus mal protégé) à des valeurs élevées (50 % à 70 % par exemple pour un logiciel achevé). Les taux doivent être réalistes. Une approche consiste à demander pour le vendeur de technologie 25 % environ du profit réalisé par le licencié.