



L'AFFAIRE ÉQUILBRÉE

LA NÉGOCIATION DES CONTRATS DE LICENCE DE TECHNOLOGIE

Un guide d'initiation



OMPI

ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE



International Trade Centre
UNCTAD/WTO

AVERTISSEMENT

Le présent guide ne saurait remplacer l'avis d'un juriste ou d'un conseil en licences. Il est recommandé de consulter un professionnel avant de s'engager dans toute négociation en vue de la concession d'une licence de technologie. L'environnement dans lequel s'exerce le commerce international évolue rapidement, notamment en ce qui concerne la législation et les pratiques en matière de protection des droits de propriété intellectuelle. Il est donc prudent de s'informer à cet égard, auprès des institutions compétentes aux niveaux national, régional et international.

Les points de vue exprimés dans ce guide sont ceux des personnes qui ont participé à son élaboration. Ils ne représentent pas nécessairement l'opinion de l'OMPI ou du CCI.

La présence dans ce guide du nom de certaines entreprises ou organisations ou de l'adresse de leur site Web ne signifie pas que ces dernières aient l'aval de l'OMPI ou du CCI.

UTILISATION DES ÉLÉMENTS DE CE GUIDE

L'OMPI et le CCI encouragent l'usage le plus large des éléments contenus dans le présent guide, sous réserve des conditions suivantes:

- Des extraits du présent guide peuvent être copiés, reproduits, affichés ou traduits aux fins de publication sans autorisation préalable. Ils devront toutefois s'accompagner d'une mention rédigée sur le modèle suivant: "Copie/reproduction/traduction d'un extrait de la publication conjointe de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et du Centre du commerce international (CCI) intitulée *L'affaire équilibrée – Un guide d'initiation à la négociation des contrats de licence de technologie*". Un exemplaire de ladite publication devra en outre être communiqué à l'OMPI ainsi qu'au CCI.
- L'autorisation préalable de l'OMPI et du CCI est requise pour toute copie ou traduction du présent guide à des fins commerciales, ainsi que pour en adapter le contenu aux besoins particuliers d'un pays.
- Le présent guide ne peut être reproduit ou traduit qu'à l'identique, c'est-à-dire sans aucune modification de son contenu, de sa présentation graphique, de son format, de sa police de caractères ou de sa couleur.
- Le présent guide ne peut être adapté aux besoins particuliers d'un pays que par l'ajout d'un chapitre distinct, rassemblant toutes les informations pertinentes.

© OMPI/CCI (2007)

Tous droits réservés: excepté comme indiqué ci-dessus, aucune partie de la présente publication ne peut être reproduite, enregistrée dans une base de données ou transmise sous quelque forme que ce soit ou par tout moyen électronique, électrostatique, magnétique, mécanique, ou autre, ou sous forme de photocopie, sans autorisation écrite préalable de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et du Centre du commerce international.



L'AFFAIRE ÉQUILBRÉE

LA NÉGOCIATION DES CONTRATS DE LICENCE DE TECHNOLOGIE

Un guide d'initiation



OMPI
ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE



TABLE DES MATIÈRES

PRÉFACE	5
REMERCIEMENTS	7
QUELQUES MOTS SUR CETTE PUBLICATION	10
1. INTRODUCTION: UNE LICENCE, POUR QUOI FAIRE?	13
COMMENT UNE ENTREPRISE PEUT-ELLE DEVENIR COMPÉTITIVE ET LE RESTER?	14
LA STRATÉGIE DE LA LICENCE EST-ELLE LA BONNE?	17
CESSION OU LICENCE? LES AVANTAGES DE LA LICENCE	17
LES INCONVÉNIENTS DE LA LICENCE	19
2. COMMENT SE PRÉPARER	20
LE DEVOIR D'ATTENTION	21
L'INFORMATION BREVET	21
<i>Qu'est-ce que l'information brevet?</i>	23
<i>Comment utilise-t-on l'information brevet?</i>	23
<i>Que contiennent les documents de brevet?</i>	25
<i>Comment accéder à l'information brevet</i>	27
LA CONFIDENTIALITÉ	29
PROTOCOLE D'ACCORD OU LETTRE D'INTENTION	30
CONTRAT DE DISTRIBUTION	31
3. COMBIEN VAUT CETTE TECHNOLOGIE?	31
MÉTHODES D'ÉVALUATION	31
<i>La méthode du coût</i>	32
<i>la méthode du revenu</i>	33
<i>la méthode de la valeur de marché</i>	34
<i>autres critères</i>	35
<i>observations finales</i>	36
	39
	41



4. LE CONTRAT DE LICENCE DANS SES GRANDES LIGNES	42
OBJET DU CONTRAT	44
ÉTENDUE DES DROITS	46
<i>Licence exclusive, unique ou non exclusive</i>	48
<i>Preneur de licence privilégié</i>	49
<i>Territorialité</i>	50
<i>Sous-licences</i>	51
<i>Perfectionnements</i>	52
<i>Assistance technique</i>	54
<i>Durée du contrat</i>	54
CONSIDÉRATIONS COMMERCIALES ET FINANCIÈRES	54
<i>Versements forfaitaires</i>	55
<i>redevances</i>	56
<i>variabilité des redevances</i>	58
<i>inflation</i>	63
<i>administration financière</i>	64
<i>atteinte aux droits de propriété intellectuelle</i>	65
<i>responsabilité du fait du produit</i>	67
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES	68
<i>Déclarations et garanties</i>	68
<i>Obligations du donneur et du preneur de licence</i>	71
<i>Renonciation au droit de faire objection</i>	72
<i>Force majeure</i>	72
<i>Pratiques anti-concurrentielles</i>	73
<i>Dispositions réglementaires</i>	73
<i>Litiges</i>	74
<i>Exécution du contrat</i>	77
<i>Expiration et rupture du contrat</i>	79
OBSERVATIONS FINALES	81

5. PRINCIPES ET CONSEILS POUR BIEN NÉGOCIER	82
LES PHASES DU PROCESSUS DE NÉGOCIATION	82
<i>Préparation</i>	82
<i>Discussion</i>	84
<i>Propositions et marchandage</i>	84
LES GRANDS PRINCIPES DE LA NÉGOCIATION	85
ANNEXES	
I LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE	88
<i>Brevets</i>	88
<i>marques</i>	90
<i>dessins ou modèles industriels</i>	90
<i>secrets d'affaires</i>	91
<i>droit d'auteur et droits connexes</i>	92
II A. L'ESQUISSE CONTRACTUELLE	95
B. LA STRUCTURE DU CONTRAT DE LICENCE	98
III QUEL TYPE DE NÉGOCIATEUR ÊTES-VOUS?	99
IV POUR SE DONNER TOUTES LES CHANCES DE RÉUSSITE	106
V EXEMPLES DE CONTRATS	108
<i>Accords de confidentialité</i>	111
<i>Lettres d'intention ou protocoles d'accord</i>	111
<i>Accords de statu quo et conventions connexes</i>	116
<i>Accords de recherche</i>	123
VI ÉTUDES DE CAS	125
A. <i>Une méthode d'enrobage des composants microscopiques</i>	140
B. <i>Un vaccin contre la tuberculose</i>	158
C. <i>Un procédé pour la réduction des émissions de cuivre</i>	173
VII EXEMPLE DE PROGRAMME D'ATELIER	176

POUR EN SAVOIR PLUS






PRÉFACE

L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et le Centre du commerce international (CCI) ont mis en commun leurs compétences, leur expérience et leurs ressources afin d'élaborer le présent guide d'initiation à la négociation de contrats de licence de technologie. Cet ouvrage témoigne de l'importance que revêtent les transferts de technologie et la création de partenariats aux yeux de ces deux organisations pour la compétitivité des entreprises, tant publiques que privées, dans le monde hautement concurrentiel et de plus en plus international dans lequel elles évoluent. L'accroissement de la capacité technologique de tous les secteurs économiques, notamment dans les pays en développement, les pays les moins avancés (PMA) et les pays en transition, est essentiel pour l'amélioration de la qualité de vie des peuples du monde entier. L'OMPI a puisé dans sa longue expérience en matière de propriété intellectuelle et le CCI, dans son expertise du conseil aux gouvernements et au secteur commercial pour transmettre par ce guide le message du caractère essentiel de l'exercice d'une attention suffisante dans la négociation et la préparation des contrats de licence de transfert de technologie.

Dans ce contexte, l'OMPI et le CCI ont organisé, entre mai 2000 et octobre 2001, dans les villes de Cape Town, en Afrique du Sud, Doha, au Qatar et Delhi et Mumbai, en Inde, une série d'ateliers auxquels ont participé des membres des secteurs des affaires, de l'industrie, des sciences, de la recherche et du gouvernement des pays africains anglophones, de la région arabe et de l'Inde. Le présent ouvrage a été élaboré sur la base du matériel utilisé et éprouvé au cours de ces ateliers, et permet donc de mettre les résultats de cette expérience à la portée d'un plus large public.

Ce guide traite de la recherche et de l'acquisition ou du transfert par contrat de licence de technologies protégées par des droits de propriété intellectuelle en cours de validité. Il ne concerne donc pas les technologies qui, du fait de l'expiration du délai de protection ou de la perte, pour une autre raison quelconque, du droit exclusif qui les protégeait, sont tombées dans le domaine public et peuvent, de ce fait, être exploitées librement.

Les conseils qu'il contient portent plus sur la négociation des contrats de licence que sur les aspects juridiques et réglementaires qui les entourent.



Toute négociation présente des difficultés concrètes particulières, qui varient selon le contexte. Elle vise la conclusion d'un accord susceptible de satisfaire la plupart des besoins et attentes des deux parties en présence – ce que l'on appelle parfois un résultat "gagnant-gagnant". Le présent guide expose, de manière claire, concise et efficace, un certain nombre de règles de base relatives à des aspects courants, juridiques et autres, de ce processus, et offre des conseils pratiques sur la manière de l'aborder.

Nous espérons que cet ouvrage figurera en bonne place dans la "boîte à outils" que vous utiliserez pour rechercher des technologies répondant à vos besoins ou pour déterminer le meilleur moyen de bénéficier, tant d'un point de vue commercial que financier, de l'application pratique des brevets et savoir-faire que vous détenez. Nous aimons à penser que les connaissances pratiques acquises ici en matière de négociation de licences contribueront à une plus grande efficacité de vos transferts de technologie, à la naissance de nombreuses microentreprises et PME et, par voie de conséquence, à la création de richesse et au développement économique de votre pays.

La traduction en français de ce guide a été effectuée dans le cadre d'un projet financé par le Gouvernement Français, notamment par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), à travers le fonds fiduciaire pour la promotion et le développement de la propriété intellectuelle dans les pays en développement.



Kamil Idris
Directeur Général
Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle



J. Denis Bélisle
Directeur exécutif
Centre du commerce international



REMERCIEMENTS

John Stonier, du cabinet Davies Collison Cave de Melbourne, en Australie, consultant de l'OMPI, est l'auteur d'une grande partie du texte du présent guide. Il a également fourni des études de cas et des conseils techniques d'ordre général et a été le principal animateur des ateliers.

Johan Erauw, professeur de droit international à l'Université de Gand en Belgique et consultant du CCI, a fourni des exemples de clauses et de contrats ainsi que des études de cas. Il a également animé certains ateliers.


Tamara Nanayakkara, conseillère de la Division des petites et moyennes entreprises de l'OMPI, est l'une des conceptrices du projet. Elle en a aussi assuré la coordination, notamment en ce qui concerne les ateliers et la participation des consultants. Elle a contribué à la rédaction, à l'harmonisation du style et à la mise en forme définitive du guide.

Jean-François Bourque, conseiller principal pour les aspects juridiques du commerce extérieur au CCI, a contribué au lancement du projet, participé à la rédaction et coordonné les apports du CCI au guide et aux ateliers.

Guriqbal Singh Jaiya, directeur de la Division des petites et moyennes entreprises de l'OMPI, a conçu le projet et en a assuré le lancement ainsi que l'orientation stratégique. Il a également suggéré des ajouts au guide et en a relu le texte afin d'en améliorer la clarté et la cohérence et de faire en sorte que ses principaux messages soient bien compris.

R. Badrinath, directeur de la Division des services d'appui au commerce du CCI, a participé au lancement et à l'orientation stratégique du projet, auquel il a également apporté un soutien précieux.

Kifle Shenkoru, directeur par intérim de la Division des pays les moins avancés de l'OMPI, s'est chargé d'incorporer dans le guide les orientations spécifiques aux besoins des PMA. Il a suivi et soutenu l'élaboration du guide du début à la fin.



Sabine Meitzel, chef de la Section des services consultatifs spécialisés au CCI, a prodigué ses conseils pour la préparation du guide.

Beatrice F. Bryan, administratrice principale des licences, secteur santé, Université de Californie à Irvine, Californie, États-Unis d'Amérique, a révisé le texte, clarifié certains points d'importance et formulé des observations écrites détaillées, notamment sur le chapitre 4: "Le contrat de licence dans ses grandes lignes".

Thomas Gering, directeur des licences, Centre commun de recherche (CCR) de la Commission européenne à Bruxelles, a révisé le texte, clarifié certains points d'importance et formulé des observations écrites détaillées, notamment sur le chapitre 4: "Le contrat de licence dans ses grandes lignes".

Nous remercions les personnes suivantes (par ordre alphabétique) pour leur contribution sous forme d'observations écrites:

Philippe Baechtold, Esteban Burrone, Cynthia Cannady, Yolande Coeckelbergs, Jose Luis Herce Vigil, Christopher Kalanje, Elizabeth March, Victor Nabhan, Cherine Ali Rahmy, Sreenivasa Rao Pemmaraju, Lesley Sherwood, Lien Verbauwhede, Christian Wichard, Feu Jae Kap Yoon.

Révision

Geoffrey Loades, consultant auprès du CCI, a révisé la version anglaise du guide.




QUELQUES MOTS SUR CETTE PUBLICATION

Le présent guide a pour but de fournir à son lecteur les connaissances de base nécessaires à la conclusion d'un contrat de licence de technologie. Il prend en considération toute l'importance que revêtent les négociations dans la réalisation d'un tel accord qui, par définition, doit satisfaire les deux parties, et donc tenir compte de leurs intérêts respectifs. La signature d'un contrat de licence signifie que les parties en présence s'engagent dans une relation durable. Mais cette dernière ne sera pas harmonieuse si le contrat avantage l'une au détriment de l'autre. Pour que l'association dure longtemps, il faut que les termes du contrat conviennent aux deux parties, et c'est pour cette raison que l'importance des négociations ne doit pas être sous-estimée.

Ce guide s'adresse à des personnes ayant peu de connaissances et d'expertise en matière de propriété intellectuelle et de licences. Ses différents éléments ont été élaborés essentiellement pour être utilisés dans le cadre de cours de formation, et se prêteront donc particulièrement bien à un tel usage. Cela étant, cet ouvrage se veut aussi un guide d'initiation générale à la négociation des licences de technologie. Il pourra donc être utile à toute personne ou entreprise intéressée aux questions de technologie, aux juristes appelés à travailler sur des contrats de licence de technologie, aux inventeurs désireux de commercialiser leur invention, aux étudiants qui suivent un cours sur les licences de technologie ou aux fonctionnaires chargés de promouvoir le principe des licences de technologie, de sa mise en œuvre et de sa gestion dans leur contexte national.

Les contrats de licence sont particulièrement complexes. Ils comportent de nombreux aspects qui ne peuvent pas tous être traités, du moins de façon adéquate, dans un ouvrage de simple initiation tel que celui-ci. De même, les questions de faillite et d'insolvabilité, de normalisation, de responsabilité des fabricants, d'assurance, d'exploitation illicite de brevets et de concurrence, d'éthique, de concession de licences par les pouvoirs publics et par les universités, de fiscalité, d'activités postérieures à la concession et d'évaluation de la propriété intellectuelle, pour n'en citer que quelques-unes, mériteraient également d'être abordées, sinon examinées en détail. Elles dépassent toutefois le cadre du présent guide, qui a seulement pour objet de présenter quelques-unes des questions essentielles qui se posent lors de la négociation



des contrats de licence et de donner quelques indications utiles quant à la manière de les aborder. On trouvera donc au premier chapitre une introduction au concept de licence, ainsi qu'un examen des avantages et inconvénients liés à la prise ou à la concession de licence. Le second chapitre porte sur l'importance d'une préparation diligente de la négociation du contrat de licence. Il met l'accent sur le fait qu'il est particulièrement utile de bien s'informer, de définir ses objectifs commerciaux, d'évaluer à l'avance ses forces et ses faiblesses et de préparer une stratégie de négociation appropriée. Le chapitre 3 contient des conseils pratiques sur la manière d'évaluer les technologies. Le chapitre 4 trace les grandes lignes du contrat de licence. Il aborde certaines des questions qui se posent le plus couramment dans les contrats de licence, en les illustrant dans plusieurs cas par des exemples de clauses contractuelles. Le chapitre 5, enfin, met l'accent sur l'importance des négociations et souligne qu'elles sont le moyen de parvenir à un accord "gagnant-gagnant", c'est-à-dire satisfaisant pour les deux parties. Les annexes contiennent un certain nombre d'autres éléments destinés à préciser les idées exposées dans le guide. L'annexe I donne une vue d'ensemble de la propriété intellectuelle, tandis que l'annexe II A contient un exemple de protocole d'accord, l'annexe II B, le plan d'un contrat de licence, l'annexe III, un questionnaire intitulé "Ce que vous valez en négociation", l'annexe IV, quelques conseils utiles pour parvenir à un accord, l'annexe V, des exemples de contrats, l'annexe VI, des études de cas ayant servi à former de futurs négociateurs à l'art de la négociation de contrats de licence; l'annexe VII, enfin, propose un programme pour un atelier de cinq jours au cours duquel les éléments du guide peuvent être utilisés.

En matière de licences, aucune situation n'est identique à une autre. Il importera de tenir compte de cette réalité en adaptant les principes exposés dans le présent guide selon les circonstances. La conclusion d'un accord de licence de technologie est l'aboutissement d'un processus complexe, dans lequel interviennent de nombreux facteurs d'ordre technique, financier, juridique et autres. Ce guide a été rédigé d'une manière aussi simple que possible, et les divers aspects techniques qui y sont mentionnés sont présentés sous forme d'exemples à approfondir le cas échéant. Le lecteur ne doit cependant pas en conclure que la négociation d'un contrat de licence soit aussi facile que la présentation dont elle fait ici l'objet. Il est donc fortement recommandé de ne pas s'y engager sans l'aide d'un professionnel compétent, de préférence un juriste expérimenté dans ce domaine. Ce



guide aura rempli sa fonction première s'il permet au lecteur de mieux comprendre les aspects déterminants de la négociation de licence, l'importance de la préparation et celle du processus de négociation proprement dit, et de savoir que l'accord ne sera complet que si l'aspect documentaire aura été bien traité. Le lecteur apprendra aussi que la négociation d'un accord de licence n'est réussie que lorsque la situation qu'elle crée satisfait les attentes des deux parties.

Le présent guide ayant été élaboré à des fins de formation, son utilisation est encouragée sous réserve du contenu de l'avertissement énoncé plus haut. Son adaptation au contexte national de ses utilisateurs est également conseillée, afin que le sujet soit plus signifiant et plus pertinent pour ces derniers.


1. INTRODUCTION: UNE LICENCE, POUR QUOI FAIRE?

Les idées, les innovations et les autres expressions de la créativité humaine constituent des objets de propriété privée, jouissant de la protection des lois sur la propriété intellectuelle. À ce titre, ce sont aussi des actifs négociables. La licence, c'est-à-dire le droit d'exploitation que concède le propriétaire d'un tel actif sans perdre ses droits de propriété, est un moyen de création de valeur non négligeable. En plus d'être génératrice de revenus, la licence permet en effet de mettre une technologie à la portée d'un plus grand nombre d'utilisateurs et de développeurs de technologies, et joue un rôle de catalyseur du développement et du commerce.

La propriété intellectuelle est celle des œuvres de l'esprit. Le système juridique des droits de propriété intellectuelle transforme en objet de propriété le résultat du travail d'innovation et de création, dont il fait un actif de valeur, susceptible d'être négocié. L'ingéniosité et l'inventivité se manifestent sous la forme d'idées, d'inventions, d'informations, d'expressions créatives, de connaissances et autres éléments incorporels nouveaux et originaux, qui peuvent faire partie intégrante des produits et services si indispensables à notre vie quotidienne ou s'y rapporter. Ainsi, techniques nouvelles ou améliorées, savoir-faire, informations confidentielles, logiciels et bases de données, expressions créatives dans l'élaboration de manuels d'instructions, de livres, de pièces de théâtre, de films, de cassettes vidéo, d'images, de productions télévisuelles, musicales ou multimédias, réputation et bonne image attachées aux marques de biens et de services respectés, signes distinctifs d'entreprise, etc. peuvent bénéficier de la protection des lois relatives à la propriété intellectuelle et de certains aspects de la législation sur la concurrence déloyale. Les lois de propriété intellectuelle concernent les brevets, les modèles d'utilité, les secrets d'affaires, les marques, les indications géographiques, les dessins ou modèles industriels, les topographies de circuits intégrés, les bases de données non originales, les obtentions végétales, ainsi que le droit d'auteur et les droits connexes. On trouvera à l'annexe I un bref examen des principaux types de droits de propriété intellectuelle.

Les actifs de propriété intellectuelle peuvent être exploités par leur propriétaire ou, avec l'autorisation de ce dernier, en vertu de la concession





de licence,¹ par des tiers. Le terme “licence” désigne simplement l’autorisation par laquelle ce propriétaire permet à un tiers d’exploiter selon des modalités convenues, dans un but précis, sur un territoire bien défini et pour une durée fixée d’avance, le droit de propriété intellectuelle dont il est titulaire.

On classe souvent les licences portant sur des actifs de propriété intellectuelle en trois grandes catégories, soit les licences de technologie, les licences du domaine de l’édition et des loisirs et les licences d’exploitation de marques et de vente de produits dérivés. Ces groupes ne sont cependant pas totalement compartimentés. Les particularités des licences du domaine de l’édition et des loisirs et celles des licences d’exploitation de marques et de vente de produits dérivés ne sont pas traitées dans le présent guide. Celui-ci est en effet centré sur la négociation des licences de technologie, qui font intervenir principalement le droit des brevets et des secrets d’affaires. Les licences d’exploitation de logiciels n’entrent pas non plus dans le cadre de ce guide, bien qu’elles soient susceptibles d’être rangées dans la catégorie des licences de technologie dans certains pays où les logiciels peuvent être protégés par le droit des brevets.

COMMENT UNE ENTREPRISE PEUT-ELLE DEVENIR COMPÉTITIVE ET LE RESTER?

Dans une économie aussi mondialisée, changeante et difficile à contenter que la nôtre, les seules entreprises dont la compétitivité, la rentabilité et la place dans le peloton de tête est assurée sont celles qui sauront offrir, au prix le plus juste, des produits et des services toujours meilleurs. Un produit peut être meilleur parce qu’il est nouveau ou parce qu’il est supérieur aux autres. Il peut devenir supérieur, par exemple, parce que le procédé employé pour le fabriquer a été amélioré, de sorte qu’il est désormais possible d’en produire un plus grand nombre d’exemplaires en utilisant moins de ressources. Il peut aussi être supérieur parce qu’il présente des caractéristiques nouvelles, parce qu’il est de meilleure qualité, parce qu’il coûte moins cher ou pour plusieurs de ces raisons à la fois.


1. La concession sous licence d’éléments de propriété intellectuelle et les transferts de technologie occupent une place importante dans les alliances stratégiques, les coentreprises et ce qu’il est convenu d’appeler les contrats clés en main. Les licences de technologie qui, comme on l’a vu plus haut, sont l’une des formes de licence de propriété intellectuelle, s’inscrivent dans le cadre plus large des transferts de technologie. Cette notion désigne la transmission d’une technologie existante aux fins de mise en œuvre dans le même champ d’application par un nouvel utilisateur ou dans un champ d’application complètement différent, par un nouvel utilisateur ou par le même utilisateur qu’auparavant. Cette démarche peut s’accomplir d’une manière très simple, au moyen d’une formation, par le recrutement de travailleurs qualifiés ou par la conclusion d’accords tels que les contrats de licence de technologie.

Comment une entreprise peut-elle s'y prendre pour répondre à cette demande de produits toujours nouveaux et toujours meilleurs et de prix toujours plus compétitifs? Les facteurs traditionnels de la croissance économique que sont la terre, le travail et le capital ne suffisent plus à conférer à une entreprise l'avantage concurrentiel lui permettant de se démarquer parmi tant d'autres qui lui ressemblent. La réponse est dans l'innovation ou le perfectionnement technologique.

La notion de *technologie* recouvre un certain nombre de réalités. Le dictionnaire Merriam-Webster la définit comme pouvant représenter "la mise en pratique d'un savoir, une capacité conférée par la mise en pratique d'un savoir ou la manière d'accomplir une tâche, particulièrement au moyen de procédés, de méthodes ou de savoirs techniques". L'Encyclopædia Britannica, pour sa part, la définit comme étant "l'application de connaissances scientifiques à la réalisation des objectifs pratiques de la vie humaine ou, comme on le dit parfois, au changement et à la manipulation de l'environnement humain. La technologie met en œuvre des matériaux, des outils, des techniques et des sources d'énergie dans le but de rendre la vie plus facile ou plus agréable et le travail, plus productif. Alors que la science se préoccupe de comprendre comment et pourquoi les choses se produisent, la technologie les fait se produire". Selon une définition courante, "la technologie est l'utilisation de connaissances scientifiques dans un but pratique". Autrement dit, et sans trop entrer dans le détail, on parle de technologie pour désigner les résultats, sous forme d'inventions et de connaissances, de travaux de recherche et de développement scientifique, lesquels sont utilisés comme outils ou comme procédés pour créer des produits ou des services nouveaux ou supérieurs afin de mieux répondre aux besoins du marché. On a souvent tendance à considérer qu'à chaque brevet correspond une technologie, mais cela n'est plus que rarement le cas de nos jours. De plus en plus souvent, il faut plusieurs brevets pour former une technologie, et plusieurs technologies pour créer un produit comme, par exemple, un appareil photo ou une automobile.

L'entreprise qui souhaite disposer d'une technologie peut l'élaborer en entreprenant elle-même des travaux de recherche et de développement, le cas échéant en collaboration avec d'autres, ou chercher à l'acquérir auprès d'un tiers sur le marché.² Il est souvent préférable de choisir cette dernière

2. De nombreux pays ont des lois interdisant la vente ou la concession sous licence de certaines technologies considérées comme indispensables à la sécurité nationale. Il est important, par conséquent, de vérifier si la technologie à laquelle on s'intéresse tombe sous le coup d'une telle loi. Voir aussi la note 26.



solution plutôt que d'investir le temps et les ressources nécessaires à l'élaboration d'une solution idéale; par exemple, lorsque l'on ne pas dispose pas, par manque de moyens, de temps ou de ressources humaines et d'actifs complémentaires, de la capacité de développer une technologie, il peut être avantageux d'utiliser ou d'adapter une solution déjà mise au point par d'autres, que l'on peut acquérir sur le marché. Parfois, il peut même être nécessaire de demander une licence pour une technologie faisant partie d'une norme industrielle, nationale ou internationale, établie par un organisme de normalisation. Dans certains cas, un produit nouveau ou amélioré porte atteinte, par hasard, aux droits de propriété intellectuelle d'un tiers, et cela entraîne également l'obligation de négocier une licence.

Il est utile, en outre, pour l'entreprise qui a mis au point ou amélioré un produit ou un procédé, de prendre conscience du fait qu'elle n'est peut-être pas la seule à s'y intéresser, et qu'elle pourrait éventuellement réaliser en prime une excellente opération commerciale en transférant à d'autres le savoir ainsi acquis. D'ailleurs, un certain nombre de sociétés ont abandonné la fabrication de produits pour se consacrer à la concession de licences de brevet ou à la communication de savoir-faire, tandis que d'autres ont été constituées avec pour seul objet la création de propriété intellectuelle et sa concession sous licence, à l'exclusion de toute activité de production. En d'autres termes, c'est la technologie qui devient alors le produit. De nos jours, les entreprises, même les plus importantes, ne font plus tout elles-mêmes en interne; elles s'en remettent à des fournisseurs extérieurs, non seulement pour les composants et les services indispensables, mais aussi pour la technologie. Il existe aussi des sociétés qui élaborent des technologies et sous-traitent ensuite la fabrication de leurs produits, dans leur propre pays où à l'étranger, à d'autres entreprises auxquelles elles concèdent une licence à cet effet.

Vu son caractère immatériel, une technologie peut être utilisée par une personne sans que cela constitue un obstacle à son utilisation par une autre. Pour exprimer les choses autrement, une technologie peut être utilisée simultanément par un grand nombre d'utilisateurs, pour le même usage ou pour des usages différents, sans être pour autant affectée d'une quelconque manière dans sa qualité ou sa fonctionnalité. Il en résulte que le titulaire de cette technologie peut théoriquement en concéder l'exploitation à autant de preneurs de licence qu'il le souhaite, afin de maximiser ses gains potentiels en ayant pour seules contraintes les limites imposées par les termes des accords conclus

avec ces derniers. Dans un certain sens, cela signifie qu'une seule technologie pourrait très bien servir de fondement à toute une gamme de produits et de services, apparentés ou non, fabriqués ou fournis par une seule entreprise ou plusieurs, dans un même lieu ou dans un grand nombre d'établissements situés dans un même pays ou un peu partout dans le monde.

LA STRATÉGIE DE LA LICENCE EST-ELLE LA BONNE?


Avant de s'engager dans une "prise de licence", c'est-à-dire une acquisition de droits sur une technologie mise au point par quelqu'un d'autre, ou dans une "concession de licence" pour conférer à un tiers le droit d'exploiter³ une technologie dont on est soi-même titulaire, il convient de se demander si la licence constitue bien le mécanisme le plus approprié. Pour le titulaire du droit de propriété intellectuelle, il est en effet possible que la meilleure solution consiste à fabriquer et à commercialiser lui-même le produit. Si cela ne lui convient pas, il peut aussi décider de vendre purement et simplement le droit de propriété intellectuelle qui protège sa technologie. Les acheteurs étant plutôt intéressés, en général, par une formule comprenant aussi du capital humain, un produit, un marché déjà développé ou une entreprise établie ayant déjà son propre courant d'affaires, cette dernière méthode n'est pas toujours la plus attrayante, mais elle constitue parfois une possibilité.

CESSION OU LICENCE?

La vente de droits de propriété intellectuelle relatifs à une technologie constitue un acte juridique nommé "cession", aux termes duquel les droits en question sont transférés une fois pour toutes du vendeur à l'acheteur. La technologie est vendue et achetée à un prix fixé d'avance. Quelques obligations seulement subsistent ensuite entre le vendeur (le cédant) et l'acheteur (le cessionnaire). Ce type d'accord donne souvent lieu au versement d'une somme forfaitaire unique, mais il peut aussi prévoir le règlement différé, en totalité ou en partie, d'un montant calculé en fonction d'un certain nombre de facteurs et d'inconnues telles que les résultats commerciaux

3. Bien qu'il soit simplement question, dans le présent guide, "d'exploitation" ou "d'utilisation" de technologies, les droits conférés par les licences sont beaucoup plus complexes, puisqu'ils peuvent comprendre notamment le droit de produire ou de faire produire, le droit d'utiliser ou de commercialiser, le droit d'importer ou d'exporter (brevets), le droit de reproduire, d'exposer et de distribuer (droit d'auteur) et le droit d'utiliser une marque à des fins de distribution.





escomptés. Pour le propriétaire de technologie qui ne possède aucune expérience en matière de commercialisation et n'éprouve aucun intérêt pour le suivi au jour le jour de la mise en application pratique de sa technologie, la solution consistant à céder cette dernière à un acheteur disposé à le régler en une seule fois peut apparaître comme idéale.

Dans un contrat de licence, en revanche, le donneur de licence titulaire d'un droit de propriété intellectuelle sur une technologie concède à un preneur de licence, et cela dans des conditions définies, pour une durée déterminée et sur un territoire donné, le droit d'exploiter cette technologie et de fabriquer, utiliser et commercialiser des produits dont elle constitue le fondement. En d'autres termes, le donneur de licence ne concède qu'un droit d'exploitation bien délimité, et continue d'être le propriétaire de la technologie.⁴ Cela signifie que s'il préfère concentrer son activité sur un seul marché géographique (disons les États-Unis d'Amérique) ou un secteur en particulier (par exemple celui des moteurs à deux temps), il peut concéder une licence à une personne qui dispose d'une capacité plus importante que la sienne ou s'intéresse à des régions ou à des secteurs d'activités différents. Ainsi, au lieu de rester complètement exclu de ces autres marchés qu'il ne connaît pas, le donneur de licence en aura fait une source de revenus supplémentaire.

Qui plus est, la conclusion d'un accord de licence implique généralement que les parties s'engagent dans une relation durable. Le donneur et le preneur de licence vont en effet se trouver dans une situation d'interaction constante dans laquelle ils travailleront tous deux à la réalisation d'un objectif commun, à savoir l'exploitation efficace et rentable d'une même technologie. Si cette relation est fructueuse, c'est-à-dire payante, ils seront récompensés l'un et l'autre par une augmentation graduelle de leurs revenus, au fur et à mesure qu'augmenteront les ventes de leurs produits sur le marché.

Les conséquences juridiques et pratiques des contrats de licence sont donc très différentes de celles qu'entraînent les ventes ou les cessions. Cela s'explique par le fait que les objectifs commerciaux visés ne sont pas du tout les mêmes, et il conviendra par conséquent d'examiner ce point avant de s'engager dans la négociation d'une licence.

4. Dans le domaine de la biotechnologie, il arrive que le transfert de technologie ne permette pas à lui seul la mise en œuvre de l'invention; un accord hybride de dépôt et de licence de brevet concédant aussi le droit d'exploitation (mais pas la propriété) de certains biens corporels – généralement du matériel biologique – peut alors être conclu.

LES AVANTAGES DE LA LICENCE

Pour le donneur de licence

La société propriétaire de technologie qui ne souhaite pas s'engager dans une activité de fabrication ou n'est pas équipée pour le faire peut avoir avantage à concéder une licence à un ou plusieurs partenaires disposant, par exemple, d'une capacité de production supérieure, d'un plus grand nombre de points de vente, de personnel d'encadrement sur les marchés locaux ou d'une bonne connaissance de ces derniers.

La concession d'une licence permet au donneur de licence de retirer un avantage économique de la technologie dont il est propriétaire, généralement sous la forme d'une redevance, et cela sans perdre ses droits de propriété intellectuelle.

La concession d'une licence peut aussi donner à une entreprise la possibilité de commercialiser sa technologie sur de nouveaux marchés ou d'y étendre ses opérations plus facilement et plus efficacement que si elle était seule.

La concession d'une licence peut permettre à une société d'accéder à des marchés qui lui seraient autrement fermés. Le preneur de licence pourra accepter de prendre en charge toutes les adaptations que nécessitera l'accès à un marché étranger, par exemple la traduction des étiquettes et des manuels d'instructions, la mise en conformité des produits avec la législation locale ou l'ajustement des méthodes commerciales. Il sera normalement responsable aussi de la fabrication sur place, des adaptations, de la logistique et de la distribution.

La concession d'une licence peut constituer un moyen de faire l'économie d'un procès coûteux à l'issue incertaine contre un concurrent ou l'auteur d'une atteinte aux droits concédés, en se faisant de ce dernier un allié ou un partenaire.

La concession d'une licence peut assurer au donneur de licence un certain niveau de contrôle sur les innovations et l'évolution des technologies lorsque l'interfonctionnement est important.

Pour le preneur de licence

C'est souvent la course pour mettre de nouveaux produits sur le marché. Une licence donnant accès à des technologies établies ou normalement disponibles peut permettre à une entreprise d'innover plus rapidement et de prendre ainsi sa place sur le marché.

Grâce à une licence, une entreprise ne disposant pas elle-même de moyens suffisants pour se lancer dans la recherche-développement pourra avoir accès aux nouvelles techniques qui lui sont nécessaires pour moderniser ou améliorer ses produits.

Certaines licences peuvent compléter le portefeuille technologique d'une entreprise, et lui permettre ainsi de créer de nouveaux produits et services ou lui ouvrir de nouveaux débouchés.



LES INCONVÉNIENTS DE LA LICENCE

Pour le donneur de licence

L'investissement personnel du donneur de licence peut parfois générer davantage de bénéfices que les activités découlant de la mise en œuvre d'un accord de licence.

Le preneur de licence peut devenir le concurrent du donneur de licence. Il peut "cannibaliser" les ventes du donneur de licence au point où les redevances perçues par ce dernier ne compensent même plus la perte de ventes due à la présence de ce nouveau concurrent. Soit parce qu'il a des coûts de développement moins élevés, soit parce qu'il est plus efficace, le preneur de licence est parfois plus performant que le donneur de licence ou plus rapide à introduire ses produits sur le marché.

Un accord de licence peut être désavantageux si la technologie sur laquelle il porte n'est pas clairement définie ou si elle n'est pas au point. Dans ce cas, le donneur de licence peut devoir poursuivre les travaux de développement à grands frais pour satisfaire les attentes du preneur de licence.

Le donneur de licence peut devenir complètement tributaire de l'aptitude du preneur de licence à générer des profits.

Pour le preneur de licence

Le preneur de licence peut s'être engagé financièrement à l'égard d'une technologie qui n'est pas "prête" à être exploitée commercialement ou qui a besoin d'être modifiée pour répondre à ses besoins commerciaux.

Une licence de propriété intellectuelle peut entraîner des frais supplémentaires qu'il sera impossible de récupérer sur le marché. Il est toujours bien d'utiliser une nouvelle technologie, mais encore faut-il que le coût que cela occasionne puisse être répercuté sur le prix de vente du produit. En ajoutant de multiples technologies à un produit, on risque de déboucher sur un produit très "technique", mais trop cher pour le marché.

Les entreprises qui tablent sur la concession de licences pour se maintenir à jour sur le plan technologique sont dans un état de dépendance qui peut se retourner contre elles et faire obstacle à leur expansion ou à leur aptitude à adapter, modifier ou améliorer leurs produits en fonction des marchés sur lesquels elles sont actives.

2. COMMENT SE PRÉPARER

Rien ne peut remplacer une préparation diligente. S'engager dans la négociation d'un accord de licence sans se préparer serait courir à l'échec. En fait, la négociation proprement dite n'est que la pointe de l'iceberg. Ce qui compte vraiment, pour assurer le succès de cette négociation, c'est de disposer d'informations sur le marché, la technologie, le donneur ou le preneur de licence et la situation de son entreprise, et aussi de savoir ce que l'on veut soi-même retirer de l'opération.

LE DEVOIR D'ATTENTION

Il est important d'agir avec attention dans la préparation de tout accord commercial, et à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'un contrat donnant lieu à une relation durable, tel qu'un contrat de licence. Une fois que l'on a défini ses objectifs stratégiques à court et à long terme et vérifié que la formule de la prise ou de la concession de licence répond à ces derniers, on doit impérativement remplir un devoir de "attention suffisante". Cela consiste à rassembler autant d'informations que possible sur l'autre partie, sur la technologie envisagée et les équivalents commercialisés ou en cours de développement, sur le marché proprement dit et son contexte juridique et commercial (local ou international selon le cas), ainsi que tout autre renseignement susceptible de contribuer à une meilleure préparation. Cette recherche d'informations doit être effectuée d'une manière correcte et conforme à la loi, quelles que soient les contraintes financières ou de temps.

Il est difficile de donner la priorité à un type d'information plutôt qu'à un autre lorsque l'on se livre à un tel exercice, et ce serait d'ailleurs une erreur que de le faire. Le degré d'importance des différents renseignements est déterminé par tout un ensemble de facteurs, qui varient d'une situation à l'autre. Il peut cependant être utile de noter que les questions qui se posent le plus souvent sont les suivantes: à qui appartient la technologie? Est-elle protégée par des droits exclusifs et toutes les mesures ont-elles été prises pour assurer sa protection dans les marchés considérés? des tiers revendiquent-ils des droits sur cette technologie, peut-elle vraiment procurer un avantage, par exemple une réduction de coûts ou une amélioration de performance? Peut-on la mettre en œuvre sans avoir à acquérir d'autres droits de propriété intellectuelle? Quelle est sa valeur écono-

mique et stratégique pour l'alliance envisagée, autrement dit, s'inscrit-elle dans les objectifs de cette dernière et aidera-t-elle à les réaliser?

Un certain nombre de sources peuvent être consultées pour obtenir des réponses à toutes ces questions, dont notamment les suivantes:

1. informations publiques sur les sociétés cotées en bourse;
2. bases de données en ligne, gratuites ou par abonnement, sur le marché ou les produits considérés;
3. publications spécialisées;
4. salons, foires et expositions portant sur le commerce et la technologie;
5. services de valorisation de la recherche des universités et des établissements de recherche subventionnés;
6. ministères, départements, agences ou autres établissements publics compétents;
7. revues, journaux et autres publications professionnelles et à caractère économique traitant des produits et des marchés concernés;
8. associations professionnelles et sectorielles;
9. bourses d'échange technologique;
10. centres d'innovation;
11. services d'information en matière de brevets.

Selon les circonstances et le domaine qui les intéresse, les entreprises consultent une seule ou plusieurs de ces sources d'informations pour trouver les renseignements commerciaux, juridiques et techniques qu'elles recherchent. On constate cependant que pour toutes sortes de raisons, les documents de brevet restent sous-utilisés à cet égard, notamment par les petites et moyennes entreprises. Cette observation s'applique aux PME du monde entier, et plus particulièrement à celle des pays en développement et des pays les moins avancés. Nous expliquerons donc dans ce chapitre les raisons pour lesquelles il est important d'utiliser cette source d'informations extrêmement précieuses sur la concurrence, auxquelles il devient en outre de plus en plus facile d'accéder grâce aux efforts des offices nationaux de brevets et d'un certain nombre de fournisseurs de services à valeur ajoutée d'information technologique et commerciale du secteur privé.

L'INFORMATION BREVET

Un contrat de licence de technologie s'inscrit souvent dans le cadre d'un accord commercial plus large, dans lequel les parties s'entendent sur une multitude d'autres questions qui, tout en étant généralement liées à la concession de la licence, en sont néanmoins distinctes. La technologie visée par la licence peut être protégée par un ou plusieurs brevets, par le droit d'auteur ou en vertu de la législation sur le secret d'affaires. Elle peut aussi être entourée d'autres droits de propriété intellectuelle, par exemple une marque protégeant un nom de produit ou d'entreprise, un droit d'auteur sur des documents ou la protection à titre de secret d'affaires d'une foule d'informations confidentielles comprenant notamment le savoir-faire de l'entreprise (on trouvera à l'annexe I un bref examen de ces droits). La relation commerciale créée entre les parties peut également soulever un certain nombre d'autres préoccupations. Toutes ces questions peuvent donner lieu à des contrats distincts ou, éventuellement, à des parties distinctes d'un même contrat.


Cela dit, eu égard aux risques et difficultés techniques que présente leur protection par le secret d'affaires et aux avantages du système des brevets, les technologies novatrices sont souvent protégées par un brevet. Il en résulte que pour trouver une telle technologie ou un éventuel donneur ou preneur de licence et pour se préparer adéquatement en vue de la négociation d'une licence de technologie, une recherche dans ce que l'on appelle l'"information brevet", c'est-à-dire les bases de données où figurent toutes les demandes de brevet et tous les brevets délivrés, est indispensable.

Qu'est-ce que l'information brevet?

Étant donné que tous les demandeurs de brevets sont tenus de divulguer leurs inventions, toutes les inventions pour lesquelles un brevet a été demandé sont documentées, cataloguées et mises à la disposition du public 18 mois après la date de dépôt de la demande de brevet ou immédiatement après la délivrance du brevet.

Les lois nationales ou régionales en matière de brevets prévoient que l'invention doit être divulguée de façon suffisamment claire et complète pour pouvoir être réalisée par un homme du métier. C'est pourquoi on trouve





dans les documents de brevet *plus de renseignements détaillés* sur une technologie que dans la plupart des autres publications. Ils constituent aussi une *source d'information unique*, car une grande partie des renseignements techniques qu'ils contiennent ne sont jamais publiés ailleurs.

Les collections de brevets, qui comptent actuellement environ 42 millions de documents publiés par les offices de brevets du monde entier et s'enrichissent chaque année d'un million environ de documents supplémentaires, représentent *la plus importante source d'information technique* qui soit au monde.

Dans de nombreux pays, les demandes de brevet sont publiées 18 mois après la date à laquelle elles ont été déposées. Le public n'y ayant généralement pas accès plus tôt, les demandes de brevet ainsi publiées constituent donc le plus souvent, malgré ce délai, *la source d'information technique la plus actuelle* qu'il puisse consulter.

L'information brevet couvre *tous les aspects de l'activité technique et scientifique*, de la plus simple des solutions techniques à la plus complexe. Tous les documents de brevet sont présentés selon un format universel en ce qui concerne les données bibliographiques. Chaque document donne accès à plus de 50 champs dont chacun contient de précieuses informations d'ordre technique ou de stratégie commerciale. Les documents de brevet sont en outre classés, dans la plupart des pays, selon la Classification internationale des brevets (CIB), un système institué par un traité international et comptant environ 70 000 subdivisions (voir <http://www.wipo.int/classifications/ipc/fr/index.html>). La CIB permet de trouver assez facilement les documents de brevet relatifs à un domaine technologique particulier.

Comment utilise-t-on l'information brevet?

Informations sur l'activité technologique

Comme on l'a vu, les sources d'information que l'on peut consulter pour trouver une technologie ou un partenaire commercial ne manquent pas. Cela dit, la seule façon d'effectuer une recherche vraiment exhaustive parmi les technologies protégées par brevet consiste à interroger les collections de brevets.

Ces bases de données, qui contiennent la plupart des brevets déposés et délivrés dans le monde, permettent de se renseigner facilement sur n'importe quelle technologie, à condition que cette dernière ait fait un jour l'objet d'une demande de protection. Elles constituent donc une véritable mine de technologies, mais aussi de fournisseurs et d'utilisateurs potentiels de ces technologies.

On peut y trouver des idées nouvelles pour résoudre des problèmes techniques de mise en œuvre de procédés ou de mise au point de produits et même, dans certains cas, tout un choix de solutions techniques nouvelles à des problèmes connus. Chose importante à noter, la solution d'un problème donné se trouve parfois dans un domaine technique complètement différent. Cela signifie qu'il peut être utile au bon déroulement des négociations de posséder une bonne connaissance non seulement de la technologie visée, mais aussi, le cas échéant, des autres technologies pertinentes.

Étant donné que les documents de brevet contiennent des informations sur les titulaires des inventions, la personne intéressée à une prise de licence y trouvera des renseignements de base utiles sur le secteur technologique qui l'intéresse ainsi que sur ses principaux acteurs et leur degré d'activité dans ce dernier. La personne désireuse de concéder une licence sur une technologie dont elle est titulaire y trouvera, pour sa part, des informations lui permettant de situer sa technologie sur le marché et de se faire une opinion quant aux personnes susceptibles d'être intéressées par une licence.

Il est important de préciser que le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle est propriétaire d'un bien. À ce titre, il ne sera donc pas obligatoirement intéressé à le concéder en licence ou, s'il est intéressé, à le faire à des conditions abordables pour le preneur de licence.

S'agit-il d'une technologie protégée?

Une fois trouvée la technologie qui l'intéresse, le futur preneur de licence doit se poser une question d'une importance primordiale: cette technologie est-elle protégée ou non par des droits de propriété intellectuelle et si oui, par lesquels?

Si la technologie n'est pas protégée, aucune licence n'est nécessaire. On dit alors qu'elle est tombée dans le domaine public, ce qui veut dire qu'elle peut



être exploitée sans le consentement de quiconque. Il s'agit bien sûr d'une information essentielle, puisqu'il n'y a aucune raison d'engager des négociations et des frais pour une technologie qui appartient au domaine public.

Si la technologie est protégée par un brevet, il est important de vérifier si ce dernier est valide dans le pays ou la région où elle doit être exploitée. Un brevet peut en effet être nul parce que sa protection est expirée (la durée de protection maximale est de 20 ans à compter de la date de dépôt de la première demande de brevet), en raison du non-paiement de la redevance pour le maintien du brevet, ou parce qu'il a été annulé à la suite d'une procédure juridictionnelle. Chose encore plus importante, la portée des droits de propriété intellectuelle est territoriale, c'est-à-dire qu'elle se limite au territoire national ou régional pour lequel ils ont été accordés. Il est donc possible qu'un brevet existe, mais qu'il soit sans effet dans le pays ou la région qui intéresse le preneur de licence. Un brevet peut en effet avoir été demandé pour un pays, mais pas pour celui dans lequel l'exploitation de l'invention est envisagée ou pour ceux qui pourraient constituer des marchés d'exportation pour les produits issus dudit brevet.

Il est utile de noter, à ce propos, qu'aux 42 millions de documents de brevet mentionnés plus haut correspondent seulement environ cinq millions de brevets en cours de validité. On sait aussi que pour chaque invention, la protection par brevet est demandée, en moyenne, pour quatre pays seulement. Cela veut dire qu'il y a d'assez bonnes chances pour qu'un brevet protégé dans un pays donné ne le soit pas dans au moins certains des pays qui intéressent le preneur de licence.

En plus du risque de poursuite en contrefaçon ou d'annulation, la qualité du brevet doit-elle aussi être évaluée. Il est possible, en effet, que l'efficacité de la technologie visée dépende d'autres technologies, également protégées par des brevets. Si c'est le cas, il peut devenir nécessaire d'acquérir une, voire plusieurs autres licences afin de pouvoir utiliser ces technologies. L'appréciation de toutes ces questions nécessite généralement l'intervention d'un expert en matière de propriété intellectuelle.

Les informations contenues dans les documents de brevet permettent donc de cerner les technologies présentant un intérêt éventuel, d'identifier des preneurs ou des donneurs de licence potentiels et de rassembler


un certain nombre d'éléments utiles, tant du point de vue de la stratégie commerciale que de la négociation, notamment en ce qui concerne les forces et les faiblesses de la technologie considérée par rapport à d'autres solutions, les tendances se manifestant, le cas échéant, dans le secteur technique concerné, etc.

Que contiennent les documents de brevet?

La partie la plus importante du document de brevet se nomme, en jargon juridique, le mémoire descriptif. Il se divise en un certain nombre de sections dont la disposition et le contenu répondent, dans la plupart des pays, à des règles communes. La page de couverture du document de brevet contient généralement des données bibliographiques qui fournissent des renseignements sur la demande de brevet, à savoir l'identité du déposant, la date et le lieu du dépôt et les domaines techniques auxquels s'applique l'invention. En général, la page de couverture contient aussi un titre, un abrégé et un dessin représentatif. Les informations bibliographiques sont extrêmement utiles pour identifier, localiser et retrouver les documents de brevet. Si le nom du ou des inventeurs ou celui du ou des titulaires de l'invention sont connus, cela permet de faire ressortir toutes les demandes de brevet effectuées sous ces noms. Si le domaine technique de la Classification internationale des brevets (CIB) est connu, il devient possible de rechercher tous les documents relatifs à ce domaine. La date de la demande est la date de référence à partir de laquelle est comptée la durée de validité du brevet. Un abrégé accompagné, le cas échéant, de dessins représentatifs, comprend un résumé concis de la technologie utilisée dans l'invention, ce qui permet de limiter les recherches aux documents de brevet pertinents, et donc d'économiser du temps. Étant donné que les données bibliographiques comprennent le nom et l'adresse de l'inventeur et du titulaire de l'invention, elles représentent un excellent moyen d'identifier les principaux protagonistes d'un domaine technique donné et de trouver les coordonnées de donneurs ou de preneurs de licence éventuels.

Les revendications déterminent la brevetabilité de l'invention et définissent la portée de la protection demandée par le déposant et de celle qui a été accordée par le brevet. En effet, comme on peut s'y attendre, le déposant définit cette portée le plus largement possible, tandis que l'office de propriété industrielle qui effectue l'examen veut s'assurer que le brevet qui sera





conféré ne protégera pas des éléments déjà connus ou n'ayant pas été décrits d'une manière détaillée dans le mémoire descriptif. Les efforts combinés du déposant et de l'office concerné permettront de clarifier la portée de la protection revendiquée par l'inventeur ou le déposant et de celle qui sera finalement conférée. Vu le caractère à la fois technique et juridique du langage dans lequel elles sont rédigées, les revendications ne permettent pas toujours aux personnes non spécialisées de se faire une idée claire et précise de l'invention qui les intéresse. Dans la plupart des cas, l'aide d'un juriste sera donc requise.

Lorsqu'elles sont publiées, les demandes de brevets sont souvent accompagnées d'un rapport de recherche ou d'une liste de références à des éléments de l'état de la technique qui se sont révélés au cours de la recherche effectuée par l'office. Le rapport de recherche peut faire partie intégrante du document de brevet ou être publié séparément.

La description écrite est la partie de la demande de brevet qu'il faut lire pour comprendre l'invention ou la technologie concernée; elle est parfois relativement longue et peut s'accompagner, le cas échéant, de dessins. Elle expose de manière claire les détails techniques de l'invention, en les illustrant normalement par des exemples d'application industrielle montrant la manière de l'exécuter. Dans la plupart des pays, la législation sur les brevets prévoit que la description doit être claire et complète afin de permettre à un homme du métier d'exécuter l'invention. Par ailleurs, dans la plupart des pays, le mémoire descriptif se divise en quatre sections: le contexte de l'invention, un résumé de l'invention, une brève description des dessins (le cas échéant) et une description détaillée (écrite) de l'invention. Le contexte de l'invention constitue la partie introductive du texte du document de brevet. Il indique le domaine technique auquel se rapporte l'invention. L'état de la technique, c'est-à-dire des solutions connues aux problèmes techniques auxquels se rapporte l'invention, est ensuite exposé sous la forme d'un résumé soulignant les défauts et insuffisances de celle-ci. L'abrégé présente l'invention et la manière dont elle est réalisée dans les grandes lignes, c'est-à-dire qu'il explique le fonctionnement des éléments constitutifs de l'invention sans les décrire en détail. La description détaillée de l'invention explique avec précision en quoi consiste cette dernière avec, le cas échéant, des références aux dessins. L'importance de cette partie du document de brevet tient au fait qu'elle décrit la solution que l'invention,

telle que caractérisée dans les revendications, est censée apporter à un problème technique donné.


Comment accéder à l'information brevet

La recherche d'informations en matière de brevets a longtemps été un exercice laborieux. La situation s'est ensuite améliorée de façon significative, d'abord dans les années 70 avec l'avènement des bases de données commerciales accessibles en ligne, puis de nouveau à la fin des années 80, grâce aux cédéroms. Aujourd'hui, cependant, l'avancée technologique majeure que constitue l'Internet met réellement l'information brevet à la portée du plus grand nombre.

Toute personne ayant accès à l'Internet peut, par exemple, consulter gratuitement le texte intégral (description, revendications, dessins) et la page de garde des documents de brevet publiés à l'adresse <http://ep.espacenet.com> où se trouve un site donnant accès à 38 millions de documents de brevets. Le site <http://www.wipo.int/ipdl/fr/> permet, pour sa part, de consulter la page de garde des demandes internationales de brevet publiées et déposées selon le Traité de coopération en matière de brevets (PCT). Il comporte également des liens donnant accès aux bases de données interrogeables d'un certain nombre d'autres offices de brevets et de propriété intellectuelle du monde entier. Il peut également être intéressant de consulter, en plus des sites mentionnés ci-dessus, le site de l'office de la propriété intellectuelle de Singapour, à l'adresse <http://www.surfip.gov.sg>. On notera toutefois que toutes ces consultations ne sauraient remplacer un travail de recherche professionnel.

Il est par conséquent recommandé de consulter un conseil en brevets local ou l'office des brevets du pays concerné. Ce dernier aura d'ailleurs peut-être un service de recherche d'informations en matière de brevets qui pourra se charger lui-même de la recherche ou y contribuer. Selon toute probabilité, un tel service aura non seulement accès à l'Internet et, par conséquent, à espacenet et à la Bibliothèque numérique de propriété intellectuelle de l'OMPI, mais sera aussi le dépositaire de tout un ensemble de cédéroms contenant des informations utiles matière de brevets. S'agissant de cédéroms, il est utile de consulter Espace Access, qui est publié chaque mois par l'Office européen des brevets (OEB), Patents BIB, une publication bimensuelle de l'office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique





(USPTO) qui contient les données bibliographiques relatives aux brevets américains, et USAPAT, dans lequel on trouve, sous forme de fac-similés, les brevets publiés chaque semaine par l'USPTO. On peut encore citer ESPACE WORLD, qui contient le texte complet et les données bibliographiques des demandes PCT publiées toutes les deux semaines par l'OMPI, et ESPACE EP, pour les documents de brevet européens. Il existe aussi un certain nombre de sociétés privées⁵ qui proposent des services de recherche dans les bases de données de brevets.

LA CONFIDENTIALITÉ

Lorsque l'on s'engage dans des pourparlers en vue d'un accord de licence, il ne faut pas oublier qu'ils peuvent très bien ne pas aboutir. Il est alors courant que l'une des parties, généralement le donneur de licence, accuse l'autre, le preneur de licence, de vouloir abuser de la confiance qui lui a été manifestée durant les négociations en s'appropriant et en exploitant de manière illicite des informations confidentielles révélées de bonne foi. Pour éviter ce genre de situation, les parties établissent habituellement un accord de confidentialité, que l'on nomme aussi accord de non-divulgence ou accord de secret. On trouvera à l'annexe V un exemple d'accord de confidentialité. Tout document de cette nature devra naturellement être adapté aux faits et circonstances de chaque situation et examiné par un juriste compétent.

PROTOCOLE D'ACCORD OU LETTRE D'INTENTION

Si les parties estiment s'être adéquatement préparées en vue de la négociation, elles n'auront normalement pas besoin de faire précéder la concrétisation de l'accord de licence final d'une convention préliminaire telle qu'un protocole d'accord ou une lettre d'intention. Dans certaines situations, toutefois, cela sera nécessaire malgré toute leur bonne volonté, soit avant le commencement des négociations proprement dites, soit lorsque ces dernières auront déjà duré un certain temps et que l'on devra, par exemple, annoncer le lancement d'un nouveau produit au public ou procéder à une demande de financement. Avant de s'engager dans un protocole d'accord

5. Pour citer quelques exemples importants: Derwent (<http://www.derwent.com>), Dialog (<http://www.dialog.com>), STN (<http://www.stn-international.de>), Questel Orbit (<http://www.questel.orbit.com/index.htm>), Micropatent (<http://www.micropatent.com>), WIPS Global (<http://www.wipsglobal.com>).

ou une lettre d'intention, il convient d'étudier avec attention toutes les propositions de l'autre partie et de bien comprendre les incidences qu'elles auront sur le contrat de licence définitif. Ceci est particulièrement important dans les pays où ce type de convention a un caractère contraignant. On trouvera des explications plus détaillées sur ce point à l'annexe V. Tout comme l'accord de confidentialité mentionné plus haut, le contenu du document devra être adapté aux faits et circonstances de la situation et vérifié par un juriste compétent.

CONTRAT DE DISTRIBUTION

Avant de se lancer dans un contrat de licence de longue durée sur une technologie, les parties auront parfois avantage à conclure, dans un premier temps, un contrat de distribution qui leur permettra d'apprendre à mieux se connaître. Le futur preneur de licence pourra ainsi distribuer un produit du futur donneur de licence, sur un marché donné et selon des conditions convenues. Si l'expérience est concluante, la relation qui se sera établie facilitera ensuite de beaucoup la conclusion et le succès du contrat de licence de technologie.



3. COMBIEN VAUT CETTE TECHNOLOGIE?

Contrairement aux biens corporels, dont le prix peut être déterminé selon des méthodes bien établies, il n'existe aucun moyen simple d'estimer la valeur des biens incorporels. Il n'en reste pas moins que dans un contrat de licence de technologie, la valeur de l'actif concédé doit être établie. Plusieurs méthodes ont donc été élaborées à cet effet, la plupart s'inspirant d'ailleurs de celles utilisées pour les biens corporels.

L'établissement du prix de la technologie devient important dès lors que le futur preneur de licences a :

- trouvé une technologie répondant adéquatement à un besoin qu'il a lui-même constaté;
- identifié le donneur de licence;
- décidé que la prise de licence constitue pour lui la stratégie commerciale la plus appropriée.

Trois questions doivent alors être posées :

- quel est le prix que la société peut se permettre de payer pour avoir le droit d'utiliser la technologie du donneur de licence?
- de quelle manière le preneur de licence va-t-il rémunérer le donneur de licence?
- quel est le montant que le preneur de licence devrait payer au donneur de licence?

La première de ces questions, c'est-à-dire celle du prix que la société peut se permettre de payer, revêt une importance essentielle. En effet, un preneur de licence avisé ne peut pas se fonder sur la valeur théorique de la technologie concernée; il voudra savoir si cette dernière est susceptible de lui faire gagner plus d'argent.⁶ Si l'ajout du prix de la nouvelle technologie au prix de revient du produit se traduit par un coût des ventes supérieur à ce que le marché est disposé à payer, le preneur de licence sera perdant, et

6. L'augmentation du chiffre d'affaires n'est pas toujours le seul objectif recherché dans un contrat de licence. En effet, le preneur de licence peut aussi s'intéresser à d'autres formes d'avantages plus difficiles à quantifier, tels que l'amélioration de l'image ou de la visibilité de sa société. Cette observation s'applique plus particulièrement lorsque la licence concédée porte sur une marque ou sur l'exploitation de droits dérivés, mais elle est également illustrée par l'exemple de l'entreprise qui met en avant le fait que tel ou tel de ses produits est fondé sur une technologie brevetée, afin de donner de ce dernier une image de plus haute technicité.

tout l'exercice de négociation de licence aura été inutile, sinon nuisible. Il importe donc de déterminer, dans le cadre des préparatifs à la négociation de la licence, si les frais d'acquisition et d'exploitation de la technologie du donneur de licence sont couverts par des moyens financiers suffisants et s'ils laisseront place à un bénéfice le jour où la technologie ou le produit seront finalement commercialisés.

Le but visé, en fin de compte, est la réalisation de bénéfices grâce à l'exploitation de la technologie et leur répartition équitable et raisonnable entre le donneur de licence et le preneur de licence.


MÉTHODES D'ÉVALUATION

L'évaluation est un exercice difficile, et souvent subjectif. Le propriétaire d'un bien corporel, la personne intéressée à l'acheter, celle qui le finance et celle qui l'assure auront des façons différentes d'évaluer ce dernier, et cela malgré le fait qu'il s'agit d'un actif identifiable, dont la valeur se mesure dans une devise courante. Autrefois, les actifs étaient évalués sur la base de leur coût d'origine amorti, et leur valeur était directement liée à la rentabilité qui en était attendue. Depuis quelques années, toutefois, et plus précisément depuis que les entreprises de la "nouvelle économie" génèrent des bénéfices apparemment sans commune mesure avec la valeur de leurs immobilisations, cette méthode ne s'applique plus de manière systématique. Cela tient principalement au fait que ces entreprises utilisent des actifs incorporels, et notamment des technologies, dont l'évaluation est encore plus difficile et encore plus subjective que celle des actifs corporels!

Cela dit, il existe plusieurs méthodes pour évaluer les technologies.⁷ Compte tenu de la présence d'un élément de subjectivité et de l'influence des données sur lesquelles sont fondés les modèles d'évaluation, elles produisent toutes des résultats différents. Elles fournissent néanmoins une indication utile, en ce sens qu'elles fixent les limites à l'intérieur desquelles des arrangements financiers peuvent être négociés, non seulement en ce qui concerne les montants, mais aussi les conditions de leur règlement.

7. Voir Deborah Hylton et David Bradin, "Intellectual Property of Biotech Companies: A Valuation Perspective", April 2002, http://faculty.fuqua.duke.edu/courses/mba/2001-2002/term4/hlthmgmt491/Files/DUKE_Lecture.doc, Jeffrey H. Matsuura, "An Overview of Intellectual Property and Intangible Asset Valuation Models", Research Management Review, volume 14, numéro 1, printemps 2004, page 33 et articles accessibles à l'adresse http://www.wipo.int/sme/fr/index.jsp?sub_col=sme-article&cat=valuation.

La méthode du coût



L'investissement du donneur de licence dans une technologie est la somme des dépenses qu'il a engagées pour la mettre au point, la protéger et la commercialiser. Il connaît le montant de ces dépenses, et le preneur de licence peut en faire une estimation relativement précise. C'est ce montant que le donneur de licence voudra récupérer au minimum, intérêts en sus. Toutefois, si la licence n'est pas exclusive⁸ ou si elle ne porte que sur un territoire limité, le preneur de licence pourra faire valoir que le montant de l'investissement ne devrait pas être mis entièrement à sa charge. Il peut aussi arguer du fait qu'une partie des dépenses de recherche n'a pas produit de résultats et ne devrait donc pas être prise en compte, ou qu'il devra lui-même consentir un investissement en vue de la commercialisation de la technologie. En fait, le preneur de licence peut même faire valoir que les frais exposés par le donneur de licence ne le concernent pas du tout, qu'il s'intéresse à ce que la technologie peut apporter à son entreprise, et non à ce qu'elle a pu coûter à une personne à laquelle il n'est pas lié. Il arrive aussi souvent que le donneur de licence ne révèle pas le montant réel de ses frais de développement, et que le preneur de licence n'ait aucun moyen de le découvrir. Ce dont les parties ont réellement besoin, c'est d'une idée réaliste des frais de développement investis pas le donneur de licence et de leur incidence sur les montants qu'aura à payer le preneur de licence.

On utilise parfois la méthode du coût pour estimer ce qu'aurait dû dépenser le preneur de licence pour se procurer la technologie nécessaire à la réalisation d'un procédé ou d'un produit donné auprès d'une autre source, par exemple une tierce partie détenant une technologie concurrente, sans être contrefaisante. La méthode du coût est aussi utilisée pour déterminer ce que coûterait la création d'une technologie comparable sur la base des prix et des taux pratiqués au moment de l'évaluation (coût de reproduction ou de remplacement de la technologie). Cela permet au preneur de licence de savoir combien de temps et d'argent il lui faudrait pour élaborer une technologie de remplacement et constitue donc pour lui un exercice utile, en ce sens qu'il en retire une idée de l'importance et de la valeur que présente réellement pour lui la technologie du donneur de licence. Plus qu'une évaluation, un tel calcul constitue une stratégie de négociation destinée à montrer au donneur de licence que son éventuel preneur de licence peut se

8. Voir le chapitre 4: "Le contrat de licence dans ses grandes lignes".

tourner vers d'autres partenaires commerciaux si les conditions financières qui lui sont proposées sont déraisonnables.

La méthode du revenu

Le futur preneur de licence doit disposer d'éléments lui permettant d'espérer que la technologie brevetée à laquelle il s'intéresse aura une incidence positive sur ses résultats. Il peut, pour cela, procéder à une évaluation par la méthode du revenu, qui consiste à estimer, en se fondant sur des approximations (ou, si possible, des mesures plus précises), le bénéfice que la nouvelle technologie est susceptible de générer. Reste ensuite à déterminer la part de ce bénéfice qui reviendra à chacune des parties et à trouver une formule compatible avec ce calcul en ce qui concerne la répartition des redevances.

Certains spécialistes des licences utilisent comme base d'évaluation une règle empirique, souvent appelée la "règle des 25%",⁹ selon laquelle le donneur de licence devrait recevoir entre un quart et un tiers du bénéfice réalisé par le preneur de licence. Étant donné que cette règle présente l'avantage d'être très connue et fréquemment citée, elle est utilisée par un grand nombre de donneurs et de preneurs de licence. Elle peut être ajustée par les parties, en considération de divers éléments relevant de l'équité ou de la logique. On verra souvent, parmi ces derniers, la question du risque couru ou des facteurs tels que le stade de développement atteint par la technologie concernée (d'embryonnaire à totalement opérationnelle), le capital requis, la nature et la qualité des droits de propriété intellectuelle et la situation du marché.


À titre d'exemple, s'il est prévu de vendre un nouveau produit à un prix de 1500 dollars et que son coût total est de 750 dollars, le bénéfice d'exploitation sera de 750 dollars. Selon la "règle des 25%", le donneur de licence devrait donc recevoir 187.50 dollars, mais ce chiffre pourra être négocié à la hausse ou à la baisse en fonction des facteurs de risque et autres mentionnés ci-dessus.

Il arrive qu'au lieu de redevances échelonnées sur toute la durée du contrat, l'une des parties préfère recevoir un montant forfaitaire (éventuel-

9. Voir Robert Goldscheider, John Jarosz et Carla Mulhern: "Use of the 25 Per Cent Rule in Valuing IP", Les Nouvelles, décembre 2002, page 123.



lement en plusieurs versements effectués selon un échéancier ou en fonction de certains événements).



Dans ce cas, on dresse un état des entrées de fonds et des décaissements prévus pour chacune des années du contrat (n), et on calcule la valeur actualisée nette (VAN) du projet, autrement dit le montant forfaitaire en question, en appliquant à ces chiffres la formule $1 / (1 + r/100)^n$. Ce calcul nécessite la fixation d'un taux d'actualisation (r) correspondant au coût du capital ajusté d'un facteur de risque. La VAN établit par conséquent la valeur à la date du calcul, compte tenu de toutes les incertitudes, des flux de trésorerie futurs escomptés qu'engendrera l'exploitation de la technologie considérée.

Bien évidemment, la précision d'une telle méthode dépend de celle des données de base utilisées. Dans certaines négociations, les parties engagent des experts-comptables pour analyser les taux de rendement et d'actualisation prévisibles selon divers scénarios faisant parfois appel à des techniques complexes telles que la méthode des "approches réelles" ou celle de la "simulation de Monte Carlo". Mais le plus souvent, lorsque les parties ont l'expérience des affaires, elles auront elles-mêmes une bonne idée des risques à prévoir et du rendement qu'elles peuvent attendre de la concession de la licence.

Il est à souligner que la méthode de la valeur actualisée nette (que l'on nomme aussi valeur actualisée des flux de trésorerie) s'applique à toutes les situations dans lesquelles entrent en jeu des facteurs de temps et d'argent.

La méthode de la valeur de marché

Comme le savent tous ceux et celles qui ont déjà eu l'occasion de vendre ou d'acheter un bien immobilier ou une voiture d'occasion, il est toujours utile de connaître le prix que d'autres personnes ont accepté de payer pour une maison comparable dans le même quartier ou pour une auto de la même marque et de la même année. L'analyse des transactions intervenues sur des biens analogues constitue en effet une excellente manière de déterminer la valeur d'un bien en prévision de la négociation d'un achat ou d'une vente.

Cette méthode peut également être utilisée pour les accords de licence de technologie, mais d'une façon peut-être moins efficace, car il est rare que

deux contrats portent sur une même technologie et des droits de propriété intellectuelle identiques. Qui plus est, les détails du précédent contrat ne peuvent pas toujours être vérifiés, les parties pouvant juger préférable de ne pas les révéler à la concurrence. Cela se produit notamment pour les accords de licence exclusive mondiale. Si la licence antérieure est non exclusive, ou si elle n'est exclusive que pour un territoire donné, les conditions du contrat sont généralement connues, ne fût-ce que par oui-dire et au moins en partie. Par ailleurs, le premier concessionnaire d'une série de licences non exclusives peut exiger que les conditions des licences subséquentes lui soient communiquées ou que des conditions préférentielles lui soient accordées en vertu d'une prérogative de "preneur de licence le plus favorisé". Ces dispositions sont cependant difficiles à appliquer et à faire respecter en pratique, les contrats de ce type étant le plus souvent confidentiels.

Il peut-être utile de se documenter sur les taux de redevance ("royalties") pratiqués pour certaines catégories de contrats de licence, soit pour disposer d'une "preuve" en vue de la négociation, soit simplement à titre indicatif. On sait toutefois qu'il est extrêmement difficile de comparer deux licences de technologie, d'abord en raison de la nature de l'objet transféré, et ensuite parce que la valeur de chaque licence dépend de sa portée. Une licence exclusive très large concédant le droit de fabriquer, d'exploiter et de vendre tous les produits issus de tous les brevets détenus sur une certaine technologie aura en effet une valeur très différente de celle d'une licence non exclusive permettant seulement d'exploiter une technologie dans un domaine restreint.

Il n'en reste pas moins qu'il est intéressant d'avoir des renseignements sur les taux de redevance pratiqués dans d'autres accords de licence. Une étude réalisée par le comité des licences de biotechnologie de la Licensing Executives Society (LES) a conclu que les taux de redevance suivants étaient normaux pour les licences non exclusives dans les domaines énumérés:

- réactifs de recherche (par exemple vecteurs d'expression, cultures cellulaires): 1 à 5% des ventes nettes;
- produits diagnostiques (par exemple anticorps monoclonaux, sondes moléculaires): 1 à 5% des ventes nettes;
- produits thérapeutiques (par exemple anticorps monoclonaux): 5 à 10% des ventes nettes;



3. COMBIEN VAUT CETTE TECHNOLOGIE?

- vaccins: 5 à 10% des ventes nettes;
- produits vétérinaires: 3 à 6% des ventes nettes;
- produits végétaux et agricoles: 3 à 5% des ventes nettes.

Selon l'édition de septembre 1990 de la *Licensing Economic Review*, les taux de redevance s'appliquant aux nouveaux produits pharmaceutiques recombinés varient de 7 à 10% pour les licences exclusives et de 3 à 4% pour les licences non exclusives. Après homologation, ces taux passent à 12-15% des ventes nettes pour les licences exclusives et à 5-8% pour les licences non exclusives.

Dans le numéro de septembre 1996 de la publication *Les Nouvelles*, M. Yamasaki explique que le taux de redevance moyen tient compte du stade de développement de la technologie et de la situation des parties au moment de la signature de l'accord de licence. Ainsi, lorsqu'une petite société de biotechnologie à laquelle une licence a été concédée par un institut de recherches ou une université donne à son tour cette dernière en licence à un grand laboratoire pharmaceutique après l'avoir développée, le taux de redevance augmente en fonction de la valeur ajoutée ainsi créée:

R & D	Bio/Uni	Pharma/Bio
Découverte	3%	7%
Tête de série	4-5%	9%
Préclinique	6-7%	10%
Phases 2 et 3		15%

Ces chiffres ne suffisent pas, cependant, à donner une idée précise de la valeur économique du contrat. On commet en effet souvent, en matière de licences, l'erreur de se focaliser sur les pourcentages et les chiffres, alors qu'il existe parfois d'autres conditions telles que le versement d'un montant forfaitaire ou la mise en place de mesures incitatives qui, dans la plupart des cas, restent inconnues. Elles ont pourtant une incidence importante sur le taux de redevance, de sorte que ce dernier ne permet pas toujours d'évaluer véritablement la situation.

En résumé, la méthode de la valeur de marché est souvent d'une utilité limitée. Il est certes possible de se faire une première opinion à partir de principes généraux, d'études et de normes de l'industrie, mais il est beaucoup plus efficace de rechercher un élément d'évaluation ou de vérification supplémentaire dans un contrat de licence comparable dans le même domaine d'activité.

Autres critères

Dans une étude intitulée "Factors in Pricing License" parue dans l'édition de mars 1987 de *Les Nouvelles*, Tom Arnold et Tim Headley dressent une liste de 100 critères qu'il est important de prendre en considération dans l'évaluation d'une technologie. Ils sont répartis en neuf catégories:

- qualité intrinsèque (importance de la technologie, stade de développement atteint, etc.);
- protection (portée, applicabilité, etc.);
- marché (importance, part du marché, etc.);
- concurrence (tierce partie, etc.);
- qualité du preneur de licence (capital, recherche, capacité commerciale, etc.);
- considérations financières (marge bénéficiaire, coût d'application des droits, coûts de garantie);
- risques (responsabilité du fait du produit, poursuites en justice, etc.);
- considérations juridiques (durée des droits concédés par la licence, etc.);
- législation locale (conditions relatives aux redevances, transferts de devises, etc.).

Dans certaines procédures en atteinte à des droits de brevet, les tribunaux ont fixé le montant des dommages et intérêts à payer en réparation du préjudice occasionné à partir d'une évaluation des redevances que le donneur de licence aurait dû raisonnablement percevoir. Voici la liste des critères sur lesquels se sont fondés les juges pour ce faire, laquelle peut aussi servir comme une sorte de guide pour l'évaluation des éléments de propriété intellectuelle dans les situations non contentieuses:

- "1. Le montant des redevances perçues par le titulaire du brevet au titre des autres licences concédées sur le même brevet, en tant que preuve ou élément de preuve de l'existence d'un taux de redevance établi.
2. Le taux de redevance payé par les preneurs de licence dans des contrats portant sur des brevets comparables au brevet en examen.
3. Le caractère exclusif ou non exclusif de la licence et le fait que des restrictions s'appliquent ou non à sa portée territoriale ou à la clientèle auprès de laquelle le preneur de licence peut commercialiser le produit fabriqué.
4. L'existence d'une politique commerciale du donneur de licence consistant à ne pas concéder de licence sur son invention ou à imposer des



conditions particulières aux preneurs de licence, afin de protéger le monopole conféré par le brevet.

5. La relation commerciale entre le donneur et le preneur de licence, à savoir s'ils sont concurrents sur le même territoire et dans le même domaine ou si l'un est inventeur et l'autre, promoteur.
6. L'effet d'entraînement de la commercialisation de la spécialité brevetée sur les ventes des autres produits du preneur de licence, celui exercé sur les ventes d'articles non brevetés du donneur de licence et l'importance de ces ventes dérivées.
7. La durée de validité du brevet et la durée de la licence.
8. La rentabilité démontrée du produit fabriqué sur la base du brevet, son succès commercial et la demande dont il fait l'objet au moment de l'évaluation.
9. L'utilité et les avantages de l'objet breveté par rapport aux procédés ou dispositifs précédemment utilisés, le cas échéant, pour produire des résultats similaires.
10. La nature de l'invention brevetée, le fait que le donneur de licence soit ou non le titulaire et le producteur de sa réalisation commerciale et les avantages procurés à ses utilisateurs.
11. L'étendue de l'utilisation illicite de l'invention et l'existence de preuves permettant de déterminer la valeur de cette utilisation.
12. Le pourcentage du bénéfice ou du prix de vente qu'il est d'usage, le cas échéant, de demander dans ce secteur ou dans un secteur comparable en échange du droit d'exploiter ce type d'invention.
13. La portion du bénéfice réalisable qui doit être imputée à l'invention plutôt qu'à des éléments non brevetés, au procédé de fabrication, au risque commercial ou à des caractéristiques ou améliorations importantes ajoutées par l'auteur de l'atteinte.
14. L'opinion d'un témoin expert.
15. Le montant sur lequel un donneur de licence (par exemple le titulaire du brevet) et un preneur de licence (par exemple l'auteur de l'atteinte) se seraient entendus (à l'époque où a débuté le comportement illicite) s'ils avaient tous deux cherché, de manière raisonnable et délibérée, à parvenir à un accord, c'est-à-dire le montant qu'un preneur de licence avisé – désireux d'obtenir une licence l'autorisant à fabriquer et commercialiser un article donné incorporant l'invention brevetée – aurait accepté de payer à titre de redevance lui laissant la faculté de réaliser un bénéfice raisonnable, et le montant qu'un donneur de licence avisé et disposé à concéder une licence aurait considéré comme acceptable".¹⁰

Comme on le voit, les critères sur lesquels on peut se fonder pour évaluer une technologie ne manquent pas. Cela dit, ils ne sont pas tous importants ou déterminants dans toutes les situations. Ceux qui devront être retenus dans chaque cas seront déterminés par les objectifs stratégiques et les besoins commerciaux des parties. Ainsi, pour le preneur de licence qui souhaite concentrer ses efforts sur la fabrication du produit concédé pour son propre territoire et, plutôt que d'exporter, concéder à son tour des sous-licences de fabrication pour les territoires avoisinants, les critères les plus importants seront l'exclusivité pour les territoires auxquels il s'intéresse et le droit de concéder des sous-licences. Les objectifs stratégiques des parties et les droits nécessaires pour les réaliser ont une incidence à la fois sur la valeur de la technologie faisant l'objet de la licence et sur les négociations.

Observations finales

Lorsque l'on cherche à établir la valeur d'un actif incorporel tel qu'une technologie, il faut garder présent à l'esprit qu'aucune méthode d'évaluation ne peut s'appliquer indifféremment à toutes les situations. Chaque négociation de licence présente des caractéristiques qui lui sont propres, de sorte qu'il est difficile de lui appliquer des règles théoriques ou des expériences acquises par ailleurs. Les principes énoncés ci-dessus fournissent néanmoins des indications utiles quant à la manière d'aborder la question de l'évaluation. Il est par ailleurs recommandé aux parties de demander conseil à des évaluateurs professionnels ou à des experts-comptables qui pourront les guider à travers les méandres de l'exercice d'évaluation. Enfin, il convient de se rappeler qu'une évaluation a pour objet de permettre la formulation de conditions acceptables de part et d'autre et que, comme le dit clairement le chapitre intitulé "Principes et conseils pour bien négocier", on n'obtient pas les conditions que l'on mérite; on obtient celles que l'on a su négocier.

10. Voir la décision du juge Tenney, du tribunal du district de New York, dans l'affaire *Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp.*, 318 F.Supp. 1116 (1970). Voir aussi Roy J. Epstein, "Modeling Patent Damage: Rigorous and Defensible Calculations", http://www.royepstein.com/epstein_aipla_2003_article_website.pdf et Roy J. Epstein et Alan J. Marcus, "Economic Analysis of the Reasonable Royalty: Simplification and Extension of the Georgia-Pacific Factors", http://www.royepstein.com/epstein-marcus_jptos.pdf.

4. LE CONTRAT DE LICENCE DANS SES GRANDES LIGNES

Chaque contrat de licence a ses caractéristiques propres, car il rend compte des besoins et des attentes des parties en présence, auxquels s'ajoutent des éléments résultant des prescriptions imposées par les lois et règlements pertinents. On retrouve toutefois dans la plupart des contrats de licence des éléments communs, essentiels au succès de ce type d'accord, qui constituent donc un excellent point de départ dans la préparation d'une négociation de licence.

Un contrat de licence repose sur un certain nombre de concepts fondamentaux. Tout d'abord, il résulte d'une stratégie commerciale et détermine une relation commerciale. Le donneur et le preneur de licence doivent examiner attentivement plusieurs questions, à savoir si la conclusion d'un accord de licence est compatible avec leur plan d'entreprise, si les revenus escomptés sont suffisants pour justifier les coûts engagés et si les conditions financières sont raisonnables pour les deux parties. Ces facteurs peuvent sembler évidents, mais ils valent la peine d'être mentionnés. Dans le même esprit, il est important que les objectifs des parties soient bien compris, qu'ils soient complémentaires et que tout le monde prenne conscience du fait que le succès du projet est une nécessité commune. Il faudra donc, pour ce faire, que les éléments principaux et les conditions essentielles soient réglés de manière adéquate et équitable dans le contrat.

Deuxièmement, un accord de licence est un contrat, ce qui signifie que les conditions de validité des contrats s'y appliquent. Ces dernières concernent notamment la capacité juridique et l'intention des parties de contracter, l'existence d'une offre et d'une acceptation et l'existence d'une contrepartie, par exemple le versement d'une somme d'argent à la signature.

Troisièmement, les accords de licence se distinguent des autres contrats par le fait que leur objet consiste en un droit de propriété intellectuelle dont le titulaire concède le droit d'exploitation au preneur de licence. Par conséquent, il ne pourrait pas y avoir de licences de technologie sans droits de propriété intellectuelle. D'autres questions importantes, notamment celles touchant le développement, les services de conseil et de formation, les investissements, la fabrication ou les ventes, peuvent être réglées dans le cadre du même document ou dans des contrats distincts.

Il arrive que chacune des parties soit titulaire de droits de propriété intellectuelle auxquels l'autre est intéressée. Elles ont alors la possibilité de conclure un accord de licence réciproque par lequel elles se concèdent l'une à l'autre le droit d'utiliser et d'exploiter ces droits. Le mécanisme des licences réciproques est aussi utilisé comme moyen de règlement des litiges de propriété intellectuelle pouvant opposer des entreprises. Les licences réciproques peuvent donner lieu à redevances ou non, selon la valeur attribuée à la propriété intellectuelle de chacune des parties.

Un preneur de licence peut aussi se trouver dans une situation où il lui est impossible d'utiliser efficacement la technologie concédée sans faire appel à d'autres technologies appartenant à des tiers. Il arrive également que pour conserver sa place sur le marché, il soit dans l'obligation de se conformer à certaines normes de fait ou de droit, mais que la seule façon de le faire d'une manière économique soit d'utiliser une technologie protégée par des droits d'exclusivité. Dans ces situations le preneur de licence doit obtenir le droit d'utiliser ces technologies, par le biais d'une licence qui pourra être libre de redevances ou négociée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.¹¹

Les accords de licence concernent souvent plusieurs types d'objets de propriété intellectuelle. Par exemple, une "licence d'exploitation de brevet et de savoir-faire" porte à la fois sur un brevet et sur la communication du savoir-faire nécessaire à sa mise en œuvre. Une licence concédant le droit de fabriquer, d'utiliser, de commercialiser, de distribuer ou d'importer une invention brevetée peut conférer aussi le droit d'utiliser une marque. Une autre peut concéder tous les droits de fabrication et de commercialisation d'un produit en fournissant les spécifications de ce dernier, mais sans mentionner expressément le numéro du brevet correspondant. Des droits permettant de poursuivre des travaux de recherche et de développement ou de fournir des services d'assistance technique peuvent aussi être conférés en plus du droit d'exploitation. Comme on le voit, il ne doit pas y avoir de démarcation trop nette entre les différentes catégories de droits de propriété intellectuelle.

11. Voir "Droits de propriété intellectuelle et normalisation", à l'adresse http://www.wipo.int/sme/fr/documents/ip_standards.htm

OBJET DU CONTRAT

Les contrats de licence peuvent avoir pour objet des créations¹² telles que les inventions, des informations confidentielles, des expressions créatives dans l'élaboration de romans, de pièces de théâtre, de films ou de productions musicales, des marques de produits et de services, des signes distinctifs d'entreprise, etc. Ces objets peuvent être protégés par des lois de propriété intellectuelle relatives, comme nous l'avons vu, aux brevets, aux modèles d'utilité, aux secrets d'affaires, aux marques, aux indications géographiques, aux dessins ou modèles industriels, aux topographies de circuits intégrés et au droit d'auteur, ainsi que par d'autres dispositions relatives à certaines formes de concurrence déloyale.

Dans un contrat, la partie relative à l'objet est particulièrement importante, car elle détermine dans une large mesure le contenu du document. Ainsi, un contrat de licence portant sur un logiciel d'ordinateur comportera probablement des clauses sur les utilisations ou applications autorisées ainsi qu'une clause de confidentialité. Un accord de licence de marque se préoccupera plus particulièrement de définir les conditions relatives à l'utilisation de la marque à des fins publicitaires et commerciales et au maintien de la qualité du produit ou du service à l'égard duquel cette dernière sera utilisée. Ainsi, le donneur d'une licence de marque pourra être autorisé, entre autres, à prélever des échantillons ou à procéder à des inspections. Les preneurs de licence commettent souvent l'erreur de négliger certains des droits nécessaires à l'exploitation de la technologie qui leur est concédée. On peut citer, à cet égard, l'exemple d'une licence dans laquelle le concessionnaire obtient les droits relatifs à un brevet sans se soucier du droit d'auteur qui protège pourtant aussi la technologie concernée ou celui d'un preneur de licence qui obtient une licence sur un brevet ou un groupe de brevets en omettant de demander aussi la communication du savoir-faire et les services de conseil et de formation correspondants.

Une autre erreur courante consiste à ne pas identifier clairement l'objet de la licence, c'est-à-dire, par exemple, à concéder une licence sur la "technologie XYZ" sans mentionner le numéro du brevet ou joindre le mémoire descriptif au contrat. Il est important de préciser si la licence porte sur l'exploitation

12. Ne pas oublier les accords hybrides de dépôt et de licence de brevet, qui permettent de transférer à la fois des biens corporels et incorporels. Voir la note 4.

d'un logiciel, d'une documentation, de la formule d'un médicament, d'un protocole, d'un texte, d'une partition musicale, etc. De la même façon, le donneur de licence doit dire clairement si la technologie concédée (l'objet de propriété intellectuelle) est prête à être utilisée ou si elle est encore en cours de développement. Dans ce dernier cas, pour des raisons pratiques et bien qu'il ne s'agisse pas strictement d'une question de propriété intellectuelle, il importera de préciser à laquelle des parties incombe la poursuite des travaux de développement. Tous ces points peuvent être réunis utilement dans un chapitre consacré aux définitions des termes pertinents, dans lequel il peut d'ailleurs être approprié de traiter aussi la question des secrets d'affaires.

Il arrive souvent qu'en plus d'une invention, un contrat de licence ait pour objet la communication d'informations confidentielles telles qu'un savoir-faire ou des secrets d'affaires. Étant donné qu'il convient d'accorder à ces renseignements autant d'attention qu'à la licence d'exploitation du brevet proprement dit, il est important de faire figurer dans le contrat, en remplacement de l'accord de confidentialité conclu avant les négociations, une ou plusieurs clauses réglant notamment les points suivants:

- a) définition de la notion de confidentialité couvrant non seulement les informations divulguées à la partie réceptrice, mais aussi celles dont elle peut avoir connaissance par la suite, dans le cadre de l'application du contrat;
- b) mise en place par le preneur de licence de mesures permettant d'éviter toute utilisation des informations à des fins autres que celles prévues au contrat, ainsi que leur divulgation; une telle disposition peut prévoir notamment l'audit des procédures du preneur de licence par le donneur de licence ou son représentant;
- c) sanctions en cas de divulgation des informations, par accident ou par négligence, à des tiers non soumis aux dispositions du contrat de licence et n'ayant pas été informés par d'autres moyens de leur caractère confidentiel;
- d) énumération des exceptions à l'obligation de confidentialité, par exemple en ce qui concerne les informations accessibles au public – que la partie réceptrice peut donc connaître ou dont elle peut avoir connaissance de manière licite – ou les informations élaborées indépendamment par la partie réceptrice;
- e) durée pendant laquelle ces clauses continuent à produire leurs effets après la fin du contrat et date à laquelle les informations doivent être restituées ou détruites.



Exemple¹³

Définition: "Information confidentielle" s'entend de toute donnée, pièce, produit, technologie, logiciel, spécification, manuel, plan d'entreprise, renseignement financier ou autre information communiquée verbalement, par écrit ou par tout autre moyen au preneur de licence par le donneur de licence. Le preneur de licence doit être avisé du caractère confidentiel des informations lui ayant été communiquées verbalement, et ce, dans les cinq (5) jours suivant la date de communication.

- 1.1 en ce qui concerne les informations confidentielles relatives à la présente invention qui lui sont communiquées par le donneur de licence, le preneur de licence s'engage:
- i. à utiliser lesdites informations exclusivement aux fins prévues dans le contrat;
 - ii. à préserver le caractère confidentiel desdites informations avec le même soin que s'il s'agissait des siennes propres;
 - iii. à ne pas communiquer lesdites informations à quiconque (à l'exception de ses employés, agents ou consultants liés par la même obligation de confidentialité à l'égard du donneur de licence) sans en avoir reçu expressément l'autorisation écrite du donneur de licence; il n'est toutefois pas interdit au preneur de licence d'utiliser ou de divulguer les informations confidentielles:
 - a) dont le preneur de licence peut démontrer par des preuves écrites qu'elles lui étaient précédemment connues;
 - b) qui sont de notoriété publique ou le deviennent en l'absence de tout acte ou omission de la part du preneur de licence ou
 - c) qui ont été obtenues de manière licite par le preneur de licence ce auprès de sources indépendantes du donneur de licence;
 - iv. à respecter son obligation de confidentialité pendant une période de cinq (5) années comptée à partir de la fin du présent contrat.

ÉTENDUE DES DROITS

La seconde des parties les plus importantes du contrat de licence est celle qui fixe l'étendue des droits concédés. Elle définit la portée de ces droits et précise s'ils sont exclusifs ou non et pour quel territoire ils sont concédés. Elle peut aussi prévoir que ces droits s'étendent aux perfectionnements apportés à la technologie pendant la durée du contrat et doit mentionner cette durée.

13. De même que tous les autres exemples fournis dans le présent guide, ces clauses ne doivent pas être utilisées sans avoir été étudiées au préalable par un conseiller juridique. Elles ont pour objet de permettre aux négociateurs de se familiariser avec les principes traités ici et ainsi, de leur faciliter la tâche lorsqu'ils auront à rédiger leur prochain contrat de licence.

La nature des droits concédés dépend de l'objet du contrat. S'il s'agit d'un brevet, c'est normalement le droit de fabriquer, d'exploiter et de commercialiser un produit breveté ou d'utiliser un procédé breveté qui est concédé. On peut toutefois imaginer une situation dans laquelle il n'est pas approprié de concéder, par exemple, le droit de commercialiser, et qui se traduit donc par une licence très limitée, le preneur de licence se voyant alors dans l'impossibilité de tirer un avantage commercial de la licence. S'il s'agit d'une licence de droit d'auteur, le droit de reproduire, d'exposer, de modifier et de distribuer peuvent aussi être concédés. Certaines licences permettent au preneur de licence de concéder des "sous-licences" sur la totalité ou une partie des droits qui lui sont conférés, autrement dit de se livrer à son tour à une activité de concession de licences de technologie. Les droits concédés doivent être précisés dans la partie relative à la "portée" du contrat. Une licence de courte durée dans laquelle il n'est pas permis au preneur de licence de modifier le produit, mais seulement de le fabriquer et de le commercialiser dans les pays de l'Union européenne est en effet d'une portée plus limitée qu'une licence lui conférant à titre perpétuel et irrévocable le droit de fabrication, d'exploitation, de modification, de perfectionnement, de copie, de reproduction, de distribution, d'exposition, d'exportation, d'importation et de concession en sous-licence de tous les droits ci-dessus dans le monde entier, ainsi que le droit d'utiliser la marque qui y est associée. Une telle licence s'apparenterait d'ailleurs de près à une cession (vente) de la technologie concernée et des droits de propriété intellectuelle qui s'y rattachent.

Les droits concédés peuvent aussi être limités à une application ou un produit donnés. Ainsi, le "domaine d'utilisation" pour lequel la licence d'un vaccin est concédée pourrait être le traitement du cancer, les droits relatifs au traitement de l'hépatite et des autres maladies faisant dans ce cas l'objet de licences distinctes.

Exemple

- 1.1 Le donneur de licence concède au preneur de licence, en vertu des droits de brevet dont il est titulaire et sous réserve des limitations énoncées au présent contrat, une licence mondiale l'autorisant à fabriquer, faire fabriquer, utiliser, vendre, offrir à la vente et importer les produits sous licence et à mettre en pratique les méthodes sous licence.
- 1.2 Sauf disposition contraire du présent contrat, la licence concédée à l'alinéa 1.1 est exclusive pour toute la durée du contrat.
- 1.3 La licence visée aux alinéas 1.1 et 1.2 est soumise à toutes les dispositions des articles 200-212 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique (U.S.C.) et des règlements d'exécution applicables concernant les licences concédées sous la signature du donneur de licence au gouvernement des États-

Unis d'Amérique et le caractère prépondérant des obligations envers le gouvernement des États-Unis d'Amérique.

- 1.4 Les licences visées aux alinéas 1.1 et 1.2 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.
- 1.5 Le donneur de licence se réserve le droit d'utiliser l'invention et la technologie qui s'y rattache à des fins d'enseignement et de recherche.

Licence exclusive, unique ou non exclusive

Une licence peut être exclusive, unique ou non exclusive.

La plupart des donneurs de licence favorisent la formule de la licence non exclusive. Cela signifie qu'ils concèdent des droits d'utilisation et d'exploitation d'une même technologie à plusieurs preneurs de licence, ce qui leur permet de répartir les risques au lieu d'être dépendants du succès d'un seul preneur de licence. Ils conservent en outre un meilleur contrôle sur leur technologie et ont de plus grandes chances de la voir évoluer et se développer, car elle est utilisée et exploitée sur des marchés – et éventuellement dans des produits – différents. En revanche, en ce qui concerne les technologies qui sont encore à un stade précoce de leur développement, les candidats à la prise de licence, sachant qu'ils doivent s'attendre à consentir un investissement supplémentaire important, chercheront généralement à obtenir l'exclusivité, au moins pour certains territoires.

Lorsque la licence est exclusive, cela signifie généralement que le preneur de licence est seul à bénéficier d'un droit d'exploitation sur le territoire visé, à l'exclusion même du donneur de licence. La licence est dite unique lorsque le donneur et le preneur sont tous deux autorisés à exploiter la technologie sur le territoire, mais sont aussi seuls à l'être. Cette distinction s'estompe quelque peu dans la pratique, les licences uniques étant parfois qualifiées d'exclusives. Cela dit, il est interdit dans les deux cas au donneur de licence de concéder d'autres licences (du moins pour le territoire auquel s'applique la licence exclusive ou unique). Il en résulte qu'il est tributaire d'un seul preneur de licence, d'où l'importance de veiller à ce que le contrat prévoie des mesures d'encouragement ou des sanctions afin de protéger le donneur de licence en cas de défaillance du preneur de licence. L'une de ces mesures peut consister à exiger le paiement d'un montant minimum annuel de rede-

vances; à défaut d'atteindre ce seuil, le contrat pourrait être résilié, ou la licence exclusive convertie en licence non exclusive.

Si la licence est concédée sur plusieurs territoires, elle peut être exclusive pour certains et non exclusive pour d'autres. L'exclusivité peut aussi être limitée, par exemple à un certain domaine d'utilisation ou à une période déterminée, ou encore être soumise au respect d'un échéancier.

Exemple 1 – Licence exclusive

Le donneur de licence concède par les présentes au preneur de licence, sous réserve des conditions générales du présent contrat, une licence exclusive mondiale de fabrication, d'exploitation et de commercialisation des produits issus des brevets et savoir-faire dont il est titulaire, et ce, pour tous usages.

Exemple 2 – Licence exclusive devenant non exclusive après cinq ans

Le donneur de licence concède par les présentes au preneur de licence une licence exclusive de fabrication, d'exploitation et de commercialisation des produits sous licence.

La durée du caractère exclusif de ladite licence est fixée à cinq ans à compter de la date du présent contrat. À l'issue de ce délai, la licence sera maintenue, à titre non exclusif, pour le même territoire.

Exemple 3 – Licence non exclusive

Le donneur de licence concède par les présentes, en vertu des brevets dont il est titulaire, au preneur de licence, lequel l'accepte, une licence non exclusive l'autorisant à produire, faire produire, fabriquer, faire fabriquer, exploiter ou commercialiser les produits sous licence dans chacun des pays du territoire concédé.

Preneur de licence privilégié

Le preneur d'une licence non exclusive peut demander que soit ajoutée au contrat une clause dite de "preneur de licence privilégié", lui garantissant que le donneur de licence sera toujours obligé de lui consentir des conditions aussi favorables qu'à tout autre preneur de licence éventuel.¹⁴

14. S'il décide d'exercer ses droits en vertu d'une telle clause, le "preneur de licence privilégié" doit accepter les conditions consenties dans leur ensemble, et non choisir uniquement celles qu'il juge favorables en rejetant les autres. En d'autres termes, la demi-mesure ne lui est pas permise.

Exemple 1

Le donneur de licence s'engage à ne pas concéder de licence autorisant une personne, firme ou société à commercialiser les produits issus des brevets auprès du grand public à des conditions plus favorables que celles accordées par le présent contrat, sans donner au preneur de licence la possibilité de bénéficier de ces conditions dès la date de leur entrée en vigueur. Si le donneur de licence conclut un autre contrat de licence à des conditions plus favorables, il s'engage à en aviser immédiatement le preneur de licence et à lui accorder un délai raisonnable pour accepter lesdites conditions.

Exemple 2

Si le donneur de licence conclut un contrat avec une tierce personne pour le [pays] à des conditions plus favorables que celles consenties par [le présent contrat] [les clauses relatives aux taux de redevance], le preneur de licence pourra faire modifier en conséquence les dispositions [du présent contrat] [des clauses relatives aux taux de redevance] et en bénéficier au même titre que ladite tierce personne et à compter de la même date que cette dernière.

*Territorialité*¹⁵

Un autre élément de l'étendue de la licence est le territoire pour lequel elle est concédée. Elle peut en effet accorder des droits pour le monde entier ou seulement pour certains pays, ou même pour une partie de pays (par exemple un État ou une région). Cela sera déterminé par la nature des droits que le donneur de licence sera en mesure de concéder et par les avantages dont le preneur de licence peut espérer bénéficier dans le territoire qui lui est accordé. Il arrive fréquemment que le donneur de licence se réserve le marché local et concède l'exploitation des marchés étrangers à des sociétés qui y sont déjà implantées. Cette formule lui permet de pénétrer plus efficacement des marchés qu'il connaît mal.

15. Lorsqu'elles sont conçues pour produire un effet anti-concurrentiel, les restrictions territoriales sont contraires à la législation américaine et européenne en matière de concurrence. Il est prudent, par conséquent, de demander l'opinion d'un juriste avant de tenter de renfermer les activités de l'une des parties, et notamment ses ventes, dans un territoire géographique relativement restreint. Il est toutefois possible d'imposer des limitations territoriales pour des raisons d'ordre commercial, à condition que les clauses correspondantes soient correctement rédigées.

Exemple 1

Le territoire concédé est celui de la République fédérale d'Allemagne. Le preneur de licence est autorisé à effectuer des ventes sur le territoire français tant que le donneur de licence n'aura pas conclu de contrat particulier pour la France et ne l'en aura pas avisé par courrier recommandé avec accusé de réception. Le preneur de licence n'est pas autorisé à vendre les produits fabriqués en vertu des droits de brevet faisant l'objet de la présente licence dans d'autres pays, et s'engage à verser au donneur de licence, pour chaque violation de cette disposition, une pénalité correspondant au triple du droit de licence.

Exemple 2

La présente licence est concédée pour l'ensemble du territoire des États membres de l'Union européenne à la date de signature du présent contrat.

Sous-licences

Le preneur de licence peut vouloir être autorisé à concéder des sous-licences sur son territoire, notamment s'il est lui-même titulaire d'une licence exclusive.¹⁶ Le cas échéant cet aspect doit faire l'objet d'une négociation particulière et être mentionné de manière spécifique dans le contrat. Il importe aussi de préciser s'il sera nécessaire d'obtenir l'accord préalable écrit du donneur de licence pour l'octroi d'une sous-licence, pour le choix de la personne du preneur de sous-licence ou pour les conditions de concession, par exemple le degré de concordance requis entre les dispositions de la sous-licence et celles de la licence principale. Une autre clause doit encore préciser si la résiliation ou l'expiration de la licence principale pour une raison quelconque entraîne ou non celle de la sous-licence.

Exemple

- a) Le preneur de licence est autorisé, à titre exclusif, à concéder à des tiers des sous-licences d'exploitation des droits attachés aux brevets, et ce, moyennant des redevances dont le taux ne pourra pas être inférieur à celui qui est prévu à l'article XYZ du présent contrat.
- b) Le preneur de licence s'engage à verser au donneur de licence un montant équivalant à 20% des sommes reçues au titre des sous-licences concédées en vertu du présent article, qu'il s'agisse de versements forfaitaires, de redevances ou de toute rémunération sous forme d'avantages ou de rabais.
- c) 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 résilia-

16. Les titulaires de licences non exclusives ne sont pas autorisés, généralement, à concéder des sous-licences, les personnes intéressées ayant la possibilité de s'adresser directement au donneur de licence.

tion 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.

- d) Le preneur de licence aura toute latitude en ce qui concerne la concession de sous-licences d'exploitation des droits attachés aux brevets, et notamment le droit de décider seul de l'opportunité de concéder ou non une sous-licence, de la personne du preneur de sous-licence et, sous réserve des dispositions des alinéas a) et c) du présent article, du taux de redevance à percevoir et des conditions du contrat de sous-licence.

Perfectionnements

Les perfectionnements apportés à une invention, que l'on nomme aussi versions, améliorations et nouveaux modèles, entrent dans la portée de protection du brevet. Il est donc important de définir ce qui doit être considéré comme un perfectionnement, une nouvelle technologie ou un nouvel objet de propriété intellectuelle. Dans ce dernier cas, la législation de certains pays¹⁷ peut exiger la signature d'un nouveau contrat de licence.

Lorsque le donneur de licence a atteint le stade de la production et commercialise son produit avec succès, la question des perfectionnements apportés à la technologie concédée cause rarement problème. En revanche, si le donneur ou le preneur de licence, ou les deux, continuent de travailler au développement du procédé ou du produit concerné, ou si ces derniers sont encore à l'état embryonnaire, il y a de fortes chances pour que les modifications interviennent pendant la durée du contrat de licence.

La question devient particulièrement importante lorsque les perfectionnements apportés sont susceptibles de protection, que ce soit par brevet ou autrement. S'ils sont le fait du preneur de licence, le donneur de licence voudra – et peut-être

17. Aux États-Unis d'Amérique, si le preneur de licence a contribué au perfectionnement de l'invention au point de pouvoir être désigné comme inventeur, il bénéficie du droit d'utilisation même en l'absence d'un contrat de licence. Voir 35 U.S.C. article 262

même devra – être autorisé à les utiliser.¹⁸ Il souhaitera par exemple avoir la possibilité de concéder des sous-licences à d'autres preneurs de licences pour d'autres territoires ou de les utiliser lui-même dans l'élaboration d'autres produits. L'obtention de ces droits pourra nécessiter une modification des conditions financières du contrat. Il y aura lieu aussi de décider si le preneur de licence aura accès aux perfectionnements subséquents apportés par le donneur de licence et, dans l'affirmative, si cela se fera automatiquement ou si de nouvelles négociations seront nécessaires lorsque les détails de ces perfectionnements seront connus.

Les parties peuvent régler certaines de ces questions en convenant qu'elles s'informeront mutuellement de tout perfectionnement apporté à la technologie concédée, qu'elles seront autorisées à utiliser ce dernier en franchise de redevances et que le donneur de licence pourra le concéder en sous-licence à ses autres preneurs de licence en dehors du territoire concerné. Elle peuvent aussi prévoir que les perfectionnements donneront lieu à une redevance supplémentaire qu'elles fixent d'avance, quoique cela soit souvent difficile à faire.

Exemple

- a) Modifications et perfectionnements apportés par le preneur de licence:

Toute modification du produit concédé nécessite l'accord préalable écrit du donneur de licence.

Le preneur de licence doit informer le donneur de licence de tout perfectionnement apporté au produit concédé. Le fait d'avoir participé à un perfectionnement confère au donneur de licence le droit d'être mentionné en tant que co-inventeur ainsi que celui d'exploiter et d'utiliser ledit perfectionnement en vertu d'une licence dont les parties doivent négocier de bonne foi les conditions. "Perfectionnement" s'entend de toute avance ou évolution pouvant faire l'objet d'une utilisation ou d'une application directe sur le produit concédé et susceptible d'être protégée par brevet.

- b) Modifications et perfectionnements apportés par le donneur de 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. Le preneur de licence a le droit d'exiger une licence sur un tel perfectionnement, en conformité avec les conditions du présent contrat.

18. Le fait d'obliger un preneur de licence à rétrocéder exclusivement de tels perfectionnements au donneur de licence peut être considéré comme un acte anti-concurrentiel. Voir la note 23 en ce qui concerne la Communauté européenne.

Assistance technique

Lorsque la technologie concédée le justifie, le contrat peut prévoir la fourniture au preneur de licence d'une assistance technique sous forme de documentation, de données et d'expertise.

Durée du contrat

La durée des contrats de licence peut être influencée par la nature des droits concédés. Une licence de brevet peut ainsi prendre fin à l'expiration du dernier des brevets concédés. Une licence de savoir-faire ou de marque peut être accordée pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente, à moins d'un préavis écrit de résiliation de la part de l'une des parties. La durée d'une licence de technologie concédant des droits de brevet, d'auteur, de marque et de dessin ou modèle industriel dépend des prévisions commerciales et financières des parties. Dans certains cas, le donneur de licence peut aussi limiter la durée du contrat afin de se donner la possibilité d'évaluer l'efficacité du preneur de licence. Pour sa part, ce dernier voudra au contraire la prolonger s'il doit consentir un investissement important dans l'infrastructure nécessaire à l'exploitation des droits de propriété intellectuelle (par exemple, construction d'une usine ou mise en place d'un circuit de distribution). La seule règle que l'on puisse appliquer à la durée des contrats de licence est qu'elle dépend entièrement des besoins commerciaux des parties, et qu'il est toujours possible de trouver une solution satisfaisante par la négociation.

CONSIDÉRATIONS COMMERCIALES ET FINANCIÈRES

Nous avons déjà traité précédemment la question de l'évaluation de la technologie concédée, qui constitue l'une des considérations commerciales et financières importantes dont il faut tenir compte dans la négociation des contrats de licence. Dans le présent chapitre, nous allons nous pencher sur les divers modes de paiement qui sont pratiqués dans ce domaine, sachant que les parties chercheront à mettre en place une structure de paiement

19. La fixation des taux de redevance peut être influencée par des facteurs tels que la solidité et la portée des droits de propriété intellectuelle, leur étendue territoriale, leur caractère exclusif, leur degré d'inventivité, la durée de vie de la technologie, l'existence d'autres technologies concurrentes, le risque inhérent, l'existence ou non d'un besoin stratégique, la compatibilité avec un portefeuille de brevets, le stade de développement atteint, etc., voir "Royalty Rate, Current Issues and Trends", <http://www.medius-associates.com/Resources/Royalty%20Article.pdf>

conforme à la nature et aux circonstances du contrat ainsi qu'aux conditions dont elles sont convenues.¹⁹

Nous examinerons également la question de l'inflation, ainsi que celle de l'administration financière, qui recouvre notamment les aspects relatifs à la comptabilité et à la tenue des dossiers du preneur de licence, aux devises et à la fiscalité. Les problèmes d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle et de responsabilité du fait du produit sont également abordés dans ce chapitre.

Les sommes dues au donneur de licence pour acquérir une technologie ou le droit de l'exploiter peuvent être payées sous forme de versements forfaitaires ou de redevances. Dans la pratique, les contrats de licence prévoient souvent une combinaison des deux.

Versements forfaitaires

Les versements de sommes forfaitaires sont déterminés par des événements précis. Le contrat peut par exemple prévoir le versement d'un montant unique, exigible à la signature du contrat. Aucun autre paiement n'étant demandé, la licence peut alors être considérée comme entièrement payée. Dans d'autres cas, la contrepartie de la licence peut prendre la forme de plusieurs versements forfaitaires effectués à date fixe, par exemple le jour du premier ou du second anniversaire de la signature du contrat. L'événement déclencheur peut aussi être la réalisation d'une certaine condition, par exemple la divulgation d'une information confidentielle ou le démarrage de la production commerciale. Dans l'industrie pharmaceutique, le commencement des essais cliniques de la phase I, II ou III et l'homologation du produit peuvent constituer de tels "jalons". Un autre événement donnant lieu à un versement forfaitaire pourrait être l'exercice, par le preneur de licence, d'un droit ou d'une option, par exemple celle d'étendre la licence à de nouveaux territoires géographiques ou domaines d'utilisation.

Les versements prévus selon un échéancier ont un caractère certain, en ce sens que leur montant est connu et convenu d'avance, et ils sont sans risque, en ce sens qu'ils doivent être effectués au jour dit. Aucune intervention n'est donc plus nécessaire de la part du preneur ou du donneur de licence.

En revanche, les versements conditionnels ne sont pas effectués si les événements dont ils dépendent, tels que la première vente commerciale, ne se réalisent pas. Il est donc important de définir clairement ces événements.



L'échelonnement des paiements, et donc leur retardement, signifie que le risque financier du preneur de licence sera limité tant que le risque commercial ou technique restera important, ce qui est particulièrement avantageux pour le preneur de licence si la technologie concédée est encore à l'état embryonnaire plutôt que mature et prête à être commercialisée.

*Redevances*²⁰

Les redevances ou "royalties" sont des montants que le preneur de licence verse régulièrement au donneur de licence en contrepartie du droit d'exploitation de la technologie concédée. Elles constituent le mode de paiement le plus courant dans les contrats de licence, car elles présentent l'avantage, du fait que leur montant est directement lié à l'utilisation de la technologie concédée, de donner une bonne idée de la valeur que revêt la technologie pour le preneur de licence.

Les redevances sont calculées en fonction de deux éléments fondamentaux: la base de redevance et le taux de redevance.

La base de la redevance pourrait être le coût de fabrication du produit concédé ou le bénéfice réalisé lors de sa vente, mais ces données sont rarement utilisées. Cela s'explique par le fait, tout d'abord, que la plupart des preneurs de licence les considèrent comme hautement confidentielles et ne souhaitent donc pas qu'elles soient connues de leurs concurrents, et ensuite, qu'il s'agit en tout état de cause de chiffres susceptibles de varier selon le traitement comptable qu'on leur applique, et donc d'être la source de litiges inutiles. De même, la quantité ou le volume de production sont rarement utilisés comme base de redevance, principalement parce que les unités produites ne sont pas nécessairement vendues.

Il s'ensuit que les redevances sont le plus souvent calculées sur la base des ventes du preneur de licence.²¹ On peut prendre pour cela le nombre d'unités vendues et décider que le preneur de licence aura à payer une redevance fixe,

20. On trouvera à l'adresse www.royaltysource.com une base de données très utile donnant accès à d'authentiques accords de licence intervenus entre des entreprises des secteurs de l'automobile, de la transformation, de la biotechnologie, de la pharmacie, de la chimie et de l'informatique (matériel et logiciels). Ce site payant permet d'obtenir des informations sur les parties en présence et l'objet des licences, le montant des versements initiaux et les taux de redevance, ainsi que des détails importants tels que le degré d'exclusivité des licences et le territoire géographique concédé.

21. Voir Lee R. Phillips, "Net Sales Definition is Central Issue", *Les Nouvelles*, Mars 1992, page 18.

par exemple un dollar l'unité. Il suffira alors de connaître la quantité vendue pour être en mesure de déterminer le montant de la redevance qui doit être payée. En cas de litige, il est facile de vérifier le journal des ventes du preneur de licence. Si cette méthode est utilisée, le donneur de licence pourra demander un ajustement périodique du taux de redevance, sur la base d'un indicateur approprié tel que l'indice des prix à la consommation ou à la production.

On peut aussi choisir comme *base de redevance* les ventes brutes ou nettes du preneur de licence. Les ventes brutes ne permettent toutefois pas la déduction de dépenses telles que les frais d'emballage et de transport, celles-ci étant exclues au même titre que tous les autres frais sans rapport avec l'utilisation de la technologie. C'est pourquoi la base de redevance la plus couramment utilisée est le montant des ventes nettes du preneur de licence.

Exemple

Ventes nettes

"Ventes nettes" s'entend 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 défalcons 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):

- i) remboursements ou crédits pour refus et retours de produits concédés;
- ii) 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;
- iii) 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;
- iv) frais de transport et d'assurance facturés aux clients et acquittés par ces derniers;
- v) 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;
- vi) 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.

Ce qui nous amène au second élément fondamental du calcul des redevances: *le taux de redevance*. Sa négociation est essentielle au succès du contrat, car il doit procurer des avantages aux deux parties. S'il est trop élevé, le contrat ne sera pas avantageux pour le preneur de licence. S'il est trop faible, la rémunération du donneur de licence sera insuffisante, ce qui pourra l'inciter à réduire ses dépenses de recherche et de développement. Dans un cas comme dans l'autre, un taux de redevance inadéquat risquera d'entraîner une détérioration des relations entre les parties et l'échec du contrat.

Les facteurs à utiliser pour la détermination du taux de redevance ont été traités dans le chapitre relatif à l'évaluation des technologies.

Variabilité des redevances

Comme on le verra, le chapitre 5 met l'accent sur l'importance que revêt la création de variables et d'options dans la réalisation d'un accord "gagnant-gagnant". L'introduction de telles variables dans le calcul des redevances peut se traduire par un mécanisme beaucoup plus souple pour les parties.

Le contrat peut prévoir, par exemple, une baisse du taux de redevance en proportion de l'augmentation du volume des ventes ou du temps écoulé. Ainsi, une redevance de 10% pourra être réduite à 7,5% à partir d'un million d'unités vendues, puis à 5% au-delà de cinq millions, le calcul pouvant être effectué sur une base annuelle ou cumulative. L'inverse est également possible, c'est-à-dire que le taux de redevance peut augmenter avec le volume. La première formule vise à encourager le preneur de licence à augmenter sa production, et donc le montant des redevances qu'il devra payer au donneur de licence. La seconde le soulage au début, lorsque la technologie vient d'être lancée et que les ventes sont encore limitées, et lui impose une redevance plus élevée à mesure qu'il conquiert des parts de marché.²²

Une autre variable qui peut être introduite dans le contrat de licence est l'imposition d'un minimum annuel de redevances. Ainsi, le preneur de licence pourra être tenu de verser 50 000 dollars pour la deuxième année, puis 75 000 dollars pour la troisième, et 100 000 dollars pour chacune des années subséquentes. Cette formule convient particulièrement bien lorsque la licence est exclusive, car elle constitue une garantie pour le donneur de licence.

22. Sur la corrélation positive et négative des redevances, voir Crispin Marsh, directeur général, SCP Technology and Growth PTY Ltd., "Structuring Royalty Payments to Mutual Advantage", <http://www.scp.com.au/publications/licensing/mutual.shtml>

Si ces montants ne sont pas atteints, ce dernier doit avoir la possibilité de se tourner vers un autre partenaire, afin d'éviter de voir ruiner ses droits de propriété intellectuelle et sa technologie. La législation de certains pays ne favorise pas les licences exclusives, estimant qu'elles sont susceptibles de créer des situations dans lesquelles le preneur de licence détient un pouvoir excessif sur le donneur de licence et n'est pas suffisamment motivé à exploiter tout le potentiel de la technologie concédée, autrement dit des situations anti-concurrentielles. Les licences non exclusives, en revanche, laissent une plus grande liberté d'action au donneur de licence, qui a notamment la possibilité de concéder d'autres licences sur le même territoire.

Les parties peuvent aussi prévoir qu'au lieu de payer chaque année un minimum de redevances, le preneur de licence bénéficie d'une possibilité de "rachat", liée à la réalisation d'un certain objectif. Par exemple, après 15 ans de production commerciale ou lorsque le total des redevances versées atteint un certain montant, la licence devient libre de redevances. Cette formule permet de récompenser le preneur de licence pour avoir amplement rémunéré le donneur de licence.

Exemple 1

Conditions financières

1. Le preneur de licence s'engage à verser au donneur de licence, et ce, pendant toute la durée du présent contrat, une redevance de 5% des ventes nettes réalisées par le preneur de licence, ses sociétés apparentées, preneurs de sous-licence ou distributeurs sur le territoire.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article premier, si un preneur de sous-licence concède à des tiers sur le territoire des sous-licences permettant à ces derniers d'utiliser la technologie concédée dans un ou plusieurs produits, le donneur de licence, le preneur de licence et le preneur de sous-licence conviennent qu'en remplacement de l'obligation de verser, conformément aux dispositions de l'article premier, des redevances sur les ventes nettes réalisées par le preneur de sous-licence, le donneur de licence et le preneur de licence se partageront alors les sommes versées par ledit preneur de sous-licence. En vertu de cet accord, le donneur de licence recevra 25% de tous les montants (droits d'entrée, versements d'étape ou redevances) dus par le preneur de sous-licence sur ses ventes nettes de produits. Le preneur de licence devra procéder au versement de la part du donneur de licence et à la présentation des justificatifs comptables correspondants lors du versement des redevances trimestrielles prévues à l'article XX. Une fois le partage des redevances et versements d'étape effectué de la manière prévue ci-dessus, le preneur de licence ne devra plus au donneur de licence aucune redevance sur les ventes nettes de produits par le preneur de sous-licence.

Exemple 2

Rémunération

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 1 ^{er} juin 2005.
100 000	Le 1 ^{er} septembre 2005.
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 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
1	Moins de 5	1.50 %
2	Entre 5 et 10	1.75 %
3	Entre 10 et 25	2.00 %
4	Entre 25 et 50	2.50 %
5	Entre 50 et 100	2.00 %
6	Au-delà de 100	1.50 %

- b) Le taux de redevance applicable en vertu du présent article 2 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.

Exemple 3

Durée et résiliation

L'obligation de paiement différé visée à l'article XX restera en vigueur jusqu'à l'expiration du dernier des brevets contenus dans le portefeuille de brevets et des brevets relatifs à des perfectionnements techniques apportés à la technologie concédée. La licence sera ensuite considérée comme entièrement payée, et le preneur de licence aura le droit de développer, fabriquer, faire fabriquer, promouvoir et commercialiser les produits dans le monde entier sans autre contrepartie au donneur de licence.

Exemple 4

Redevances sur les ventes

1. Le preneur de licence s'engage à verser au donneur de licence ou à ses ayants droit, conformément aux dispositions du présent article, une redevance de 5% sur les ventes nettes de produits réalisées sur le territoire, ainsi que sur tout paiement en nature ou rabais reçu d'un acheteur en échange desdits produits.
2. Le preneur de licence sera libéré, pour un pays donné, de l'obligation de versement de redevances prévue au présent article à l'une des dates suivantes:
 - a) expiration du brevet protégeant le produit dans le pays concerné;
 - b) 15^e anniversaire de la première vente du produit dans le pays concerné, la licence concédée au preneur de licence étant alors considérée comme entièrement payée et libre de redevances. Le preneur de licence doit donner notification au donneur de licence de la date de la première vente du produit sur le territoire dans les 30 jours suivant ladite première vente.
3. Le versement des redevances relatives aux ventes de produits réalisées au cours de chacun des trimestres se terminant le dernier jour des mois de mars, juin, septembre et décembre devra être effectué dans les 30 jours suivant chacune de ces dates, en [devise] au compte bancaire indiqué par le donneur de licence. Le preneur de licence devra fournir, avec chacun de ces versements, un calcul détaillé des redevances ventilé par pays, ainsi que les taux de change fournis par son principal établissement bancaire pour chacune des devises concernées.
4. Une fois libérés de leur obligation de versement de redevances sur les ventes nettes de produits pour un pays donné, le preneur de licence, ses sociétés apparentées et preneurs de sous-licence disposeront d'une licence perpétuelle et non résiliable les autorisant à exploiter le savoir-faire relatif au produit concerné et à fabriquer et commercialiser ledit produit dans le pays en question, sans autre obligation à l'égard du donneur de licence.

Exemple 5

Communication de données comptables

1. Dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre du calendrier, le preneur de licence doit faire parvenir au donneur de licence un état des ventes nettes de produits pour le trimestre écoulé et des redevances qu'il doit acquitter sur ces ventes.
2. Si les lois fiscales auxquelles il est soumis prévoient l'imposition par retenue à la source, le preneur de licence peut déduire les sommes requises du montant des redevances dues en vertu du présent contrat ou des frais de développement visés à l'article X. Il doit cependant présenter, dans ce cas, au donneur de licence des justificatifs émis par les autorités fiscales compétentes, démontrant que l'impôt ainsi perçu leur a effectivement été remis. Le preneur de licence s'engage à aider dans la mesure du possible le donneur de licence à obtenir les avantages auxquels il peut avoir droit du fait de ces retenues fiscales à la source ou en vertu des conventions de double imposition.
3. Afin de pouvoir respecter les obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat, le preneur de licence doit conserver à son siège social et faire conserver par ses sociétés apparentées et preneurs de sous-licence des données comptables complètes et précises sur les ventes de produits dans chacun des pays du territoire concédé. Après la première vente du produit sur le territoire et jusqu'à deux ans après la résiliation ou l'expiration du présent contrat, ces données doivent être tenues à la disposition du donneur de licence ou d'un expert-comptable indépendant de son choix, afin que ces derniers puissent venir les vérifier sur préavis raisonnable, durant les heures normales de bureau. Ces vérifications seront effectuées au plus une fois par an; elles pourront toutefois être trimestrielles au cours de l'année suivant la découverte de toute anomalie.

Inflation

Lorsque les redevances sont calculées en pourcentage des ventes, la question de l'inflation ne se pose pas. En revanche, si le preneur de licence paye des montants fixés d'avance, dans une devise donnée, ces derniers doivent généralement être réexaminés, par exemple une fois tous les ans ou tous les deux ans, et actualisés, si la législation locale le permet, selon une référence reconnue telle que l'indice des prix à la consommation ou l'indice des prix à la production. En ce qui concerne les versements forfaitaires, on peut aussi prévoir qu'un ajustement sera effectué à la date d'un certain événement, notamment si celle-ci est éloignée et incertaine.

Administration financière

Le contrat de licence doit comporter des clauses réglant les questions d'administration financière, et notamment les obligations du preneur de licence en matière de comptabilité et de tenue de dossiers, de rapports et de versement de redevances. En ce qui concerne les rapports de redevances, le contrat peut prévoir qu'ils doivent être certifiés par le responsable des finances ou les vérificateurs du preneur de licence. Le plus souvent, le donneur de licence se réserve aussi le droit de contrôler ou de faire contrôler à ses frais la comptabilité et les dossiers du preneur de licence, et les conséquences des écarts comptables supérieurs, par exemple, à un pourcentage donné seront définies.

Exemple

- 1.1 Le preneur de licence doit tenir dans ses livres une comptabilité précise des produits fabriqués, utilisés ou vendus en vertu de la licence concédée par le présent contrat. Il s'engage à conserver tous les éléments pertinents pendant une période minimale de cinq (5) ans comptée à partir de la date du paiement de redevances auquel ils se rapportent.
- 1.2 Les représentants ou agents du donneur de licence doivent, aux fins de contrôle, avoir accès à des heures raisonnables aux livres et dossiers du preneur de licence. Les coûts attachés à la réalisation de tout contrôle sont à la charge du donneur de licence. Si les vérifications effectuées révèlent une erreur supérieure à 5% dans le montant des redevances dues pour une année donnée, tous les frais de vérification doivent toutefois être assumés par le preneur de licence.

Lorsque que les parties sont établies dans des pays différents, le contrat doit également se préoccuper des questions de devises et de fiscalité. La devise dans laquelle les redevances sont payées n'étant pas toujours la même que celle des ventes sur lesquelles elles sont fondées, il y a lieu de fixer des dates et des taux de conversion. Le preneur de licence doit éviter, autant que possible, de prendre un risque de change. Les parties peuvent, par exemple, choisir d'un commun accord un certain taux de change et déterminer les conditions de répartition des gains ou pertes liés à sa fluctuation au-delà d'un pourcentage donné.

Un contrat de licence entraîne nécessairement des conséquences fiscales. Les parties auront avantage à retenir les services d'un professionnel compétent afin de les aider à évaluer les différentes possibilités qui s'offrent à eux et à faire des choix éclairés à cet égard. Par exemple, le régime fiscal s'appliquant aux revenus de licence diffère selon que ces derniers sont considérés comme de simples revenus ou des gains de capital. Le donneur d'une licence internationale exigera généralement que le paiement des taxes imposées par le pays d'importation, et notamment celui des taxes de vente et des droits de douane, soit assumé par le preneur de licence. Cela ne s'applique pas, généralement, aux retenues d'impôt à la source, car ces dernières concernent le donneur de licence et sont le plus souvent déductibles de l'impôt sur le revenu payé par celui-ci dans son pays de résidence, en vertu d'une convention de double imposition entre les pays du donneur et du preneur de licence.

Atteinte aux droits de propriété intellectuelle

Lorsque la technologie concédée est protégée en tout ou en partie par un brevet ou d'autres droits de propriété intellectuelle, il importe de prévoir l'éventualité d'une atteinte à ces droits. On distingue, à cet égard, deux types de situations. Tout d'abord, la technologie protégée peut être exploitée sans licence par une tierce partie. Le preneur de licence, surtout si sa licence n'est pas exclusive, va donc s'attendre à ce que le donneur de licence prenne des mesures pour corriger la situation. Dans un tel cas, le donneur de licence peut tenter de négocier avec l'auteur de l'atteinte, afin lui faire accepter une licence. S'il n'y parvient pas, ou si cette solution n'est pas envisageable, il devra agir en justice. Le contrat de licence peut prévoir que les versements de redevances seront effectués sur un compte bloqué auquel le donneur de licence n'aura accès qu'une fois qu'il aura engagé une procédure devant les tribunaux, et que si aucune action n'est entreprise pendant une période, par exemple, de trois ans, toutes les redevances versées sur ce compte seront remboursées au preneur de licence et la licence sera considérée comme intégralement payée.

Dans le second type de situation, une tierce partie prétend que le preneur de licence exploite une technologie sur laquelle elle détient des droits. Ce dernier, menacé de ne pas pouvoir continuer à exploiter la technologie concédée ou une partie de celle-ci, se tournera alors une fois de plus, vers le donneur de licence pour lui demander aide et assistance. Il pourra s'entendre répondre que c'est de lui que dépend la mise en œuvre la technolo-

gie et qu'en tout état de cause, avant de signer le contrat et de commencer la production, il aurait dû procéder à des recherches sur l'existence de droits antérieurs. Même dans un tel cas, le contrat de licence peut prévoir que les parties doivent vérifier s'il est possible au donneur de licence de garantir que sa technologie ne porte pas atteinte à d'autres droits. Dans la négative, la question qui se posera sera celle de la validité du brevet de la tierce partie, et la réponse conduira, le cas échéant, le preneur de licence à exiger du donneur de licence qu'il se fasse lui-même concéder une licence par la tierce partie en question et réviser en conséquence les conditions financières de son contrat avec le preneur de licence.

Exemple 1

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 si les lois applicables en disposent ainsi. 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.

Exemple 2

Droit et obligation du preneur de licence exclusive d'agir en justice en cas d'atteinte au brevet concédé.

1. Les droits suivants sont reconnus au preneur de licence pour toute la durée d'exclusivité de la licence:
 - a) ester en justice pour atteinte aux droits de brevet concédés, seul ou, si la loi le prescrit, conjointement avec le donneur de licence, à ses frais et en son propre nom;
 - b) faire cesser l'atteinte par voie d'injonction et percevoir toute rémunération, indemnité, bénéfice et autre réparation d'une quelconque nature obtenue de l'auteur de l'atteinte;
 - c) en cas de litige relatif à une atteinte aux droits de brevet concédés, concéder, aux fins de règlement, une sous-licence à l'auteur de l'atteinte, conformément aux dispositions de l'article X du présent contrat.

2. Si le preneur de licence est informé par le donneur de licence de l'existence d'une atteinte aux droits de brevet concédés, il doit, et cela dans un délai maximal de six mois:
 - a) obtenir la cessation de l'atteinte,
 - b) engager une procédure à l'encontre de l'auteur de l'atteinte ou
 - c) apporter au donneur de licence la preuve que des négociations de bonne foi ont été entreprises dans le but de faire accepter par l'auteur de l'atteinte une sous-licence sur les droits de brevet concédés; à défaut, la licence concédée au preneur de licence par les présentes

perd son caractère exclusif et le donneur de licence est autorisé à poursuivre l'auteur de l'atteinte à ses frais et à conserver tout dédommagement, bénéfique et autre réparation d'une quelconque nature résultant d'une telle action.

Responsabilité du fait du produit

La défectuosité du produit concédé peut avoir des conséquences financières importantes, notamment si elle entraîne des dommages corporels ou matériels. Il convient donc de cerner avec précision les sources possibles de défectuosités, et de définir les responsabilités qui s'y attachent. Ainsi, le preneur de licence est généralement responsable des défauts de fabrication et des lacunes en matière de contrôle de qualité, tandis que le donneur de licence sera responsable des défauts des composants dont il est le fournisseur.

Les parties doivent se garantir mutuellement contre les poursuites en dommages et intérêts des tiers, chacune en ce qui concerne son domaine de responsabilité. Étant donné que la valeur de cette garantie dépend entièrement des ressources financières de la partie qui la donne, les contrats de licence prévoient généralement que le donneur et le preneur de licence doivent être couverts pendant toute la durée du contrat pour un certain montant par une police d'assurance responsabilité du fabricant.

Exemple

1. *Garantie du donneur de licence.* 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'encontre du preneur de licence en raison d'un acte du donneur de licence ou de son inaction ou du non-respect, par ce dernier, des déclarations, garanties ou acceptations énoncées dans les présentes.

Le donneur de licence dégage en outre 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.

2. *Garantie du preneur de licence.* 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 d'une plainte ou d'une action en justice engagée par une tierce partie à l'encontre du donneur de licence en raison du non-respect, par ce dernier, des déclarations, garanties ou acceptations énoncées dans les présentes ou 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 ou de son aliénation d'une autre manière quelconque, y compris, mais sans s'y limiter, les plaintes explicites, implicites ou obligatoires relatives à l'efficacité, à la sécurité ou à l'usage futur du produit et les plaintes relatives à l'étiquetage ou à l'emballage du produit. 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.

3. *Limitation de l'obligation de garantie.* Le donneur de licence et le preneur de licence reconnaissent qu'aucun d'eux ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de manière indirecte de l'inobservation ou de la violation par l'autre des dispositions du présent contrat.
4. *Procédures.* Les parties s'engagent à se donner mutuellement notification de toute plainte ou action en responsabilité, et ce, dans un délai maximal de 20 jours compté à partir de la date à laquelle elles en ont été elles-mêmes avisées. En l'absence d'une telle notification, l'obligation de garantie des parties reste entière à moins que le défaut de notifier dans le délai de 20 jours n'ait un effet préjudiciable concret sur l'issue de la procédure. La charge de la défense et du règlement du litige incombe à la partie garante, cette dernière devant toutefois s'abstenir de conclure sans l'accord écrit de la partie garantie toute transaction ou compromis susceptible de limiter cette dernière dans l'exercice de ses droits ou de lui imposer des obligations. La partie garantie a une obligation d'assistance et de coopération raisonnable, notamment en ce qui concerne les autorisations ou informations qui lui sont demandées.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

La dernière partie importante du contrat de licence est celle qui règle toutes les questions autres que celles que nous venons de voir dans les trois chapitres précédents. Cela inclut donc les déclarations et garanties, les obligations spécifiques du donneur et du preneur de licence, ainsi que les questions de renonciation au droit de faire objection, de force majeure, de règlement des litiges et d'expiration ou de rupture du contrat de licence.

Déclarations et garanties

Les déclarations et garanties sont des affirmations ou des assurances données au sujet d'un aspect du contrat de licence ou de la position de l'une

des parties par rapport à ce dernier. Il est important de noter que les déclarations ne sont généralement pas énoncées dans le contrat, alors que les garanties sont des stipulations contractuelles dont la violation peut fonder la partie lésée à résilier le contrat et à poursuivre en dommages et intérêts.

Les déclarations et garanties peuvent porter sur toutes sortes de questions, mais les plus courantes sont les suivantes:

- titularité par le donneur de licence de la technologie concédée et du droit de concession;
- authenticité et caractère non contrefaisant des éléments concédés (par exemple texte, logiciel ou documentation);
- validité des brevets concédés et absence d'atteinte à ces derniers par des tiers, à la connaissance du donneur de licence.

Dans les deux premiers cas, il n'y a pas lieu de formuler des réserves. En ce qui concerne la validité des brevets, toutefois, il est normal, eu égard à la difficulté d'acquérir, même en ayant exercé toute l'attention voulue, une certitude absolue à cet égard, que le donneur de licence précise qu'il ne garantit la validité des brevets concédés qu'au mieux de sa connaissance.

Le donneur de licence peut aussi déclarer ou garantir que sa technologie permettra de fabriquer au minimum une certaine quantité du produit concédé, avec un certain degré de qualité et dans un délai donné. Une telle déclaration ou garantie ne sera fiable que si le donneur de licence a déjà atteint le stade de la production commerciale ou s'il fournit au preneur de licence l'équipement et l'assistance technique nécessaires pour assurer cette production.

Les déclarations et garanties présentent l'avantage de clarifier certaines questions et de confirmer que les parties les entendent la même chose. Cela peut être très utile, notamment en ce qui concerne la répartition des risques entre les parties. Il ne faut pas perdre de vue, toutefois, que la valeur de ces déclarations et garanties dépend d'abord de la solvabilité et de l'assise financière de la partie qui les formule. Elle peut aussi être neutralisée par une clause limitative de responsabilité se trouvant ailleurs dans le contrat et fixant, par exemple, un montant maximum de dommages et intérêts en cas de préjudice (voir les observations formulées à cet égard sous le titre "Responsabilité du fait du produit").



Exemple

Déclarations, garanties et acceptations du donneur de licence

Le donneur de licence déclare et garantit au preneur de licence ce qui suit:

1.
 - a) Le donneur de licence a plein pouvoir et qualité pour concéder des licences exclusives sur les brevets faisant partie du portefeuille.
 - b) Le donneur de licence a plein pouvoir et qualité pour concéder au preneur de licence une licence non exclusive sur les perfectionnements apportés aux brevets sur le terrain.

2.
 - a) Aucun des brevets faisant partie dudit portefeuille n'est tombé ni ne tombera, dans les deux mois suivant la date d'entrée en vigueur, en déchéance pour cause d'abandon ou de défaut de paiement de la redevance annuelle.
 - b) À la connaissance du donneur de licence, les brevets délivrés faisant partie du portefeuille sont valides à la date d'entrée en vigueur et ne sont grevés d'aucun droit, dette, privilège, licence ou obligation. Aucune opposition n'a été formée à l'encontre desdits brevets au cours du délai d'opposition.
 - c) La signature et l'exécution du présent contrat par le donneur de licence ne sont contraires à aucune prescription légale ou ordonnance émanant d'un tribunal ou d'un organisme gouvernemental ni à aucune charte, statut ou autre règlement interne ou décision du donneur de licence, et ne portent atteinte à aucune obligation matérielle découlant d'un contrat ou d'un instrument quelconque auquel le donneur de licence est partie ou par lequel il est lié ni n'en précipitent l'exécution.

3. À la connaissance du donneur de licence, aucune réclamation, action en justice ou procédure n'est en cours ou en préparation à son encontre en raison du portefeuille de brevets ou en ce qui le concerne.

4. Le donneur de licence déclare n'avoir reçu aucune notification et ne faire l'objet d'aucune poursuite pour atteinte à des droits protégeant un brevet, une invention ou un secret d'affaires ayant rapport au portefeuille de brevets. Le donneur de licence déclare en outre n'avoir connaissance, à la date du présent contrat, d'aucune information ou invention susceptible de détruire la nouveauté ou de réduire substantiellement la valeur des brevets du portefeuille et qui, s'il l'avait connue avant de conclure le présent contrat, l'aurait dissuadé de le faire.

5. Le donneur de licence dégage le preneur de licence de toute responsabilité ou obligation relative au portefeuille de brevets ou aux perfectionnements apportés par le donneur de licence, quelle qu'en soit la nature.

6. Le donneur de licence s'engage à signer tout autre contrat et à prendre toute autre mesure raisonnable que le preneur de licence lui demandera de signer ou de prendre après l'entrée en vigueur du présent contrat, et cela sans délai, afin de permettre au preneur de licence d'exercer et de protéger les droits qui lui sont conférés par le présent contrat.

7. Le donneur de licence s'engage en outre à communiquer sans délai, sur simple demande et à titre gracieux, au preneur de licence ou à ses représentants toute information relative au portefeuille de brevets ou aux perfectionnements dont il a connaissance, à témoigner dans toute procédure juridique relative à ces derniers et à signer tout document supplémentaire requis pour permettre au preneur de licence ou à ses représentants ou ayants cause d'assurer l'entière protection desdits brevets ou perfectionnements, sous réserve que la demande, le témoignage ou la procédure en question ait directement rapport à des applications pratiques des brevets faisant partie du portefeuille.

Obligations du donneur et du preneur de licence

Dans une licence de brevets et de savoir-faire le donneur de licence est censé prendre, par exemple, toutes les mesures nécessaires pour effectuer le transfert de la technologie et aider le preneur de licence à se rendre au stade de la production commerciale. Pour sa part, le preneur de licence est censé fabriquer et commercialiser le produit concédé de manière rentable sur le territoire. En pratique, ce sont des aspects qui donnent souvent matière à litige. Il importe, par conséquent, que les parties précisent clairement tous les actes nécessaires à la réalisation de ces objectifs et s'accordent, dans le contrat de licence, sur la manière de les atteindre. L'annexe II A sur les préambules d'accord fournit quelques exemples à cet égard.

Les contrats prévoient parfois que le preneur de licence doit mettre en œuvre tous les efforts raisonnables – ou, si la licence est exclusive, faire de son mieux – pour atteindre les objectifs fixés et assurer le succès commercial de l'opération. Ce sont là des dispositions vagues qu'il vaut mieux remplacer par des obligations précises, comme celle de dépenser un montant déterminé pour le développement ou la commercialisation du produit ou pour telle ou telle activité susceptible de contribuer à la réussite du projet. Les questions de responsabilité des parties (par exemple, l'investissement du preneur de licence dans l'exploitation de la technologie concédée) sont généralement difficiles à régler. Étant donné que ce sont elles, souvent, qui mènent plus tard à des litiges et à des procès, il est déconseillé de les résoudre par une clause d'engagement à "fournir ses meilleurs efforts".

Exemple

Le preneur de licence s'engage à déployer et à faire en sorte que le preneur de sous-licence déploie en œuvre tous les efforts commerciaux raisonnables pour commercialiser, promouvoir et vendre le produit concédé sur le territoire.

Si le produit concédé ne fait l'objet d'aucune vente sur le territoire pendant les quatre années suivant la date d'entrée en vigueur, le preneur de licence s'engage à payer au donneur de licence la somme de [montant] [devise] à titre de versement forfaitaire minimum. Le paiement de cette somme devra être effectué au mois de janvier suivant chacune des années durant lesquelles aucune vente n'a été générée, et ce, à compter de la quatrième année improductive. Cette obligation perdurera aussi longtemps que le preneur de licence n'aura pas résilié le contrat conformément aux dispositions de l'article XX.

Renonciation au droit de faire objection

La présence dans un contrat de licence d'une clause de renonciation au droit de faire objection ne signifie pas que la partie concernée perde ses droits lorsqu'elle ne les fait pas respecter. Ainsi, en cas de non-paiement de redevances, le donneur de licence qui n'envoie pas de préavis de résiliation, soit par omission, soit parce qu'il a décidé d'ignorer la violation, ne perd pas pour autant le droit de rompre le contrat en cas de nouvelle violation de la même obligation. La clause de renonciation au droit de faire objection empêche, en fait, l'application du principe juridique d'*estoppel* (irrecevabilité), c'est-à-dire que la tolérance ou l'omission du donneur de licence ne lui interdit pas d'exercer ultérieurement ses droits.

Exemple

La renonciation, par l'une ou l'autre partie, à son droit de faire objection à la violation de l'une des dispositions du présent contrat ne peut pas être considérée comme une renonciation au droit de faire objection à une autre violation subséquente ou similaire.

Force Majeure

Dans un contrat de licence, la clause de force majeure a pour objet de définir les situations indépendantes de la volonté des parties qui les empêchent de faire ce à quoi elles sont obligées. Les conflits armés, les mouvements de grève et les incendies sont des exemples de situations de force majeure.

L'avantage d'une telle clause est qu'elle peut libérer la partie concernée de ses obligations jusqu'à la cessation de l'événement de force majeure.

*Pratiques anti-concurrentielles*²³

Lorsque l'on négocie un contrat de licence, il est important de se rappeler que certaines pratiques commerciales ayant des effets potentiellement anti-concurrentiels sont prohibées par les lois nationales de divers pays. On peut citer, parmi les pratiques susceptibles d'être considérées comme illicites dans certains accords, le fait d'obliger le preneur de licence à accepter certains produits et services en plus de la technologie concédée (ventes liées, concentration de produits), l'interdiction de traiter avec certaines entreprises, les tentatives de fixation du prix des produits faisant appel à la technologie concédée, les restrictions territoriales, les licences réciproques et les communautés de brevets.²⁴

Dispositions réglementaires

Si les partenaires du contrat de licence envisagé sont soumis à des législations nationales différentes, il y a lieu de vérifier quelles sont les dispositions auxquelles ils doivent se conformer dans chacun des pays concernés. Il est courant, par exemple, de devoir inscrire les accords de licence²⁵ auprès des autorités compétentes, mais certains pays peuvent aussi réglementer l'exercice de certaines activités sur leur territoire, et donc prévoir une procédure d'approbation préalable. Les lois du pays du donneur de licence peuvent aussi limiter les possibilités de transfert de certaines technologies pour des raisons de sécurité nationale ou autres.²⁶

23. Voir le récent règlement d'exemption par catégorie de la Communauté européenne, "Règlement (CE) n° 772/2004 de la Commission du 7 avril 2004 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de transfert de technologie" et Kathleen R. Terry, "Antitrust and Technology Licensing", <http://www.autm.net/pubs/journal/95/ATL95.html>.

24. Voir aussi, sur la question des communautés ou regroupements de brevets, Richard Ekenger, "The Rationale for Patent Pools and their Effect on Competition", [http://www.jur.lu.se/Internet/Biblioteket/Examensarbeten.nsf/0/30F926B40D44_ACF5C1256D9E00447A5D/\\$File/xsmall.pdf](http://www.jur.lu.se/Internet/Biblioteket/Examensarbeten.nsf/0/30F926B40D44_ACF5C1256D9E00447A5D/$File/xsmall.pdf).

25. Voir David J. Dykeman et Daniel W. Kopko, "Patent License Recordation in the United States and Foreign Countries", <http://www.palmerdodge.com/pdf/patentlicense.pdf>.

26. Voir, par exemple, l'arrêté pris en vertu de la loi de 2002 sur le contrôle des exportations du Royaume-Uni: The Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order 2003.

Exemple 1

Le preneur de licence doit aviser le donneur de licence de toute obligation de déclaration ou d'obtention d'approbation prévue par la réglementation du [pays], et ce, dès qu'il en a connaissance. Le preneur de licence est responsable de l'accomplissement de toutes les formalités et du paiement de tous les frais, taxes, pénalités et autres dépenses découlant d'une telle obligation.

Exemple 2

Le preneur de licence s'engage à se conformer à toutes les normes nationales [pays] et étrangères s'appliquant aux transferts de produits sous licence et de données techniques à des pays étrangers, et notamment, mais sans s'y limiter, aux dispositions du Règlement relatif au trafic d'armes international et du Règlement sur l'administration des exportations. Les parties reconnaissent qu'elles peuvent être soumises à une obligation d'obtention de permis d'exportation et qu'un tel permis, le cas échéant, peut leur être refusé.

Litiges

Étant donné que tout accord peut susciter des litiges, il est important d'y introduire dès le départ des dispositions pour les résoudre. Le contrat doit d'abord autoriser une certaine souplesse, c'est-à-dire permettre des révisions afin d'éviter les situations contentieuses. Il doit aussi comprendre des clauses de règlement des litiges pour le cas où cette première solution ne fonctionnerait pas. À cet égard, plusieurs possibilités s'offrent aux parties. La méthode classique consiste à indiquer qu'en cas de litige, les parties s'en remettront à telle ou telle juridiction. On voit toutefois de plus en plus souvent des contrats prévoyant des mécanismes de règlement extrajudiciaires tels que la médiation, l'arbitrage ou la médiation suivie, à défaut de règlement, d'un arbitrage. Le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI a élaboré des clauses types qui facilitent le recours aux procédures d'arbitrage et de médiation ou à une combinaison des deux (<http://arbitrator.wipo.int/arbitration/contract-clauses/index-fr.html>).

Les mécanismes de règlement extrajudiciaires présentent plusieurs avantages:

- *Unicité de procédure*: les parties peuvent convenir de régler au moyen d'une procédure unique un litige relatif à des droits de propriété intellectuelle protégés dans différents pays pour faire l'économie des dépenses et des difficultés liées à l'introduction d'actions judiciaires dans plusieurs ressorts juridiques et éviter le risque de résultats divergents.

- **Autonomie des parties:** grâce à leur caractère privé, les modes extrajudiciaires de règlement des litiges offrent aux parties une plus grande maîtrise du déroulement de la procédure que celle que leur permettent les actions de justice. Elles peuvent, par exemple, choisir la législation applicable, le lieu et la langue de la procédure, ainsi que les règles de procédure. Qui plus est, elles peuvent choisir elles-mêmes les personnes les mieux placées pour statuer sur leur litige, ce qui est particulièrement utile lorsque ce dernier porte sur des questions juridiques, techniques ou commerciales complexes.
- **Neutralité:** les modes extrajudiciaires de règlement des litiges peuvent être indépendants de la législation, de la langue et de la culture institutionnelle des parties, ce qui permet d'éviter que l'une des parties bénéficie des avantages stratégiques importants qu'elle peut retirer du fait de sa connaissance de la législation applicable et des procédures locales lorsqu'une action judiciaire est intentée dans son pays.
- **Confidentialité:** les mécanismes extrajudiciaires de règlement des litiges étant de nature privée, les parties peuvent convenir de préserver la confidentialité des procédures et des décisions éventuelles. Elles peuvent ainsi se concentrer sur le fond du litige sans se préoccuper de ses incidences publiques, ce qui est loin d'être négligeable lorsqu'une réputation commerciale ou des secrets d'affaires sont en jeu.
- **Caractère définitif et force exécutoire des sentences:** contrairement aux décisions de justice, qui peuvent généralement donner lieu à un ou plusieurs pourvois, les sentences arbitrales ne sont normalement pas susceptibles de recours. En outre, la Convention des Nations Unies de 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (la "Convention de New York") facilite considérablement la reconnaissance et l'exécution des sentences dans les plus de 130 pays qui l'ont ratifiée.

Il existe bien entendu des cas dans lesquels les actions en justice sont préférables aux modes extrajudiciaires de règlement des litiges. Compte tenu de leur nature consensuelle, ces derniers sont par exemple moins adaptés aux situations dans lesquelles l'une des parties se montre extrêmement peu



coopérative, ce qui peut se produire dans le cadre d'un litige à caractère non contractuel. Par ailleurs, une décision de justice sera préférable si, pour délimiter plus précisément ses droits, une partie cherche à établir un précédent juridique public plutôt qu'à obtenir une sentence dont la portée sera limitée à la relation entre les parties. Quoi qu'il en soit, il est important que les parties et leurs conseillers sachent quelles sont les procédures de règlement à leur disposition, afin de pouvoir choisir celle qui répond le mieux à leurs besoins.

Exemple 1: Médiation

Tout litige, controverse ou réclamation découlant du présent contrat et de toute modification ultérieure du présent contrat, 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 extra-contractuelle, sera soumis à médiation conformément au Règlement de médiation de l'OMPI. Le lieu de la médiation sera [préciser]. La langue de la procédure de médiation sera [préciser].

Exemple 2: Arbitrage

Tout litige, controverse ou réclamation découlant du présent contrat et de toute modification ultérieure du présent contrat, 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 extra contractuelle, sera soumis, pour règlement définitif, à arbitrage conformément au Règlement d'arbitrage de l'OMPI. Le tribunal arbitral sera composé de [trois arbitres] [un arbitre unique]. Le lieu de l'arbitrage sera [préciser]. La langue de la procédure d'arbitrage sera [préciser]. Il sera statué sur le litige, la controverse ou la réclamation conformément au droit [préciser le pays dont le droit est applicable].

Exemple 3: Arbitrage accéléré

Tout litige, controverse ou réclamation découlant du présent contrat et de toute modification ultérieure du présent contrat, 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 extra contractuelle, sera soumis, pour règlement définitif, à arbitrage conformément au Règlement d'arbitrage de l'OMPI. Le lieu de l'arbitrage sera [préciser]. La langue de la procédure d'arbitrage sera [préciser]. Il sera statué sur le litige, la controverse ou la réclamation conformément au droit [préciser le pays dont le droit est applicable].

Exemple 4: Médiation suivie, en l'absence de règlement, d'un arbitrage

Tout litige, controverse ou réclamation découlant du présent contrat et de toute modification ultérieure du présent contrat, 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 extra-contractuelle, sera soumis à médiation conformément au Règlement de médiation de l'OMPI. Le lieu de la médiation sera [préciser]. La langue de la procédure de médiation sera [préciser].

Si, et dans la mesure où, dans les [60][90] jours qui suivent son introduction, la procédure de médiation n'a pas abouti au règlement du litige, de la controverse ou de la réclamation, celui-ci ou celle-ci, sur dépôt d'une demande d'arbitrage par l'une ou l'autre partie, sera soumis, pour règlement définitif, à arbitrage conformément au Règlement d'arbitrage de l'OMPI. Si par ailleurs, avant l'expiration de ce délai de [60][90] jours, l'une ou l'autre des parties s'abstient de participer ou cesse de participer à la procédure de médiation, le litige, la controverse ou la réclamation, sur dépôt d'une demande d'arbitrage par l'autre partie, est soumis, pour règlement définitif, à arbitrage conformément au Règlement d'arbitrage de l'OMPI. Le tribunal arbitral sera composé [de trois arbitres] [d'un arbitre unique]. Le lieu de l'arbitrage sera [préciser]. La langue de la procédure d'arbitrage sera [préciser]. Il sera statué sur le litige, la controverse ou la réclamation conformément au droit [préciser le pays dont le droit est applicable].

Exécution du contrat

Comme nous l'avons déjà souligné à plusieurs reprises dans le présent guide, la conclusion d'un accord de licence signifie que deux parties s'engagent, pour une durée déterminée, dans une relation à caractère continu dont elles espèrent l'une et l'autre qu'elle sera rémunératrice. Pour que cet objectif se réalise, il importe que chacune remplisse adéquatement les obligations mises à sa charge par le contrat. En ce qui concerne le donneur de licence, il pourra, par exemple, avoir envers le preneur de licence une obligation d'assistance technique ponctuelle ou continue. Il aura aussi à se préoccuper du maintien en vigueur de ses droits de propriété intellectuelle, c'est-à-dire veiller à ce qu'ils ne tombent pas en déchéance et ne soient pas suspendus ou, s'il s'agit de droits de marque transférés dans le cadre du contrat de licence, à ce que la qualité de ces derniers reste intacte; il faut pour cela que la marque soit utilisée de la manière prescrite par le donneur de licence et que le produit soit conforme aux spécifications de la technologie concédée. Le contrat pourra lui imposer, le cas échéant, un certain nombre d'autres tâches comme celles de tenir une comptabilité détaillée

des redevances qui lui sont versées, de vérifier les livres du preneur de licence, de poursuivre les travaux de développement de la technologie concédée, de veiller au respect de certaines normes en ce qui concerne les perfectionnements, de protéger le preneur de licence contre les poursuites des tiers et de poursuivre les tiers au nom du preneur de licence.

Pour sa part, le preneur de licence a d'abord l'obligation d'effectuer ses versements de redevances, mais aussi celles de mettre en place des procédures comptables rigoureuses, d'instituer un mécanisme d'établissement de rapports réguliers et de permettre la vérification de ses livres. Il doit lui aussi se conformer à certaines normes en cas de perfectionnement de la technologie concédée et, si la licence inclut une marque, veiller au maintien de la qualité de cette dernière. En outre, s'il fabrique des produits faisant appel aux brevets concédés, le contrat peut prévoir qu'il a l'obligation de les marquer en conséquence, et le donneur de licence peut se réserver un droit de regard sur la manière dont ce marquage est effectué.²⁷

Exemple

Le preneur de licence s'engage à apposer sur tous les produits fabriqués, utilisés ou commercialisés en vertu du présent contrat ou sur leur emballage les signes prévus par la législation sur le marquage des produits brevetés.

Il est important que toutes ces obligations soient mentionnées d'une manière suffisamment claire et détaillée dans le contrat, de même que les modalités de leur mise en œuvre. Il est certain qu'elles supposent un investissement supplémentaire de temps et de ressources humaines, tant de la part du donneur que du preneur de licence, mais elles sont indispensables à la survie, à la bonne exécution et à la pérennité de l'accord.

27. Il peut être bon de se rappeler, à cet égard, que la présence d'un numéro de brevet sur un produit de mauvaise qualité peut en fait être préjudiciable au titulaire de ce brevet. En revanche, si le produit a du succès et fait l'objet d'une imitation, le marquage sera considéré, dans certains pays, comme ayant valeur d'avertissement, et le contrefacteur pourra se voir condamner au versement de dommages et intérêts à caractère punitif au bénéfice du donneur de licence.

Expiration et rupture du contrat

Un contrat de licence peut prendre fin de deux façons. Tout d'abord, il peut arriver à son terme ou expirer en raison de la réalisation d'un certain événement. Par exemple, si les parties ont convenu que le contrat serait valide pour une durée de 10 ans ou jusqu'à l'expiration du dernier des brevets concédés, il expire automatiquement lorsque ces événements se réalisent.²⁸

Le contrat peut aussi être rompu par l'une des parties, en raison de l'inexécution par l'autre de ses obligations. Les motifs de rupture, qui sont généralement définis de manière précise dans le texte de l'accord, peuvent comprendre le défaut d'effectuer un versement à l'échéance, la faillite ou l'insolvabilité. L'annulation des effets du contrat dans ces situations peut être automatique, mais il est préférable de prévoir un mécanisme de préavis par lequel la partie fautive se voit accorder un délai lui donnant la faculté de corriger le manquement avant que la résiliation ne devienne effective.

Il importe de prévoir aussi quels seront les droits et obligations des parties après l'expiration ou la résiliation du contrat. Par exemple, si un donneur de licence résilie la concession d'un savoir-faire ou d'informations confidentielles, le preneur de licence devra-t-il les restituer? Et si oui, comment fera-t-il? Le contrat peut prévoir que la licence sera considérée comme ayant été entièrement payée à l'expiration du contrat et que le preneur de licence conservera alors le droit d'exploiter le savoir-faire ou les informations confidentielles en question. Il est bon de prévoir aussi des dispositions en ce qui concerne le traitement des sous-licences ou autres droits concédés à des tiers en cas de résiliation. Le sort de certaines dispositions au-delà de la date d'expiration du contrat constitue également une considération importante. On peut citer, à cet égard, le maintien de l'obligation de confidentialité, du droit d'utiliser les perfectionnements apportés par l'autre partie, de l'accès aux livres, des dispositions relatives au règlement des litiges ou des obligations et garanties liées à l'utilisation d'un produit. Les parties peuvent aussi fixer la durée pendant laquelle ces dispositions survivront à l'expiration ou à la résiliation du contrat.

28. Voir aussi "How to Get Royalties After a Patent Has Expired" par Charles A. Weiss et Kenneth R. Corsello, à l'adresse www.kenyon.com/files/tbl_s47Details%5CFileUpload265%5C128%5CRoyalties.pdf

Exemple

1. Sauf résiliation en vertu des dispositions ci-dessous, le présent contrat demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du dernier des brevets concédés, après quoi la licence est considérée comme entièrement payée et le preneur de licence est libre de continuer à utiliser le savoir-faire confidentiel concédé par le donneur de licence et à développer, fabriquer, faire fabriquer, promouvoir et commercialiser les produits concédés à l'intérieur comme à l'extérieur du territoire, sans autre obligation de paiement ou de rémunération du donneur de licence.
2. 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.
3. Le donneur de licence peut mettre fin au présent contrat s'il a motif raisonnable à croire que le manque d'attention du preneur de licence compromet le développement, la fabrication ou la commercialisation du produit.
4. En cas de jugement déclaratif de faillite, de redressement judiciaire ou d'engagement de toute autre procédure de même ordre à l'encontre de l'entreprise du preneur de licence ou si cette dernière est placée sous séquestre ou soumise à toute autre mesure judiciaire nationale équivalente dans le but d'éviter sa faillite ou de l'administrer pour cause de cessation de paiements ou d'insolvabilité, et à moins que ladite procédure ou mesure ne soit annulée, levée ou suspendue dans un délai de 60 jours par la constitution d'une caution représentant au minimum 150% des sommes réclamées, tous les droits concédés au preneur de licence en vertu du présent contrat sont restitués de manière inconditionnelle et immédiate au donneur de licence, tous les délais et conditions du présent contrat sont annulés et toutes les sommes dues par le preneur de licence deviennent exigibles et portent intérêt à compter de la date dudit jugement déclaratif de faillite ou engagement de procédure.
5. En cas de résiliation du présent contrat en vertu des articles 2, 3 et 4 ci-dessus, tous les droits concédés au preneur de licence en vertu du présent contrat sont restitués au donneur de licence, et le preneur de licence doit, dans les délais les plus brefs, remettre au donneur de licence tout document confidentiel appartenant à ce dernier, à l'exclusion d'un seul exemplaire qu'il conserve dans ses dossiers juridiques afin de pouvoir s'acquitter des obligations mises à sa charge par le présent contrat. La résiliation du présent contrat entraîne la cessation immédiate des obligations et responsabilités mutuelles des parties. Les parties ne sont toutefois pas dispensées des obligations et responsabilités contractées avant la date de prise d'effet de ladite résiliation.

OBSERVATIONS FINALES

Les éléments que nous venons de voir sont certes nombreux, mais ne sont pas nécessairement destinés à figurer de manière systématique dans tous les contrats de licence.²⁹ Ce sont les circonstances particulières de chaque situation, les besoins et les attentes des parties, des facteurs tels que l'importance et le degré de développement de la technologie concédée, le type et la qualité de la protection dont elle bénéficie ou les objectifs stratégiques des parties qui déterminent le contenu de ces accords. La concession de licence fait intervenir de nombreuses compétences, tant techniques, dans le domaine concerné, que juridiques (notamment en matière de propriété intellectuelle) et financières. La conclusion du contrat ne constitue en réalité qu'une première étape. Elle ne fait que préparer la partie la plus difficile – et, si tout va bien, la plus rémunératrice – de l'opération, c'est-à-dire la mise en œuvre de l'accord.³⁰

29. Il est à noter que la plupart des questions examinées dans le présent guide sur la concession des licences concernent aussi la plupart des autres types d'accords de transfert de technologie.

30. Malheureusement, les contrats de licence ne sont pas tous rémunérateurs. Ils peuvent aussi échouer pour toutes sortes de raisons. Pour en savoir plus sur la manière d'éviter ces échecs, voir Mark Levy, "Patent Licensing Pitfalls", <http://131.238.53.103/plt/alip/1stalip/cle99lic-levy.html>, SCP Technology and Growth, "Licensing Pitfalls – When Agreements Fail", <http://scp.com.au/publications/licensing/pitfalls.shtml> et Todd Dickinson, "How to Avoid Licensing Dangers", www.managingip.com, novembre 2001, p 58.

5. PRINCIPES ET CONSEILS POUR BIEN NÉGOCIER

On n'obtient pas les conditions que l'on mérite; on obtient celles que l'on a su négocier.

La négociation d'un contrat de licence de technologie est l'art de parvenir à un accord par lequel le donneur de licence concède et le preneur de licence acquiert le droit d'exploiter une technologie à des conditions convenues. Le but visé par les parties est la réalisation d'une relation satisfaisante et, en dernière analyse, avantageuse pour les deux parties, plutôt qu'une situation dans laquelle l'une profite de l'autre, car elles seront alors toutes deux perdantes. Pour cela, le donneur et le preneur de licence doivent poser pour principe qu'ils ont l'un et l'autre une contribution utile à apporter à la relation. Si chacun reconnaît ce que l'autre peut lui apporter et fait l'effort de comprendre ses besoins et attentes, le succès de la négociation sera assuré.³¹

LES PHASES DU PROCESSUS DE NÉGOCIATION

La négociation du contrat de licence s'articule en quatre phases: préparation, discussion, propositions et marchandage.

Préparation

Il s'agit peut-être de la phase la plus importante du processus de négociation, car il est pratiquement impossible après coup de remédier à une préparation inadéquate ou d'en corriger les effets. Tous les éléments examinés jusqu'à présent dans ce guide font partie de la préparation. Cela signifie qu'à ce stade, les parties sont parvenues d'une manière ou d'une autre à la conclusion que la voie de la prise de licence est celle qui répondra le mieux à leurs objectifs commerciaux et qu'elles sont l'une pour l'autre le partenaire le plus apte à favoriser la réalisation de ces derniers.

31. Voir aussi Alec et Munro, "Disciplined Negotiation, Worldwide", *Les Nouvelles*, décembre 1997 et Fisher et Ury, "Getting To Yes", Penguin, 1991.

Le moment est maintenant venu pour le futur donneur de licence et le futur preneur de licence de se préparer pour la rencontre officielle des parties. Toutes les informations réunies jusqu'à présent vont prendre leur importance. Il pourra également être utile de considérer les éléments suivants, qui permettront de préciser et de focaliser davantage les discussions:

- l'analyse préliminaire des objectifs commerciaux et le choix de la prise de licence ayant été effectués, il est temps de définir ce que l'on souhaite exactement retirer de la discussion, ce que l'on considérerait comme un résultat satisfaisant; cela revient à dire qu'il est temps de déterminer le but que l'on vise, ainsi que le moyen que l'on compte mettre en œuvre afin de l'atteindre;
- de la même manière, il convient de s'interroger sur les visées de l'autre partie et de se demander si ce qu'elle recherche correspond à ses propres objectifs ou en diffère, et si oui, dans quelle mesure;
- le négociateur principal devrait être de préférence une personne ayant une bonne vision d'ensemble de la stratégie commerciale poursuivie et bénéficiant, idéalement, de l'assistance d'une équipe d'experts financiers, juridiques et techniques dont les rôles et les responsabilités doivent être clairement définis; les membres de cette équipe doivent tous avoir une perspective globale de l'objectif visé, afin d'éviter que l'un d'entre eux ne contredise les autres ou n'accepte tout à coup un compromis sans avoir obtenu l'aval du reste de son équipe;
- chaque partie peut aussi rédiger un document énumérant les principales questions commerciales qu'elle souhaite voir figurer dans le contrat de licence et indiquant sa position sur chacune de ces questions. On nomme ce document paramètres de l'accord, l'esquisse contractuelle ou parfois liste de conditions. Il est aussi important d'exprimer, dans ce document, les extrêmes de sa position (meilleur et pire des cas) sur chaque question. L'esquisse contractuelle présente un autre avantage, en ce sens que le fait de la soumettre permet souvent de lancer les négociations ou de les faire progresser; il est en effet plus facile et plus rapide de négocier le contenu d'un document de deux à cinq pages que celui d'un projet de contrat de licence, qui sera nettement plus long. On trouvera un schéma d'esquisse contractuelle à l'annexe II A.



Les phases de la discussion, des propositions et du marchandage sont généralement faciles à distinguer les unes des autres, encore que dans certains cas, elles s'enchaînent trop rapidement pour que la démarcation reste reconnaissable. Quoi qu'il en soit, il est toujours important de savoir dans laquelle de ces phases de la négociation on se situe.



Discussion

Au cours de cette phase, on voit le plus souvent le donneur de licence faire l'éloge de sa technologie et des avantages qu'elle peut procurer, tandis que le prétendant à la prise de licence étudie des documents et autres informations dont la divulgation lui est interdite par un accord de confidentialité. Ce dernier peut aussi exprimer son opinion en ce qui concerne la valeur de la licence pour son entreprise et expliquer les raisons pour lesquelles il s'y intéresse. Cette conversation reste d'ordre général.

Propositions et marchandage

La phase des propositions consiste pour les parties à explorer les divers aspects de leur éventuelle relation ainsi que ses principales modalités commerciales. "Pour quelle raison devrions-nous vous concéder une licence exclusive mondiale?" Des questions essentielles sont posées, des hypothèses mises à l'épreuve, des objectifs stratégiques définis, des limites fixées. Lorsque la phase du marchandage est atteinte, le donneur de licence aborde les choses différemment: "Nous pourrions vous concéder une licence exclusive mondiale si vous acceptez de doubler le montant payable à la signature du contrat", ce à quoi le preneur de licence pourra répondre: "Nous pourrions accepter, à condition que la moitié de ce paiement soit considérée comme un à-valoir sur les redevances". Et c'est alors que les grands principes de la négociation, par exemple *Si a), alors b)* ou encore *Ne jamais rien donner si on ne reçoit rien en échange*, prendront toute leur importance. Il arrive trop souvent qu'un négociateur inexpérimenté fasse une proposition complètement incompatible avec ce qu'il avait précédemment accepté – et, bien sûr, qu'il soit surpris de voir sa proposition rejetée. Le négociateur a le pouvoir et la possibilité d'examiner tous les aspects d'une question et de les relier afin de parvenir à un meilleur résultat (tout au moins sur ces questions). Il en découle un autre principe, à savoir qu'il est utile de *créer des variables*, c'est-à-dire diffé-

rentes options. Il est possible de faire appel à toutes sortes de solutions pour résoudre un problème ou pour parvenir à un accord satisfaisant pour les deux parties. Les conditions essentielles du contrat – par exemple, le caractère exclusif de la licence, le territoire concédé, la portée de la licence, le montant et les dates des paiements et le taux de redevance – sont toutes des variables; il est possible, avec un peu d'imagination, d'en créer d'autres, et tout cela pourra être géré de façon à ce qu'il en résulte ce que l'on appelle un accord "gagnant-gagnant", c'est-à-dire répondant aux objectifs commerciaux des deux parties.

LES GRANDS PRINCIPES DE LA NÉGOTIATION

Il s'agit en fait de lignes directrices ayant pour objet de fournir aux négociateurs un cadre pratique pour la conduite des pourparlers. Ce ne sont donc pas des règles auxquelles on ne doit pas déroger sous peine de faire échouer le processus de négociation, mais le fait de les suivre permet d'être averti lorsque la position de l'une des parties est mal comprise ou que des mesures supplémentaires ou différentes doivent être prises.

Nous avons déjà parlé de la *création de variables* et du principe *Si a), alors b)*. En voici quelques autres:

Toujours rechercher une issue favorable aux deux parties. Ce principe est absolument fondamental. En effet, les contrats de licence entraînent invariablement une relation technique, commerciale et personnelle durable; pour que cette dernière soit harmonieuse, il est essentiel que toutes les parties soient satisfaites de l'entente conclue. Si l'une d'elles s'estime lésée, elle emploiera parfois des moyens extrêmes pour obtenir réparation, en faisant subir à l'autre, et parfois aussi à elle-même, des désagréments dont les conséquences auront tôt fait d'anéantir tous les avantages acquis précédemment. Il n'est jamais obligatoire, après tout, de parvenir à un accord, et il est évident que dans une telle situation, l'accord "gagnant-gagnant" consisterait plutôt à **ne pas** conclure d'accord du tout!

Fixer les extrêmes de sa position sur chaque question (meilleur et pire des cas). Cet exercice fait partie de la préparation de la négociation. Il permet de recenser et de classer les questions importantes pour soi-même et de se faire à l'avance une idée de celles qui devraient l'être pour l'autre partie. Il



ne signifie pas que le négociateur doive automatiquement mettre fin aux pourparlers parce que les parties ne réussissent pas à se mettre d'accord, même sur le scénario qui était censé constituer le pire cas de figure. Bien que ne constituant pas une règle, il oblige cependant le négociateur à vérifier, dans un tel cas, qu'il existe de bonnes raisons pour accepter une position moins satisfaisante que le minimum prévu. Il se peut, par exemple, que de nouvelles informations soient venues modifier les conditions fixées avant la réunion ou que le négociateur ait obtenu, sur un autre point, un accord plus favorable que ce qui avait été prévu, de sorte qu'il peut se permettre de faire une concession sur celui-ci; il se peut aussi que la question à l'étude ne soit pas particulièrement importante aux yeux du négociateur ou qu'il puisse se permettre plus de souplesse parce que c'est la dernière qui lui reste à régler avant de parvenir à un accord.

Viser haut tout en veillant à conserver sa crédibilité. Ce principe, qui est lié au précédent, signifie qu'il est possible d'accepter une position inférieure, alors que l'inverse (augmenter une offre) est généralement impossible. Si une Mercedes Benz neuve coûte 50 000 dollars et que quelqu'un en offre 35 000 dollars, il y a de fortes chances pour que le vendeur s'empresse d'aller s'occuper d'un autre client. Rien ne s'oppose à ce que l'on vise haut, mais il faut toujours veiller à rester réaliste, car autrement, on risque de menacer sa crédibilité, sinon de la détruire tout à fait. Autrement dit, il vaut mieux offrir 45 000 dollars et négocier ensuite pour obtenir l'entretien gratuit pendant la première année, une année supplémentaire de garantie, une sonorisation de meilleure qualité, l'installation d'un attelage, et ainsi de suite. Ce qui revient à *créer des variables* pour faire une meilleure affaire.

Faire des concessions sur des variables peu coûteuses, mais précieuses pour l'autre partie. Un négociateur ne peut pas demander mieux. Le service technique indépendant inspecte la Mercedes d'occasion et conclut qu'elle aurait besoin de 10 000 dollars de réparations. Le client se dit intéressé à acheter le véhicule, à condition que le garage les effectue. Le garage accepte parce que ses mécaniciens ont peu de travail, qu'il n'aura pas beaucoup de pièces à acheter et que, de toute façon, il les aura au prix de gros. C'est la meilleure des variables: celle qui a beaucoup de valeur pour l'une des parties mais ne coûte pas cher à l'autre.

Et enfin, rien n'est jamais figé. *Tout se négocie.*

On trouvera à l'annexe III un questionnaire qui illustre les principes ci-dessus et nous fait prendre conscience du fait que nous sommes souvent en situation de négociation, que ce soit avec nos collègues, les membres de notre famille ou le commerçant du coin. Vous pourriez y découvrir que vos années de pratique au quotidien ont fait de vous un négociateur hors pair qui s'ignore. Si c'est le cas, les conseils de l'annexe IV vous aideront à mettre vos talents à profit lorsque vous négocierez un contrat de licence. Ils sont clairs, concis et méritent un examen attentif, car ils vous permettront de mieux comprendre tout l'intérêt de la négociation et la manière dont elle doit être utilisée pour assurer aux deux parties signataires du contrat de licence les conditions qu'elles méritent!



ANNEXES

I LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE³²

L'expression " propriété intellectuelle" désigne les œuvres de l'esprit: les inventions, les œuvres littéraires et artistiques et les emblèmes, noms et images utilisés dans le commerce. La propriété intellectuelle comporte deux volets: la propriété industrielle, qui comprend les inventions, les marques, les dessins et modèles industriels, et les indications géographiques, et le droit d'auteur, qui s'applique aux œuvres littéraires telles que romans, poèmes et pièces de théâtre, aux films, aux œuvres musicales, aux œuvres artistiques telles que dessins, peintures, photographies et sculptures et aux œuvres d'architecture. Les droits connexes du droit d'auteur sont ceux des artistes interprètes ou exécutants sur leurs prestations, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion sur leurs émissions de radio et de télévision.

Malgré une tendance à l'harmonisation, la plupart des lois de propriété intellectuelle restent d'application nationale (ou régionale, lorsqu'un groupe de pays a décidé d'adopter des normes communes en cette matière). Cela signifie que les titres de propriété intellectuelle acquis en vertu de ces lois ne produisent leurs effets que dans les limites territoriales du pays ou de la région en question.

Brevets

Un brevet est un droit exclusif accordé sur une invention, qu'il s'agisse d'un produit ou d'un procédé, à condition que celle-ci soit susceptible d'application industrielle (utile), nouvelle et non évidente (impliquant une "activité inventi-

32. Extrait de "Qu'est-ce que la propriété intellectuelle?" Publication OMPI n° 450 (E) IISBN 92-805-1155-4, à l'exception de la partie relative aux secrets d'affaires, qui est extraite de "Les secrets de la propriété intellectuelle: guide à l'intention des petites et moyennes entreprises exportatrices", publié par le Centre du commerce international et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, Genève 2004. Voir aussi www.wipo.int/sme/ffr, et notamment les publications intitulées "Créer une marque: initiation aux marques pour les petites et moyennes entreprises", publication OMPI n° 900, "La beauté est dans la forme: initiation aux dessins et modèles industriels pour les petites moyennes entreprises", publication OMPI n° 498, "Creative Expression, An Introduction to Copyright for Small and Medium-sized Enterprises", publication OMPI n° 918, "Inventer le futur: initiation aux brevets pour les petites et moyennes entreprises", publication OMPI n° 917.

ve”). Le brevet protège les droits du titulaire sur l’invention, pour une durée qui est généralement de vingt ans comptés à partir de la date du dépôt.

Le brevet donne à son titulaire le droit exclusif d’empêcher les tiers de fabriquer, d’exploiter, d’offrir à la vente, de vendre ou d’importer l’invention. Dans la plupart des systèmes juridiques, les tribunaux ont compétence pour faire cesser les atteintes aux brevets. Ils peuvent aussi déclarer la nullité d’un brevet dont la validité est contestée par un tiers.

Le titulaire du brevet a le droit de décider qui peut, et qui ne peut pas, utiliser l’invention brevetée pendant la durée de la protection. Il a la faculté de permettre aux tiers d’utiliser l’invention à des conditions fixées d’un commun accord, en leur concédant une licence. Il peut aussi vendre ses droits sur l’invention à un tiers, qui devient à son tour titulaire du brevet. À l’expiration du brevet, la protection prend fin et l’invention tombe dans le domaine public, c’est-à-dire que le titulaire perd ses droits exclusifs et que l’invention peut être librement exploitée par les tiers.


En contrepartie de la protection de leur brevet, les titulaires de brevets ont l’obligation de divulguer les informations relatives à leurs inventions, afin d’enrichir la masse des connaissances techniques disponibles dans le monde et d’encourager la créativité et l’innovation. Ainsi, en plus de protéger le titulaire de l’invention, le brevet apporte des informations précieuses aux générations futures de chercheurs et d’inventeurs et constitue pour eux une source d’inspiration.

La première démarche à faire pour obtenir un brevet consiste à déposer une demande de brevet. Celle-ci contient généralement le titre de l’invention, ainsi que l’indication du domaine technique dont celle-ci relève; elle doit aussi comprendre une description de l’invention, rédigée de façon claire et avec suffisamment de détails pour qu’une personne ayant une connaissance moyenne du domaine dont il s’agit puisse utiliser l’invention ou la reproduire. La description est généralement accompagnée d’illustrations – dessins, plans ou graphiques – permettant de faire mieux comprendre l’invention. La demande contient aussi plusieurs “revendications”, c’est-à-dire des informations qui permettent de définir l’étendue de la protection accordée par le brevet.



Marques

Une marque est un signe distinctif indiquant que des produits ou services sont fabriqués ou fournis par une certaine personne ou une certaine entreprise. Ce système permet aux consommateurs d'acheter des produits et services dont la nature et la qualité répondent à leurs besoins.



La marque protège son titulaire, en lui conférant à titre exclusif le droit de l'utiliser pour désigner des produits ou des services ou d'autoriser un tiers à le faire en contrepartie d'une rémunération. La durée de cette protection varie, mais une marque peut être renouvelée indéfiniment moyennant le paiement de taxes additionnelles. La protection des droits de marques à l'encontre des atteintes qui peuvent leur être portées est assurée, dans la plupart des régimes juridiques, par les tribunaux.

Les marques peuvent se composer de mots, de lettres et de chiffres, isolément ou en combinaison. Elles peuvent consister en des dessins, des symboles, des signes tridimensionnels tels que la forme et l'emballage des produits, des signes sonores tels que sons musicaux ou vocaux, des parfums ou couleurs utilisés comme caractères distinctifs. Il existe plusieurs autres catégories de marques en dehors des marques de produits ou de services, qui sont des indications d'origine commerciale. Les marques collectives appartiennent à des associations dont les membres sont soumis à des normes de qualité et autres fixées par ces dernières (associations d'experts comptables, d'ingénieurs ou d'architectes, par exemple). La marque de certification implique elle aussi le respect de certaines normes, mais ne suppose pas l'appartenance à une association: elle peut être délivrée à quiconque peut certifier que ses produits sont conformes à certaines normes en vigueur. Les normes de qualité ISO 9000, reconnues dans le monde entier, sont un exemple de ce type de marque.

Dessins ou modèles industriels

Un dessin ou modèle industriel est constitué par l'aspect ornemental ou esthétique d'un objet. Il peut consister en éléments tridimensionnels, par exemple la forme ou la texture de l'objet, ou bidimensionnels, par exemple des motifs, des lignes ou des couleurs. Les dessins et modèles industriels s'appliquent aux produits les plus divers de l'industrie et de l'artisanat: ins-

truments techniques et médicaux, montres, bijoux et autres articles de luxe, objets ménagers, appareils électriques, véhicules, structures architecturales, motifs textiles, articles de loisir, etc. En vertu de la plupart des législations nationales, pour bénéficier d'une protection, un dessin ou modèle industriel doit être nouveau ou original et ne doit pas être fonctionnel. Il est en effet, par nature, essentiellement esthétique, et les caractéristiques techniques de l'objet auquel il s'applique ne sont pas protégées.

Lorsqu'un dessin ou modèle industriel est protégé, son titulaire, c'est-à-dire la personne physique ou morale qui l'a déposé, possède le droit exclusif de s'opposer à toute copie ou imitation non autorisée par des tiers.

Secrets d'affaires

En gros, toute information commerciale confidentielle qui procure à une entreprise un avantage concurrentiel peut être considérée comme un secret d'affaires. Il peut s'agir d'un renseignement d'ordre technique, tel que la composition ou le dessin d'un produit, ou du savoir-faire³³ nécessaire à l'exécution d'une opération particulière. On peut citer comme exemples d'éléments couramment protégés en tant que secrets d'affaires, les procédés de fabrication, les résultats d'études de marché, les profils de consommation, les listes de fournisseurs et de clients, les listes de prix, les informations financières, les plans d'entreprise, les stratégies commerciales et publicitaires, les plans de commercialisation, les projets et les méthodes de vente, les méthodes de distribution, les dessins, croquis, plans architecturaux, bleus de dessins techniques, cartes, etc.

Bien qu'ils varient d'un pays à l'autre, il existe des critères généraux pour déterminer si une information est susceptible de protection en tant que secret d'affaires. Elle doit tout d'abord être confidentielle ou secrète. Une information connue du grand public ou facilement accessible ne remplit pas les conditions voulues. Même si elle est difficile à se procurer, il est important que son détenteur prenne des mesures adéquates pour qu'elle le reste, sous peine de perdre son droit à la protection. L'information doit avoir une

33. Un savoir-faire n'est pas nécessairement un secret d'affaires. Il se compose généralement d'un ensemble de connaissances et de compétences internes à l'entreprise, qui constituerait un secret d'affaires s'il réunissait les conditions nécessaires à cet effet.

valeur commerciale, parce qu'il s'agit d'un secret, et son détenteur doit avoir mis en place des mécanismes appropriés pour le préserver (par exemple en faisant signer des accords de confidentialité ou de non divulgation par toutes les personnes qui y ont accès, car il ne suffit pas de dire qu'une information est un secret d'affaires pour qu'elle le soit).

Le détenteur d'un secret d'affaires peut empêcher les tiers de l'acquérir, le divulguer ou l'utiliser sans son autorisation. Toutefois, la législation sur les secrets d'affaires ne lui confère pas le droit d'interdire l'acquisition de ce secret par des moyens légitimes, c'est-à-dire non illicites et ne portant atteinte à aucun contrat ni à aucune loi.

Contrairement à celle de certaines autres formes de propriété intellectuelle telles que les brevets, les marques ou les dessins ou modèles industriels, la protection des secrets d'affaires dépend surtout de leur détenteur. Elle ne durera, en effet, qu'aussi longtemps que ce dernier tiendra l'information cachée. Si cette dernière est divulguée, toute possibilité de protection en tant que secret d'affaires cessera instantanément.

Droit d'auteur et droits connexes


Le droit d'auteur est l'ensemble des lois qui confèrent aux auteurs, artistes et autres créateurs une protection pour leurs créations littéraires et artistiques, généralement dénommées "œuvres". Un ensemble de droits étroitement associé au droit d'auteur est celui des droits connexes, qui confèrent des prérogatives semblables ou identiques à celles du droit d'auteur, quoique parfois plus limitées et de moindre durée. Les bénéficiaires des droits connexes sont les artistes interprètes ou exécutants (acteurs et musiciens par exemple) pour leurs prestations, les producteurs d'enregistrements sonores (enregistrements sur cassette et disques compacts) pour leurs enregistrements et les organismes de radiodiffusion pour leurs programmes radiodiffusés et télévisés. Les œuvres protégées par le droit d'auteur comprennent notamment les romans, les poèmes, les pièces de théâtre, les ouvrages de référence, les journaux, les programmes d'ordinateur, les bases de données, les films, les compositions musicales, les œuvres chorégraphiques, les peintures, les dessins, les photographies, les sculptures, les œuvres d'architecture, les créations publicitaires, les cartes géographiques et les dessins techniques.

Les créateurs d'œuvres protégées par le droit d'auteur ainsi que leurs héritiers et ayants cause (généralement dénommés "titulaires de droits"), jouissent de certains droits fondamentaux en vertu de la législation sur le droit d'auteur. Ils ont notamment le droit exclusif d'utiliser l'œuvre ou d'en autoriser l'utilisation à des conditions convenues. Le ou les titulaires de droits sur une œuvre peuvent interdire ou autoriser sa reproduction sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme de publication imprimée ou d'enregistrement sonore, son interprétation ou exécution publique et sa communication au public, sa radiodiffusion, sa traduction en d'autres langues et son adaptation, consistant par exemple à transformer un roman en scénario de film. Des droits comparables de fixation (enregistrement) et de reproduction, entre autres, sont conférés en vertu des droits connexes. De nombreuses catégories d'œuvres, etc., protégées par la législation sur le droit d'auteur et les droits connexes nécessitent, pour être efficacement diffusées, des moyens de distribution et de communication et des investissements financiers importants (c'est le cas, par exemple, des publications, des enregistrements sonores et des films); c'est pourquoi les créateurs cèdent souvent les droits sur leurs œuvres à des sociétés mieux à même de les exploiter et de les commercialiser, en contrepartie d'une rémunération sous la forme de versements forfaitaires ou de redevances (rémunération fondée sur un pourcentage des recettes tirées de l'œuvre).

Aux termes des traités pertinents de l'OMPI, les droits patrimoniaux attachés au droit d'auteur sont conférés à compter de la création et de la fixation de l'œuvre, pour une durée de 50 ans au moins après le décès de l'auteur. Les législations nationales peuvent prévoir de plus longues durées de protection. Cette protection permet aux créateurs ainsi qu'à leurs héritiers et ayants cause de tirer financièrement parti de l'œuvre pendant une période raisonnable. La durée de protection des droits connexes est normalement de 50 ans après que la prestation, l'enregistrement ou l'émission a eu lieu.

Le droit d'auteur et la protection des artistes interprètes ou exécutants comprennent également des attributs d'ordre moral, qui confèrent notamment le droit de revendiquer la paternité d'une œuvre et le droit de s'opposer aux modifications de l'œuvre susceptibles de porter atteinte à la réputation du créateur.





La protection inhérente au droit d'auteur et aux droits connexes s'acquiert automatiquement, sans enregistrement ou autre formalité. De nombreux pays prévoient cependant au niveau national un système d'enregistrement et de dépôt facultatif des œuvres; ces mécanismes facilitent, par exemple, le règlement des litiges liés à la titularité des droits ou à la création, aux transactions commerciales, aux ventes, ainsi qu'aux cessions et autres transferts de droits. De nombreux auteurs et artistes interprètes ou exécutants n'ont pas la possibilité ni les moyens de prendre eux-mêmes les mesures juridiques et administratives nécessaires pour défendre et faire valoir le droit d'auteur et les droits connexes, compte tenu notamment de la mondialisation croissante de l'exploitation des droits sur les œuvres littéraires et musicales ainsi que sur les prestations. C'est pourquoi, la création et le développement d'organismes ou "sociétés" de gestion collective correspond à une tendance de plus en plus affirmée et inéluctable dans de nombreux pays. Ces sociétés peuvent faire profiter leurs membres de leurs compétences administratives et juridiques, ainsi que de leur efficacité pour ce qui concerne par exemple la perception, la gestion et la répartition des redevances tirées de l'exploitation nationale et internationale des œuvres ou prestations. Certains droits des producteurs d'enregistrements sonores et des organismes de radiodiffusion sont aussi parfois gérés collectivement.

II A L'ESQUISSE CONTRACTUELLE

L'esquisse contractuelle (que l'on appelle parfois aussi la liste des conditions) consiste en un exposé schématique des intentions des parties ou en un résumé des conditions essentielles du futur contrat. Son élaboration constitue un exercice utile pour les deux parties, car elle leur permet de préciser leurs positions, leurs attentes et leurs besoins. Les négociations pourront ainsi s'engager sur des bases claires. Ce document peut être préparé en deux versions, dont une à usage purement interne.

Il est important de noter que le contenu de l'esquisse contractuelle peut, sauf disposition contraire, engager juridiquement les parties. Ces dernières ont donc intérêt, si elles veulent éviter toute confusion à cet égard et toute contrainte au cours des négociations, à préciser expressément, comme c'est le cas dans l'exemple ci-dessous, que les éléments figurant dans ce document n'ont pas force obligatoire.

1. Parties
("Donneur de licence") ("Preneur de licence")
2. Objet, portée et étendue territoriale
Le droit exclusif, avec droit de concession de sous-licences, de fabriquer, d'exploiter et de commercialiser en utilisant les brevets, savoir-faire et marques du donneur de licence ("le produit") sur le territoire des États-Unis d'Amérique ("le territoire").
3. Obligations du donneur de licence
 - a) fournir l'ensemble des éléments techniques relatifs au produit, y compris les dessins nécessaires à la fabrication de moules pour moulage par injection;
 - b) fournir un devis pour la fabrication de tous les outils de production;
 - c) fournir des services d'assistance technique lors de la mise en service de la chaîne de production et, sur demande du client, pendant une durée maximale de deux semaines après la sortie du premier lot de fabrication;
 - d) assurer le maintien en vigueur des brevets du donneur de licence sur le territoire concédé.

4. Obligations du preneur de licence
 - a) prendre toutes les dispositions nécessaires pour fabriquer et commercialiser le produit avec succès sur le territoire concédé (préciser);
 - b) utiliser les marques du donneur de licence d'une manière licite.

5. Perfectionnements

Chaque partie doit tenir l'autre informée de tout perfectionnement qu'elle apporte à la conception ou à la méthode de fabrication du produit, et bénéficier à titre gratuit d'un droit d'usage non exclusif des perfectionnements apportés par l'autre partie.

6. Conditions financières
 - a) Versements
 - 250 000 dollars à la signature;
 - 250 000 dollars au démarrage de la production commerciale
 - 250 000 dollars à la délivrance du brevet américain

 - b) Redevances sur tous les produits vendus chaque année:

— jusqu'à 2 millions d'unités	— 0,35 dollar l'unité
— pour les 4 millions d'unités suivants	— 0,25 dollar l'unité
— au-delà	— 0,15 dollar l'unité

Augmentation des redevances tous les deux ans, suivant l'indice des prix à la consommation.

 - c) Redevance annuelle minimum

— 2 ^e année	— 1 million d'unités
— 3 ^e année	— 5 millions d'unités
— ensuite	— 10 millions d'unités

7. Atteinte aux droits

Chaque partie doit informer l'autre de toute atteinte portée aux droits du donneur de licence sur le territoire concédé, et les parties doivent alors se rencontrer rapidement afin de s'accorder sur des mesures appropriées.

8. Durée

Le contrat prend fin à la première des dates suivantes:

- a) expiration du brevet du donneur de licence;
- b) résiliation du contrat par le preneur de licence, avec préavis de trois mois au minimum;
- c) résiliation du contrat par l'une des parties pour cause d'inobservation des clauses contractuelles lorsqu'aucune mesure corrective n'a été prise malgré un préavis de 30 jours.

9. Autres éléments courants à prendre en considération:

- a) questions comptables;
- b) adresses, domiciles élus;
- c) législation applicable et lieu;
- d) cession;
- e) confidentialité;
- f) définitions: brevets, savoir-faire, marque, produit, domaine, étendue territoriale, perfectionnements;
- g) cas de force majeure;
- h) déclarations et garanties;
- i) renonciation au droit de faire objection;
- j) règlement des litiges.

10. Effet juridique

Les parties reconnaissent que la présente esquisse contractuelle ne vise pas à les engager juridiquement et qu'il n'en découlera pour elles aucune obligation tant qu'elles n'auront pas conclu un autre accord reprenant les mêmes principes avec les modifications dont elles seront convenues.



II B LA STRUCTURE DU CONTRAT DE LICENCE

Un contrat de licence comporte généralement les éléments suivants: a) l'objet concédé, b) le prix qui doit être payé (coût et échéancier), c) le nom du preneur de licence, d) le but dans lequel la licence est concédée, e) la durée de la licence et f) les conditions de la licence (garanties, clauses limitatives de responsabilité, indemnisation). Concrètement, le contrat peut être structuré de la manière suivante:

- Titre
- Table des matières
- Identification des parties et signature
- Considérants
- Définitions, description
- Objet concédé et conditions d'utilisation (étendue des droits, limitations)
- Versement initial, redevances, minimum annuel
- Modalités de paiement
- Exigences en matière d'attention
- Obligations en matière de rapports
- Tenue des dossiers, documentation comptable
- Durée du contrat
- Résiliation
- Utilisation de marques
- Déclarations et garanties (limitées), clauses limitatives de responsabilité
- Protection des droits de propriété intellectuelle, défense des droits devant les tribunaux
- Identification, conditions relatives aux exportations
- Législation applicable, tribunaux compétents, arbitrage et médiation
- Atteinte aux droits, droit d'engager des actions en justice
- Indemnités, responsabilités, assurances
- Préavis
- Cession
- Renonciation au droit de faire objection
- Inexécution
- Confidentialité, secret
- Divers: cas de force majeure, maintien en vigueur des droits, survivance de clauses en cas de résiliation, modifications, etc.
- Date et lieu de signature, signataires, date d'entrée en vigueur

III QUEL TYPE DE NÉGOCIATEUR ÊTES-VOUS?

Élaboré à l'usage des ateliers de formation, le questionnaire suivant vise à illustrer de façon informelle un certain nombre de principes de la négociation. Vous trouverez plus loin une grille de réponse qui vous permettra de vous noter. Pour chacune des 20 questions, entourez la lettre (a, b ou c) qui correspond à votre choix. Ensuite, comptez le nombre de réponses dans chaque colonne et lisez les commentaires qui se trouvent après la grille.

- 1) Vous pensez qu'à la fin d'une négociation:
 - a) il doit y avoir un "gagnant" et un "perdant";
 - b) le perdant doit pouvoir s'estimer gagnant;
 - c) les deux parties doivent être satisfaites.

- 2) Quand une difficulté survient:
 - a) vous la contournez, même si cela demande un petit sacrifice;
 - b) vous imposez votre volonté;
 - c) vous attendez patiemment que les choses s'arrangent d'elles-mêmes.

- 3) Vous voulez acheter une nouvelle voiture mais la couleur que vous préférez ne sera pas disponible avant plusieurs mois. Que faites-vous?
 - a) vous espérez que le concessionnaire vous avertira si quelqu'un annule sa commande;
 - b) vous choisissez une autre couleur ou vous achetez le même modèle d'occasion;
 - c) vous quittez le magasin en colère.

- 4) Vous pensez que la meilleure façon d'obtenir le consentement d'un tiers est de:
 - a) lui expliquer pourquoi son consentement vous est nécessaire;
 - b) lui faire remarquer qu'il ne serait pas à son avantage de refuser de coopérer;
 - c) jouer sur son imagination, son esprit d'entreprise ou son agressivité.



- (5) Un agent de la circulation vous dresse une contravention. Que faites-vous?
- a) vous vous rasseyez au volant et démarrez sans le/la regarder ni lui adresser la parole;
 - b) vous essayez de le/la raisonner;
 - c) vous l'insultez et déchirez la contravention.
- 6) Votre bonne volonté ne semble pas partagée par votre interlocuteur lors d'une négociation. Quelle est votre réaction?
- a) déception et amertume;
 - b) vous redoublez d'efforts pour le/la convaincre;
 - c) vous pensez simplement qu'il/elle mène le jeu à sa manière.
- 7) Quelle est la façon idéale de négocier? Le discours doit être:
- a) fluide (bon orateur);
 - b) concis et précis;
 - c) habile et convaincant.
- 8) Personnalité:
- a) chaleureux, aimable;
 - b) dominateur, sûr de soi;
 - c) discret, subtil.
- 9) Qualités intellectuelles:
- a) brillant, capable d'impressionner l'assistance;
 - b) capacité d'analyse approfondie et excellente mémoire;
 - c) bon sens, clarté et ouverture d'esprit.
- 10) Vêtements et apparence:
- a) élégant et discret;
 - b) décontracté et à la mode;
 - c) simple.

- 11) Quand un démarcheur sonne à votre porte, quelle est votre première réaction?
- a) vous refusez de lui parler;
 - b) vous n'achetez que ce dont vous avez vraiment besoin;
 - c) vous marchandez sans intention d'acheter, juste pour vous amuser.
- 12) Une connaissance professionnelle vous demande un service qui ne vous apportera pas d'avantage immédiat. Que faites-vous?
- a) vous demandez un service en échange;
 - b) vous rendez ce service sans rien attendre en retour;
 - c) vous trouvez un prétexte pour refuser.
- 13) Si l'occasion se présente, vous:
- a) allez boire un verre ou dîner avec le négociateur afin d'entretenir un bon climat;
 - b) essayez de maintenir la relation sur le plan professionnel uniquement;
 - c) essayez de mettre un peu d'humanité dans votre relation d'affaires sans trop en faire.
- 14) Quand vous devez prendre une décision importante par téléphone, vous:
- a) considérez que la conversation a valeur d'engagement;
 - b) demandez toujours confirmation par écrit;
 - c) en général, vous évitez d'être trop affirmatif (par exemple, vous trouvez des excuses et vous n'hésitez pas à revenir sur vos propos).
- 15) Au cours d'une discussion animée, la partie adverse cite des chiffres incorrects. Vous en avez la preuve irréfutable. Que faites-vous?
- a) vous laissez la partie adverse insister pour mieux la réfuter après;
 - b) vous lui conseillez d'y réfléchir à nouveau;
 - c) vous l'interrompez immédiatement pour lui montrer l'erreur.



- 16) Lors d'une importante négociation, un adversaire s'approche discrètement et vous dit: "Il y a toujours moyen de s'arranger entre nous". Quelle attitude adoptez-vous?
- a) vous acceptez;
 - b) vous refusez;
 - c) vous l'ignorez ou faites semblant de ne pas comprendre.
- 17) Quand vos collègues se lancent dans de grandes digressions:
- a) vous vous taisez;
 - b) vous exprimez votre opinion tout à fait librement;
 - c) vous faites semblant d'être d'accord avec ce qu'ils disent, même si, secrètement, vous ne l'êtes pas.
- 18) Au cours d'une négociation, vous éprouvez une antipathie irraisonnée pour votre interlocuteur. Que faites-vous?
- a) vous décidez de laisser quelqu'un d'autre se charger des négociations;
 - b) vous essayez de faire abstraction de vos sentiments personnels;
 - c) vous poursuivez tout de même les négociations, pour ne pas perdre.
- 19) Vous pensez que dans un couple, il vaut mieux:
- a) ne prendre les décisions importantes qu'après avoir consulté son conjoint;
 - b) laisser le conjoint le plus qualifié prendre les décisions d'ordre domestique;
 - c) laisser le conjoint le plus fort prendre les décisions.
- 20) Selon votre fils, Napoléon est mort en 1821, alors qu'à votre avis, c'est en 1831. Après avoir vérifié qui a raison, vous décidez:
- a) d'admettre votre erreur et de supporter quelques moqueries;
 - b) de tirer l'oreille de votre fils;
 - c) de lui parler de l'âge et des erreurs chronologiques.

GRILLE DE RÉPONSE


	I	II	III
1.	c	b	a
2.	a	c	b
3.	b	a	c
4.	a	b	c
5.	b	a	c
6.	b	c	a
7.	c	b	a
8.	c	a	b
9.	c	a	b
10.	c	a	b
11.	b	c	a
12.	c	b	a
13.	c	a	b
14.	a	b	c
15.	b	a	c
16.	b	c	a
17.	a	c	b
18.	b	a	c
19.	a	b	c
20.	c	a	b
TOTAL			



MAJORITÉ DE RÉPONSES DANS LA COLONNE I, PUIS DANS LA COLONNE II

Vous êtes un négociateur né: patient, persistant, vous savez quand faire des concessions et comment les mettre à profit. Négociez une grosse augmentation. Vous le méritez.

MAJORITÉ DE RÉPONSES DANS LA COLONNE I, PUIS DANS LA COLONNE III



Vous êtes potentiellement un bon négociateur, mais il y a des jours sans et vous avez tendance à vous disputer sans savoir pourquoi. Vous finissez toujours par vous réconcilier. Vous semblez avoir du mal à apprécier les situations d'une manière globale.

MAJORITÉ DE RÉPONSES DANS LA COLONNE II, PUIS DANS LA COLONNE I

Vous pouvez mieux faire, et qui plus est, vous le savez. Ce qui signifie que vous êtes potentiellement un bon négociateur. Les gens s'entendent bien avec vous. Vous avez seulement besoin d'un peu de pratique.

MAJORITÉ DE RÉPONSES DANS LA COLONNE II, PUIS DANS LA COLONNE III

Vous manquez de tact et de diplomatie, alors que ces qualités sont nécessaires quotidiennement, tant à la maison qu'au travail. Cependant, vous allez vous rendre compte que bien s'entendre avec les gens peut se révéler très utile. Vous avez besoin de vous affirmer. Vous n'êtes pas une cause perdue. Pas tout à fait.

MAJORITÉ DE RÉPONSES DANS LA COLONNE III, PUIS DANS LA COLONNE I

Même vos tentatives de dialogue sont le plus souvent mal reçues. Vous êtes impatient, méfiant à l'égard de vos collègues, et vous sous-estimez leur bonne volonté. Vous pourriez gagner en assurance, à condition de connaître quelques succès. Vous pourriez même vous apercevoir qu'il ne vous manque finalement qu'un plan d'action pour couvrir les risques de conflit. En clair, vous n'êtes pas vraiment un atout, ni pour vous-même, ni pour votre entreprise.

MAJORITÉ DE RÉPONSES DANS LA COLONNE III, PUIS DANS LA COLONNE II

Essayez un autre métier plus adapté, créez une milice privée ou allez à la chasse au faisan. Vous êtes soit un tyran, soit un martyr, ou alors une brute qui veut imposer sa volonté. L'efficacité à court terme est votre seul critère. Vous utilisez les gens plutôt que vous ne travaillez avec eux. Malheureusement pour vous, quand vous serez dos au mur à votre tour, les gens s'empresseront de vous exploiter.



IV POUR SE DONNER TOUTES LES CHANCES DE RÉUSSITE

1. Surveiller son attitude: ne pas identifier les personnes avec les problèmes; s'attaquer aux problèmes, et non aux personnes. Faire l'effort de comprendre ce qui intéresse l'autre partie. Montrer son désir de coopérer à la négociation. Éviter toute manifestation de suffisance, d'arrogance ou de mépris.
2. Chercher à concilier tous les intérêts: des positions à première vue inconciliables peuvent être, en fait, beaucoup plus proches qu'il n'y paraît. Essayer de prendre en compte le fait que les positions des parties relèvent souvent d'intérêts, de désirs et de préoccupations très similaires.
3. Se mettre à la place de l'autre: les personnes qui font cet effort ont beaucoup plus de facilité à dialoguer, à négocier et à convaincre. Bien qu'un peu flou, le concept d'identification avec l'autre tient une place importante dans la négociation, car il est toujours beaucoup plus facile de transiger avec une personne qui se montre compréhensive et empathique à notre égard.
4. Savoir faire une première présentation: rester neutre plutôt que de tenter d'imposer son point de vue sur les objectifs de la négociation. Faire éventuellement un historique avant de présenter la situation actuelle. Écouter ensuite la présentation de l'autre partie. Expliquer ce que l'on recherche. Essayer d'établir une atmosphère dans laquelle les deux parties sentent qu'elles peuvent être gagnantes.
5. Savoir que tout n'est pas déterminé par les circonstances et que le fait qu'elles vous soient favorables ne signifie pas nécessairement que les négociations vont tourner à votre avantage. Ce n'est pas le simple fait qu'elles existent, mais la manière dont elles seront utilisées qui convaincra l'autre partie.
6. Recenser toutes les questions à étudier, et les faire accepter sans exception par l'autre partie. Ne jamais débattre une question tant que toutes les autres ne sont pas sur la table. Une liste de conditions ou une esquisse contractuelle seront utiles à cet égard.

7. Commencer par une question peu importante: étant donné qu'elle sera généralement plus facile à régler, cela permettra de créer une atmosphère positive dès le commencement des négociations.
8. Savoir écouter: "si nous avons été créés avec deux oreilles et une seule bouche, c'est pour nous permettre d'écouter plus et de parler moins". N'hésitez pas à poser des questions. Il est essentiel d'être bien informé pour bien négocier.
9. Être précis: qu'il s'agisse d'éléments relatifs à un procédé de fabrication ou de spécifications techniques, d'informations sur la concurrence ou de données de marché, la précision est essentielle.
10. Savoir présenter les prix: une installation à cent mille dollars ne coûte en fait qu'environ 1 600 dollars par mois pendant cinq ans.
11. Savoir éviter les conflits: ne jamais laisser un désaccord bloquer les négociations; le mettre de côté, l'inscrire éventuellement sur un tableau, et y revenir plus tard s'il ne s'est pas résolu entre-temps.
12. Essayer de s'en tenir à des critères établis: il est toujours plus facile de se mettre d'accord sur des conditions standard ou des pratiques communément admises.
13. Tenir compte du facteur temps: lorsque les gens ont un délai à respecter, ils finissent souvent par transiger au cours de la dernière heure, lorsqu'ils sentent qu'ils ne peuvent plus faire autrement. Il est donc très avantageux de connaître les contraintes de son interlocuteur à cet égard, surtout lorsque l'on dispose soi-même d'une certaine latitude sans qu'il le sache. La panique de l'autre peut ainsi devenir un allié.



V EXEMPLES DE CONTRATS

Nous allons examiner dans ce chapitre des exemples de certains des avant-contracts qui précèdent généralement le contrat de licence proprement dit. Comme dans le cas des clauses contractuelles mentionnées précédemment, il est recommandé de ne pas les utiliser sans les avoir fait vérifier auparavant par un juriste compétent. Ces contrats préliminaires sont les suivants:

1. les accords de confidentialité;
2. les lettres d'intention ou protocoles d'accord;
3. les accords de statu quo et conventions connexes;
4. les accords de recherche.

*Accords de confidentialité*³⁴

Le donneur de licence doit parfois révéler des informations confidentielles que le preneur de licence ne sera pas autorisé à utiliser en cas d'échec des négociations. En pareille situation, un accord de confidentialité ou de non divulgation est généralement signé avant la communication de ces renseignements, afin de protéger les droits du donneur de licence. Le preneur de licence donne en outre, en s'engageant ainsi, un gage de son sérieux.

Exemple

La société INDICO COMPANY LIMITED, ayant son domicile au 4, New Standards Avenue à Mumbai, Inde ("le détenteur") détient certaines informations relatives à une méthode d'enrobage des composants microscopiques (les "informations") et la société CHEMICAL FORMULATIONS INCORPORATED, ayant son domicile au 3600 North Shore Drive à Sarasota, Floride, États-Unis d'Amérique (le "récepteur") souhaite que les informations lui soient communiquées avec autorisation de les utiliser uniquement à des fins de décision concernant l'acquisition d'une licence ou d'autres droits sur les informations ("l'objet").

34. Voir aussi Wendal Ray Guffey, "Preserving Secrecy in Agreements" *Les Nouvelles*, Septembre, 1996, p. 105.

Le détenteur est disposé à communiquer les informations au récepteur aux fins de la réalisation de l'objet du présent accord, sous réserve de l'acceptation par le récepteur des conditions suivantes:

1. Aux fins du présent accord, le terme "informations" désigne les renseignements techniques, commerciaux ou autres:
 - a) réunis à l'intention du récepteur ou communiqués à celui-ci par le détenteur ou susceptibles de l'être ultérieurement, et ce, par tout moyen écrit, verbal ou visuel ou dans le cadre d'une démonstration ou par toute autre méthode, que ce soit sous forme de dessins, de maquettes, de documents ou de fichiers électroniques; ou
 - b) acquis auprès du détenteur par le récepteur, par l'observation ou d'une autre manière quelconque.
2. Le récepteur s'engage à respecter la confidentialité des informations reçues directement ou indirectement du détenteur et à ne pas les utiliser autrement que dans le cadre défini par le présent accord.
3. Le récepteur s'engage à ne pas divulguer les informations à des tiers, qu'il soit lié ou non à ceux-ci, sans en avoir reçu au préalable l'autorisation de la part du détenteur.
4. Les obligations prévues aux articles 2 et 3 ne s'appliquent pas aux informations suivantes:
 - a) informations du domaine public ou informations entrées dans le domaine public postérieurement au présent accord, en l'absence de toute faute ou omission de la part du récepteur;
 - b) informations déjà en la possession du récepteur et non soumises au secret, ne provenant pas du détenteur ou faisant l'objet d'une obligation légale de divulgation.

Le récepteur reconnaît que les exceptions ci-dessus ne s'appliquent pas automatiquement du seul fait que certains éléments des informations relèvent du domaine public ou sont en sa possession. Le récepteur reconnaît en outre qu'il lui incombe de fournir, le cas échéant, la preuve de son droit à bénéficier des exceptions ci-dessus.



5. Le récepteur s'engage à restituer, à la fin du présent accord et à la demande écrite du détenteur, toutes les informations enregistrées sur un support permanent ainsi que toute copie faite, le cas échéant, de ces dernières.
6. Les obligations prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 prennent fin à la plus tardive des deux dates suivantes: le terme d'un délai de cinq ans compté à partir de la date des présentes ou la date d'expiration ou de résiliation de tout accord subséquent relatif, en tout ou en partie, aux informations, intervenu avant ledit terme entre le détenteur et le récepteur.
7. Le détenteur décline toute responsabilité à l'égard des préjudices de toute nature, et notamment, sans toutefois s'y limiter, des dommages, frais, coûts d'intérêts, pertes de bénéfices ou autres pertes ou dommages occasionnés par des erreurs, imprécisions, omissions ou autres carences des informations.
8. Le récepteur ne se voit conférer aucun droit, notamment d'exploitation, sur les informations, en dehors des droits nécessaires à la réalisation de l'objet du présent accord.

FAIT ce

jour de

Pour et au nom de
INDICO COMPANY LIMITED

Pour et au nom de
CHEMICAL FORMULATIONS
INCORPORATED

Par (signature)

Par (signature)

Nom

Nom

Titre

Titre

Lettres d'intention ou protocoles d'accord

Les lettres d'intention et les protocoles d'accord sont des accords préliminaires qui permettent aux parties de fixer leurs intentions avant de signer un contrat juridiquement contraignant. Ces documents stipulent généralement que les parties ont engagé des négociations en vue de conclure un contrat de licence et entendent les poursuivre. Idéalement, ils indiquent aussi le délai dans lequel ce contrat doit être signé.

Les conséquences juridiques des lettres d'intention et des protocoles d'accord varient selon les pays, certains les considérant comme contraignants, alors que dans d'autres, ils sont vus comme une simple confirmation du sérieux des parties et de leurs intentions, et ne revêtent donc aucune efficacité juridique. En dernière analyse, presque tout repose sur leur contenu et sur la volonté des parties. Il est donc important de se rappeler que ces documents peuvent très bien être générateurs d'effets juridiques, et donc de parer à toute éventualité en cas d'échec des négociations en réfléchissant bien aux éléments que l'on y fait figurer. L'une des précautions à prendre à cet égard est d'étudier la question du droit applicable et des tribunaux qui auraient compétence pour interpréter la lettre d'intention ou le protocole d'accord en cas de litige. Comme on l'a vu dans l'exemple de l'esquisse contractuelle donné à l'annexe II A, ce point peut être réglé en prévoyant expressément que le document n'a pas valeur contraignante, ce qui est souvent la solution retenue lorsque l'esquisse contractuelle, la lettre d'intention ou le protocole d'accord ont simplement pour but de permettre aux parties d'engager des négociations ou de les poursuivre. En revanche, les parties peuvent aussi souhaiter que ce document ait valeur contractuelle. Elles doivent alors le prévoir de façon explicite et veiller à ce que toutes les questions essentielles soient traitées afin d'éviter toute ambiguïté.

Accords de statu quo et conventions connexes

Dans un accord de statu quo, le donneur de licence accorde au preneur de licence éventuel un certain délai pour étudier la possibilité de conclure un contrat de licence, en s'engageant lui-même à ne pas avoir de contacts avec d'autres partenaires potentiels avant la fin de ce délai. Cela donne à l'éventuel preneur de licence le temps de réfléchir à l'opportunité de prendre une licence sur la technologie concernée et, le cas échéant, de s'y préparer, par

exemple en procédant à des recherches sur les aspects techniques, financiers, commerciaux et juridiques de la relation qui serait ainsi créée. Lorsqu'il accepte de signer un accord de statu quo, le donneur de licence s'interdit de concéder d'autres licences pendant la durée de celui-ci, c'est-à-dire généralement pendant plusieurs mois.

Il est rare qu'un paiement soit exigé en échange de l'exclusivité dont permet de bénéficier l'accord de statu quo. Le donneur de licence pourrait le faire, en principe, afin de s'assurer que les intentions du preneur de licence éventuel sont sérieuses, mais la plupart du temps, l'intérêt manifesté lui suffira à cet égard. Le donneur de licence peut demander au preneur de licence de lui rendre compte de son évaluation de la technologie concernée et de sa décision. Si ce dernier lui demande de proroger le délai qui lui avait été accordé, il devra aussi être sur ses gardes, car on voit souvent des concurrents se faire passer pour des preneurs de licence éventuels afin de faire perdre du temps au donneur de licence ou de lui soutirer des informations commerciales importantes.

Les accords de statu quo s'apparentent aux accords de négociation de licence et aux accords d'option, en ce sens qu'ils ont tous en commun de constituer une étape préliminaire à la conclusion, et cela à des conditions satisfaisantes pour les deux parties, d'un accord portant sur des stratégies d'affaires ou des arrangements commerciaux. Il arrive qu'il n'y ait aucun avantage à être lié par un tel accord, et même qu'il en résulte des inconvénients. La décision d'y recourir ou non dépendra donc des faits et circonstances particuliers de chaque situation, et devra toujours être prise de manière réfléchie et avec l'avis d'un spécialiste.

L'exemple suivant est un accord de négociation de licence, mais bien qu'il en diffère par l'orientation et les détails, il a les mêmes objectifs juridiques et commerciaux que l'accord de statu quo et les autres accords préliminaires.

Exemple

LE PRÉSENT ACCORD est conclu ce... jour de...

ENTRE

la société INDICO COMPANY LIMITED, ayant son domicile au 4, New Standards Avenue à Mumbai, Inde ("Indico")

et

la société CHEMICAL FORMULATIONS INCORPORATED, ayant son domicile au 3600 North Shore Drive à Sarasota, Floride, États-Unis d'Amérique ("Chemical").

EN CONSIDÉRATION des engagements réciproques des parties et des préalables énoncés aux présentes, les parties conviennent ce qui suit:

1. Les parties souhaitent énoncer ci-après les conditions dans lesquelles elles négocieront de bonne foi la concession d'une licence sur la technologie décrite à l'annexe A (la "technologie"). Elles conviennent en outre que ladite concession de licence devra être effective au plus tard à l'échéance d'une période de 180 jours à compter partir de la date des présentes (la "période").
2. Indico s'engage à s'abstenir de toute communication avec une autre organisation, entreprise, personne morale ou personne physique au sujet de la possibilité de conclure, dans le "domaine" visé, un contrat de licence relatif à la technologie concernée.
3. Chemical s'engage à soumettre à Indico, dans un délai de 60 jours à compter de la date des présentes, un projet acceptable de recherche de financement pour le développement de la technologie.
4. Indico et Chemical conviennent d'entreprendre les négociations relatives à la concession de licence dans les 30 jours de la réception du financement par Indico ou à la fin de la période définie ci-dessus, la première de ces échéances à intervenir étant retenue. Chemical s'engage à remettre à Indico dès le commencement des négociations un projet de poursuite du développement et de commercialisation de la technologie.



5. Les parties entendent négocier la concession d'une licence exclusive mondiale conférant à Chemical le droit d'exploiter la technologie contre redevance, dans le but de fabriquer, faire fabriquer, exploiter, vendre, importer ou offrir à la vente des produits ou méthodes issus de la technologie et destinés à être utilisés dans le domaine.
6. Le contrat de licence devra prévoir au minimum des dispositions sur les points suivants:
 - i. remboursement à Indico de l'ensemble des frais de brevet engagés localement ou à l'étranger à la date du contrat;
 - ii. prise en charge des frais liés au brevet pour le futur;
 - iii. versement d'un montant forfaitaire initial à la signature du contrat;
 - iv. versement d'une redevance régulière à un taux établi;
 - v. versements d'étape aux dates appropriées;
 - vi. attention requise dans la commercialisation de la technologie;
 - vii. indemnités, confidentialité, publicité et autres aspects normalement réglés dans les contrats de licence.
7. Chemical s'engage à verser à Indico la somme de ... le montant forfaitaire initial"), laquelle est payable à la signature du présent accord par Chemical. Chemical s'engage en outre à rembourser à Indico l'ensemble des frais de brevet exigibles au cours de la période.
8. Les parties s'engagent à respecter la confidentialité des informations auxquelles elles se donneront mutuellement accès, et cela dans les conditions suivantes:
 - a) Indico et Chemical reconnaissent que toute information communiquée de l'une à l'autre dans un document portant la mention "Confidentiel" devra: 1) être tenue strictement secrète, 2) être utilisée uniquement aux fins prévues dans le présent accord, 3) ne pas être divulguée sans l'autorisation préalable écrite de l'autre partie par la partie réceptrice, ses agents ou employés, à moins que cette dernière ne soit en mesure de fournir la preuve écrite du fait que ladite information:
 - i. était dans le domaine public lors de sa divulgation;
 - ii. est tombée postérieurement dans le domaine public, sans que

- cela résulte d'un acte ou d'une omission de la partie réceptrice ou de ses employés, agents, successeurs ou cessionnaires;
- iii. a été régulièrement divulguée à la partie réceptrice par un tiers autorisé à en disposer;
 - iv. était déjà connue de la partie réceptrice au moment de sa divulgation;
 - v. a été élaborée indépendamment par la partie réceptrice;
 - vi. doit être divulguée en application des lois et règlements en vigueur.
- b) Chacune des parties s'engage à prendre, pour préserver le caractère confidentiel des informations reçues de l'autre, les mêmes précautions que celles prises pour ses propres informations confidentielles. Cette obligation s'applique au cours de la période définie dans le présent accord et continue ensuite à produire ses effets pendant une durée de cinq ans.
- c) Indico reconnaît que Chemical peut se trouver dans l'obligation de conclure avec un tiers un accord de confidentialité relatif aux informations visées ci-dessus. Chemical s'engage à exiger dans un tel cas que le tiers en question signe un accord de confidentialité au moins aussi restrictif que celui de l'annexe B. Chemical s'engage en outre à remettre à Indico une copie dudit accord de confidentialité, et ce, dans les 30 jours suivant la date de sa signature.

EN FOI DE QUOI, le présent accord a été signé par les représentants dûment autorisés des parties.

Pour et au nom de
INDICO COMPANY LIMITED

Pour et au nom de
CHEMICAL FORMULATIONS
INCORPORATED

Par (signature)
Nom
Titre

Par (signature)
Nom
Titre

Annexe A (Technologie)
Annexe B (Accord de confidentialité)



Accords de recherche

Dans un accord de recherche, l'une des parties est un institut ou une société de recherche et de développement qui s'engage à réaliser une étude ou des essais en mettant en œuvre sa propre expertise. L'autre partie, celle qui fournit le financement nécessaire pour ces travaux, est souvent une entreprise qui vise un résultat à caractère technologique tel que le perfectionnement d'un procédé ou la création d'un nouveau produit.

L'apport de chacune des parties consiste en un savoir ou une expertise que l'autre ne possède pas ou dont elle souhaite disposer. L'accord débute donc, par exemple dans les considérants, par une description de l'expertise et des atouts intellectuels qu'elles apportent respectivement. C'est ce que l'on appelle le "savoir préexistant". Il restera la propriété de la partie concernée et ne fera l'objet d'aucune licence implicite de commercialisation – seulement d'un droit d'exploitation dans le cadre du projet de recherche commun visé par l'accord.

Le résultat de l'entreprise commune est appelé le "savoir opérationnel". L'accord peut prévoir que toute invention issue des travaux de recherche sera la propriété de la partie qui en est à l'origine, et donc que si des employés des deux parties ont contribué à l'activité inventive, il peut en résulter une titularité conjointe du savoir opérationnel (et, par conséquent, un dépôt de brevet conjoint). Il sera important, dans ce cas, de préciser, pour chacune des revendications de la demande de brevet, qui est l'auteur de l'activité inventive et qui y a contribué. En revanche, si l'accord précise que la titularité du savoir opérationnel est conjointe, la situation est plus claire: les deux parties sont alors des déposants, quelle que soit celle à laquelle revient la paternité réelle de l'invention. Le pouvoir de négociation de chaque partie aura naturellement une incidence sur ces questions. L'exemple ci-dessous présente une situation plus équilibrée, dans laquelle l'une des parties se voit accorder le droit de commercialiser le résultat des travaux de recherche en échange du versement d'une redevance.

La réglementation du financement des travaux de recherche scientifique peut jouer ici un rôle important. Plusieurs législations nationales établissent

des règles en ce qui concerne la titularité ou l'exploitation des droits de propriété intellectuelle résultant de recherches financées par des fonds publics. Le gouvernement fédéral des États-Unis d'Amérique a droit de regard sur les décisions de concession de licence relatives à des innovations ayant bénéficié d'un financement public. En Europe, un financement par la Communauté européenne assure au partenaire commercial européen la titularité de l'invention ou une licence de fabrication et de commercialisation. Dans certains pays, les innovations financées par l'État peuvent être considérées comme appartenant au domaine public.

Les accords de recherche peuvent être particulièrement intéressants pour les universités ou entreprises des pays en développement ou des pays les moins avancés qui détiennent une expertise dans un domaine particulier à leur pays, mais ne disposent pas des moyens financiers ou autres nécessaires pour la développer. Ils leur offrent en effet la possibilité de travailler avec des partenaires qui, en plus de leur apporter un financement et une expertise ou un savoir complémentaire, leur permettent de partager leurs connaissances et de contribuer à l'établissement de la base de recherche qui est indispensable dans l'économie moderne du savoir.

Exemple

LE PRÉSENT ACCORD est conclu ce... jour de...

ENTRE

la société VETRIN COMPANY LIMITED, constituée selon les lois du Royaume hachémite de Jordanie, ayant son établissement principal au (adresse) et représentée aux présentes par (nom), dirigeant de la société ayant pouvoir de signature, ci-après dénommée "Vetrin", et

L'UNIVERSITÉ DE XYZ, personne morale constituée selon les lois de la Belgique, ayant son siège administratif au (adresse) et représentée aux présentes par (nom), laquelle délègue la signature du présent accord aux professeurs ABC et DEF de la Faculté des sciences pharmaceutiques située au (adresse), ci-après dénommée "l'université".

Préambule:

- Vetrin est un important fabricant de médicaments vétérinaires.
- L'université détient une compétence et un savoir-faire en ce qui concerne la compression des billes en vue de la fabrication de comprimés. Elle a déposé une demande de brevet en vertu du PCT, publiée sous le numéro WO 02/25511 sous le titre "Capsules de cire de rembourrage pour la fabrication d'articles de forme solide" ("le brevet"), laquelle est décrite à l'annexe 1;
- Vetrin souhaite développer une nouvelle forme pharmaceutique spécifique à usage vétérinaire contenant de l'hexomidine et confier à cet effet à l'université les travaux de recherche décrits à l'annexe 2 (le "projet").

En foi de quoi, les parties sont convenues de ce qui suit:

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet la mise au point de granules comprimés enrobés à usage vétérinaire contenant de l'hexomidine (le "produit") selon des spécifications convenues entre les parties, lesquelles sont décrites à l'annexe 2.

Article 2 – Exclusivité

L'université s'engage pour la durée du présent accord à ne pas engager de relation avec une tierce partie ayant un rapport quelconque avec le produit ni conseiller, consulter ou aider d'une manière quelconque une telle tierce partie sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de Vetrin.

Article 3 – Projet devant être réalisé par l'université

3.1 D'une manière générale, les travaux à réaliser par l'université en vertu du présent accord s'articulent comme suit:

- phase I: mise au point des granules contenant de l'hexomidine;
- phase II: enrobage des granules;
- phase III: livraison d'un prototype de granule enrobé sous forme de comprimé.

- 3.2 La réalisation du projet par l'université doit respecter le calendrier établi à l'annexe 2.
- 3.3 À la fin de chacune des phases du projet, l'université doit soumettre à Vetrin un rapport écrit décrivant en détail les observations faites au cours des travaux ainsi que les résultats obtenus.

Article 4 – Organisation du projet

Pour l'université, le projet sera placé sous la responsabilité scientifique du professeur ABC, de la Faculté des sciences pharmaceutiques (Laboratoire de technologie pharmaceutique). Pour Vetrin, le directeur de projet sera le docteur XYZ ou une autre personne désignée par Vetrin dont l'identité sera communiquée à l'université.

Article 5 – Rémunération

- 5.1 La rémunération de l'université pour la réalisation du projet est fixée à (...).
- 5.2 Le versement de ce montant par Vetrin sera échelonné de la manière suivante:
 - 50% à la signature du présent accord,
 - 25% au commencement de la phase II et
 - 25% au commencement de la phase III.Ces versements devront être effectués par virement direct bancaire au compte (*numéro*) auprès de (*banque*).
- 5.3 Tous les paiements sont dus à réception de la facture émise par l'université.

Article 6 – Titularité des droits de propriété intellectuelle

- 6.1 Les parties conviennent que chacune d'elles conserve la titularité de tous les droits de propriété intellectuelle relatifs à des technologies élaborées antérieurement au présent accord, et notamment des droits de brevet (la "propriété intellectuelle préexistante"). S'agissant des innovations issues du projet (la "propriété intellectuelle opérationnelle"), tous les droits relatifs à des inventions ou savoir-faire ayant rapport de manière exclusive ou spécifique au composé hexomidine seront la propriété exclusive de Vetrin. Tous les droits relatifs à des inventions ou savoir-faire issus de la mise en œuvre de la technologie de l'université décrite au préambule ci-dessus, à savoir la fabrication de comprimés contenant le composé hexomidine, deviendront la pro-



priété exclusive de Vetrin si un contrat de licence prévoyant le paiement d'une redevance de trois pour cent (3%) dans les conditions exposées à l'alinéa 6.2 est conclu entre l'université et Vetrin.

- 6.2 Vetrin acquiert une option sur une licence non exclusive de brevet et de technologie lui permettant d'utiliser la propriété intellectuelle préexistante de l'université aux fins de fabrication, d'exploitation et de commercialisation du produit. Cette option doit être exercée par écrit dans les six mois suivant la réception du rapport de la phase III et l'achèvement du projet. Les conditions de cette licence devront faire l'objet d'une négociation de bonne foi entre les parties, étant établi que la redevance à verser, le cas échéant, à l'université par Vetrin s'élèvera à trois pour cent (3%) des ventes mondiales nettes du produit.

Article 7 – Confidentialité

- 7.1 Les parties s'engagent à préserver le caractère confidentiel des informations d'ordre général, commercial et technologique qu'elles seront amenées à se communiquer l'une à l'autre. Cette obligation ne s'applique pas aux informations se trouvant déjà dans le domaine public ou déjà connues de la partie réceptrice à la date où elles sont reçues par cette dernière ni aux informations élaborées de manière indépendante, preuves à l'appui, par la partie réceptrice postérieurement à cette date. Elle prend fin lorsque ces informations tombent dans le domaine public sans que cela résulte d'une faute de la partie réceptrice ou lorsqu'elles sont reçues d'une manière licite d'un tiers autorisé à les divulguer.
- 7.2 Toutes les informations relatives au développement du produit seront la propriété de Vetrin; elles ne pourront pas être divulguées par l'université sans l'autorisation préalable écrite de Vetrin.
- 7.3 Les obligations et restrictions prévues au présent article 7 continueront de s'appliquer pendant une période de dix (10) ans après l'expiration du présent accord ou sa résiliation.

Article 8 – Durée

Les dispositions du présent accord prennent effet le (*date*) et resteront en vigueur, sauf résiliation dans les conditions prévues à l'article 10, jusqu'à l'achèvement de la phase III.

Article 9 – Résiliation

- 9.1 Si les résultats présentés à la fin de l'une des phases ne correspondent pas à ses attentes, Vetrin peut mettre fin au projet sur préavis écrit envoyé dans les 30 jours suivant la date de réception de l'un des rapports prévus à l'article 3. Dans un tel cas, Vetrin doit verser à l'université un montant raisonnable pour la défrayer du coût des travaux effectués jusqu'à la date de résiliation.
- 9.2 Le présent accord peut être résilié par l'université en cas de non-paiement par Vetrin des sommes prévues à l'article 5.
- 9.3 En cas de non-respect par l'une des parties des obligations prévues au présent accord, et si la partie défaillante a omis d'y remédier dans les 60 jours suivant la réception d'un avis adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, l'autre partie sera en droit de résilier le présent accord avec préavis de 30 jours à la partie défaillante, par lettre recommandée avec accusé de réception.
- 9.4 En cas de résiliation du présent accord pour un motif quelconque, le matériel acheté dans le cadre du présent accord devient la propriété de l'université.

Article 10 – Règlement des litiges et droit applicable

Tout litige, controverse ou réclamation découlant du présent contrat et de toute modification ultérieure du présent contrat 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 (...). La langue de la procédure de médiation sera (...).

Si, et dans la mesure où, dans les [90] jours qui suivent son introduction, la procédure de médiation n'a pas abouti au règlement du litige, de la controverse ou de la réclamation, celui-ci ou celle-ci, sur dépôt d'une demande d'arbitrage par l'une ou l'autre partie, sera soumis, pour règlement définitif, à arbitrage conformément au Règlement d'arbitrage de l'OMPI. Si par ailleurs, avant l'expiration de ce délai de [90] jours, l'une ou l'autre des parties s'abstient de participer ou cesse de participer à la procédure de médiation, le litige, la controverse ou la réclamation, sur dépôt d'une demande d'arbitrage par l'autre par-



tie, est soumis, pour règlement définitif, à arbitrage conformément au Règlement d'arbitrage de l'OMPI. Le tribunal arbitral sera composé [d'un arbitre unique]. Le lieu de l'arbitrage sera (...). La langue de la procédure d'arbitrage sera (...). Il sera statué sur le litige, la controverse ou la réclamation conformément au droit (...).

Article 11 – Dispositions diverses

- 11.1 Aucune des parties n'est autorisée à faire cession du présent accord ou des droits et obligations qui en découlent ni à les transférer à un tiers sans en avoir reçu au préalable l'autorisation écrite de l'autre partie.
- 11.2 Le présent accord ne peut faire l'objet d'aucune modification ou ajout sans le consentement écrit des parties.
- 11.3 L'invalidation d'une ou de plusieurs des disposition du présent accord est sans effet sur les autres.
- 11.4 Le présent accord exprime dans son intégralité la volonté des parties. Il annule et remplace tous les autres accords et ententes ayant pu intervenir précédemment entre ces dernières.

Pour et au nom de
VETRIN COMPANY LIMITED

Pour et au nom de
UNIVERSITÉ DE XYZ
INCORPORATED

Par (signature)
Nom
Titre

Par (signature)
Nom
Titre

Annexe 1 (Brevet)
Annexe 2 (Projet)

VI ÉTUDES DE CAS³⁵

Introduction

Les études de cas qui suivent reprennent en les illustrant les grands principes et autres aspects importants de la négociation des contrats de licence évoqués dans le présent guide. Elles présentent des situations réalistes, auxquelles il sera possible d'appliquer ces principes afin d'éprouver leur efficacité. Principalement destinées aux ateliers de formation à l'art de la négociation, elles permettront aux participants, répartis en équipes de donneurs et de preneurs de licence, de mettre les notions acquises en pratique afin d'aboutir par la négociation à une situation dans laquelle les deux parties peuvent se considérer comme gagnantes. La même étude de cas peut conduire deux équipes de négociateurs à des contrats très différents, mais si les parties en sont satisfaites, le but recherché – un accord "gagnant-gagnant" – aura été atteint. Pour que les participants en tirent le meilleur profit, ces études de cas doivent normalement être traitées en atelier, sous la conduite d'un animateur spécialisé dans le processus et les techniques de la négociation de licence. Il convient toutefois de souligner que l'utilisateur individuel y trouvera lui aussi quantité d'éléments pour illustrer et préciser les différentes questions abordées dans le guide.


L'exercice de négociation débute par une phase de préparation, sous forme de discussion de groupe au terme de laquelle les participants s'engagent dans la négociation proprement dite avec leur éventuel partenaire. L'objectif visé est de parvenir à un accord et d'en inscrire les points essentiels dans un document nommé "esquisse contractuelle".

Les aspects sur lesquels les deux équipes en présence doivent se préparer à négocier et à rechercher un accord sont les suivants:

- a) les éléments de propriété intellectuelle sur lesquels portera le transfert ou la concession de licence;
- b) les prolongements du transfert ou de la coopération entre les parties, et la manière dont ils s'inséreront dans le cadre de l'accord;

35. Les informations contenues dans ces études de cas sont fictives. Toute ressemblance entre une personne réelle ou une société et les personnes et sociétés fictives de ces études de cas ne peut être que le résultat du hasard. Les données statistiques ainsi que les propriétés supposées de la technologie mentionnée ne sont pas nécessairement exactes et ne correspondent pas forcément aux normes et usages de l'industrie. Elles sont fournies uniquement afin de générer des discussions dans un but pédagogique.

- c) les garanties et déclarations;
- d) le champ d'application;
- e) les perfectionnements et leur protection par brevet;
- f) les conditions de paiement et les obligations financières;
- g) les responsabilités;
- h) les conditions de résiliation du contrat.



La phase de préparation doit permettre aux parties d'établir à l'avance les limites dans lesquelles elles sont prêtes à faire des concessions et des compromis. Elles doivent se mettre d'accord, de manière à ce que chacune sache jusqu'où elle peut négocier avant que l'autre ne quitte la table. Les compétences particulières des différents membres des équipes de négociation doivent être clairement définies, afin qu'ils sachent exactement à quel moment leur participation sera requise. Chaque équipe doit désigner un rapporteur dont la tâche consistera à rendre compte en séance plénière, au terme de l'exercice, des résultats obtenus par son équipe par rapport aux objectifs qu'elle s'était fixés à l'origine.

A. *Une méthode d'enrobage des composants microscopiques*

Historique

Mme Sandra Eureka, chargée de recherche à la société Indico Company Limited (Indico) de Mumbai, en Inde, a inventé une nouvelle méthode d'enrobage des composants microscopiques. Il s'agit d'une technologie de base dont le potentiel est énorme. La société Chemical Formulations Incorporated, de Floride, aux États-Unis d'Amérique (Chemical), serait intéressée à obtenir une licence d'exploitation sur cette invention ou, au minimum, des droits exclusifs mondiaux sur certaines de ses applications commerciales.

On trouvera ci-après quatre lettres échangées entre les parties, ainsi que des notes relatives à une conversation téléphonique. Ces éléments constituent un rappel du processus ayant mené à l'organisation de la rencontre au cours de laquelle les parties vont débattre des principaux aspects d'un éventuel accord commercial.

1. L'invention

Le département de développement des technologies de la société Indico a mis au point une nouvelle méthode d'enrobage des composants microscopiques permettant de stabiliser les composants chimiques sans les altérer. Une fois traités, les substances chimiques et les composants pharmaceutiques deviennent plus faciles à manipuler, à entreposer et à doser, et cela notamment dans un environnement chaud et humide, ce qui rend cette invention particulièrement intéressante pour les pays tropicaux. Qui plus est, l'enrobage permet l'administration retardée ou contrôlée des composés médicinaux actifs dans l'organisme humain ou animal. L'invention pourrait aussi être utilisée pour éviter l'évaporation de produits dangereux ou nocifs et diminuer la dissémination de substances souillées et dangereuses. Elle présente donc un potentiel d'application non seulement dans l'industrie pharmaceutique, mais aussi dans le secteur de l'environnement (et éventuellement aussi celui de l'agriculture).

Cette méthode a été essayée en laboratoire sur certaines substances.

Elle n'est pas encore connue du public. Son développement est encore à un stade précoce, et elle n'a pas encore fait l'objet d'une demande de brevet.



2. Les parties et leurs attentes

L'inventeur, Mme Sandra Eureka, et la société Indico connaissent parfaitement le domaine et n'ont aucun doute quant aux qualités de nouveauté et d'inventivité de leur technologie d'enrobage. Ils savent toutefois que si elle faisait l'objet d'une application concrète à l'échelle industrielle et si ses qualités physiques et chimiques étaient mieux connues, ils auraient de bien meilleures chances de pouvoir la faire protéger par un brevet. Pour cela, ils ont besoin d'argent, car il leur faudra engager un autre chercheur et payer des entreprises extérieures, tant pour la production que pour les services d'évaluation indépendante. Ils veulent en outre que leur demande de brevet soit très bien préparée et couvre le plus grand nombre de pays possible. Pour ces deux raisons, il est important qu'ils puissent compter sur le soutien financier d'un partenaire commercial solide.

L'inventeur estime que cette technologie permettra de faciliter l'administration de plusieurs médicaments existants, en médecine humaine comme en médecine vétérinaire, et sait que la valeur de son invention se trouverait grandement améliorée si elle pouvait être mise en application avec succès. La société Indico est elle aussi très encouragée: elle a déjà à son actif un certain nombre de succès scientifiques et commerciaux et a aussi réalisé des percées sur certains marchés africains, grâce à d'excellents contacts dans les milieux de la distribution, du transport de l'entreposage et de l'industrie des produits chimiques et des fertilisants.

La société Indico veut tirer le meilleur avantage de l'invention. Elle espère notamment qu'une somme forfaitaire lui sera versée le plus rapidement possible une fois le contrat signé, de manière à ce qu'elle puisse récupérer ses frais de recherche et couvrir les coûts d'obtention du brevet. Mme Eureka a elle aussi des attentes. En plus d'avoir inventé la technologie, elle a en effet contribué à trouver le partenaire commercial et jouera un rôle important dans la négociation du contrat et, plus tard, dans le processus d'adaptation de l'invention à l'usage que le preneur de licence souhaite développer. Elle serait particulièrement satisfaite que la société reçoive un gros chèque à la signature plutôt que des promesses de redevances sur les ventes futures du produit, car Indico doit lui verser une prime à cette occasion.

Une entreprise du secteur industriel a déjà manifesté son intérêt: la société Chemical, de Floride, respectée dans le secteur des matières premières pharmaceutiques et plus particulièrement dans celui des médicaments contre les maladies tropicales. Cette entreprise qui est bien introduite dans l'industrie chimique et possède ses propres filiales de distribution en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique, a entendu parler de la nouvelle invention par l'un de ses employés, qui avait participé brièvement à un projet universitaire en Inde, et a tout de suite envoyé l'un de ses scientifiques à un congrès international au cours duquel Indico devait faire un exposé sur ses travaux. Manquant de détails sur la nouvelle technologie en raison du caractère plutôt général de cette présentation, Chemical a pris ensuite contact avec l'inventeur, afin de lui demander de lui fournir des informations plus complètes et de l'aviser de son désir d'entamer des négociations pour obtenir, à des fins de développement et d'exploitation commerciale, la cession exclusive de tous les droits attachés à l'invention.

La technologie inventée par Indico n'a toutefois fait l'objet d'aucun essai de cohérence dans le cadre de la production de lots du composé médicinal auquel s'intéressait cet éventuel preneur de licence.

La société Chemical a indiqué que l'invention pourrait très certainement être mise en œuvre sur un produit qu'elle fabrique pour l'un de ses principaux clients (sans préciser, dans un premier temps, de qui il s'agissait). Elle a manifesté aussi l'intention de développer et de commercialiser cette technologie pour plusieurs autres applications industrielles, et cela avec l'aide d'autres partenaires.

En fait, ce que la société Indico ne sait pas vraiment, c'est que Chemical a besoin de cette technologie de façon urgente, parce qu'elle fournit un produit chimique à un laboratoire pharmaceutique pour un médicament connu dont le brevet arrive à expiration et dont la distribution dans les pays tropicaux pourrait être très nettement améliorée grâce à cette technologie. Elle souhaite donc que les choses aillent vite. C'est pourquoi elle a invité une équipe de trois négociateurs de la société Indico au bord de la mer, à Sarasota, en Floride, en laissant entendre que le contrat pourrait être conclu sur place. L'équipe d'Indico a décidé de remettre ce voyage à plus tard.

Au moment où les négociations débutent, Chemical vient de demander au directeur du service des technologies de la société Indico de lui faire une offre de prix couvrant la technologie et toutes ses applications.



3. Correspondance antérieure

Les parties ont échangé les lettres suivantes:

1. Lettre de Chemical
2. Lettre de Indico
3. Lettre de Chemical
4. Lettre de Indico

Lettre N° 1

**Chemical Formulations Inc.
Floride, États-Unis d'Amérique**

M. Charles Barnum,
Directeur du développement des produits

À:
Mme Sandra Eureka
Service de valorisation des technologies
Indico Company Ltd.
Mumbai
Inde

Chère Mme Eureka,

Nous avons été très heureux de vous rencontrer le mois dernier, à l'occasion du congrès qui s'est tenu au centre India Habit, au cours duquel vous avez présenté votre technologie d'enrobage neutre pour les composés actifs dans l'industrie pharmaceutique.

Nous avons étudié les possibilités d'application de votre technologie, et j'ai le plaisir de vous annoncer que ma société est très intéressée. Nous voudrions engager le plus rapidement possible des discussions en vue d'organiser des essais d'application de votre enrobage à un composé exploité par l'un de nos principaux clients. Je vous prie donc de bien vouloir nous mettre en contact avec les personnes chargées de la commercialisation de votre invention et de nous faire parvenir des détails sur le brevet ou la demande de brevet qui la protège.

En tant qu'entreprise de technologie et fournisseur de matières premières et de composés chimiques, nous pourrions être intéressés par des applications extrêmement variées et donc, si le potentiel de votre invention se vérifie, par des droits exclusifs. C'est pourquoi nous envisageons nos négociations avec le plus grand intérêt, et souhaitons qu'elles aboutissent à la conclusion d'un contrat étendu et, pour vous, très avantageux.

Je me réjouis de la perspective de notre collaboration.

Veuillez agréer mes meilleures salutations.

Charles Barnum

Lettre N° 2**Indico Company Ltd.
Mumbai
Inde**

S. Xanadu
Chef du Service de valorisation des technologies

À:
M. Charles Barnum
Directeur du développement des produits
Chemical Formulations Inc.
Floride
États-Unis d'Amérique

Cher M. Barnum,

Notre chargée de recherche, Mme Sandra Eureka, m'a communiqué la lettre par laquelle vous proposez un échange de vues sur notre nouvelle technologie d'enrobage des composés chimiques par vaporisation à chaud à des fins de stabilisation.

Je vous fais parvenir ci-joint un modèle d'accord de confidentialité que je vous prie de bien vouloir faire signer par les représentants de votre société afin que nous puissions engager nos négociations. Je vous remercie de me retourner les documents signés à votre plus proche convenance.

Je peux vous dire qu'aucune initiative n'est actuellement en cours pour développer cette nouvelle technologie et que nous sommes tout à fait disposés à vous communiquer les éléments qui font que nous avons pleine confiance dans son potentiel de valorisation et d'application industrielle. Nous sommes prêts à envisager sérieusement une collaboration avec votre société, sous la forme d'un accord de recherche ayant pour objet le perfectionnement de notre technologie, afin qu'elle puisse être appliquée au composé pharmaceutique auquel vous pensez. Je vous serais d'ailleurs reconnaissant de me faire parvenir des détails sur ce composé. Cela nous permettra de vous dire si nous avons déjà travaillé avec des produits similaires et le cas échéant, de partager avec vous les résultats de nos essais antérieurs.

J'attends donc avec intérêt les accords de confidentialité signés et me félicite à l'avance d'engager avec vous et votre société des négociations que j'espère fructueuses.

Veuillez agréer, Cher Monsieur, mes meilleures salutations,

S. Xanadu



Lettre N° 3**Chemical Formulations Inc.
Floride
États-Unis d'Amérique**

M. Charles Barnum
Directeur du développement des produits

À:
S. Xanadu
Chef du Service de valorisation des technologies
Indico Company Ltd.
Mumbai
Inde

Cher M. Xanadu,

Je vous remercie vivement pour votre lettre du [date].

J'ai communiqué votre demande d'accords de confidentialité (ainsi que le modèle que vous m'avez fort aimablement adressé) à notre service juridique qui va s'en occuper dans les meilleurs délais. Il est possible que l'on me pose des questions que je vous soumettrai alors. Veuillez me confirmer que vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que nous adoptions finalement le modèle de contrat standard ou certaines clauses communément acceptées dans notre domaine. J'espère être en mesure de vous faire parvenir prochainement une proposition signée pour approbation.

Il ne m'est pas possible de vous donner pour l'instant d'autres détails sur le composé sur lequel nous aimerions tester votre invention. Nous comprenons maintenant que vous n'en êtes encore qu'à un stade de développement précoce, mais je suis tout de même très intéressé à en savoir plus sur vos demandes de brevet. Notre personnel technique me demande de le renseigner sur votre processus de production ou vos spécifications techniques et de lui communiquer le texte des revendications figurant dans vos demandes de brevet.

Je crois utile de souligner que notre société occupe une place de premier plan dans le domaine technologique et que nous avons déjà développé des applications pour le traitement des produits chimiques comparables à votre procédé d'enrobage. Nous souhaitons mettre votre technologie à l'essai le plus rapidement possible, en étroite collaboration avec vous, afin de pouvoir nous faire une idée plus précise de l'intérêt qu'elle présente pour nous à long terme. Nous pouvons vous annoncer d'ores et déjà que nous aurions l'intention de développer la première application pour votre compte et avec votre collaboration; pour cela, nous souhaitons toutefois négocier d'emblée la cession de tous les droits relatifs à la plate-forme technologique. Nous estimons que notre position et notre expérience sur le marché ainsi que l'importance de notre base de clientèle font de notre société le

partenaire idéal. C'est pourquoi nous vous suggérons de préparer dès à présent, sans attendre que les accords de confidentialité soient signés, la communication des informations techniques relatives à l'invention, ainsi que votre estimation de la valeur de cette technologie. Nous voudrions savoir en outre pour quel montant ou à quelles conditions votre société serait disposée à transférer la propriété de la technologie et du savoir-faire qui y est associé. Nous pouvons vous aider dans vos démarches auprès des offices de brevets et voudrions avoir une vue d'ensemble du procédé d'enrobage, de manière à ce que sa commercialisation soit fondée sur des informations précises et complètes.

J'ai parlé de cette affaire avec notre direction, et j'ai le plaisir de vous inviter à venir, le cas échéant avec une autre personne, à nos bureaux de Floride, afin que les négociations puissent être conduites d'une façon plus directe et plus personnalisée. Je propose que cela se fasse au cours du mois de janvier ou de février, et je vous remercie de me faire savoir si le principe d'un tel voyage, dont le but serait donc la négociation et la conclusion du contrat, vous convient.

Dans l'attente du plaisir d'une étroite collaboration avec votre société, je vous prie d'agréer mes meilleures salutations,

Charles Barnum



Lettre N° 4**Indico Company Ltd.
Mumbai
Inde**

S. Xanadu
Chef du Service de valorisation des technologies

À:
M. Charles Barnum
Directeur du développement des produits
Chemical Formulations Inc.
Floride
États-Unis d'Amérique

Cher M. Barnum,

Nous accusons réception de votre demande de rencontre dans le but de négocier la cession de notre nouvelle technologie d'enrobage de composés chimiques. Je vous remercie également de m'avoir téléphoné pour préciser les intentions de votre société en ce qui concerne cette technologie. Nous n'avons pas encore reçu l'accord de confidentialité,³⁶ de sorte qu'il ne m'est pas possible de vous communiquer d'autres renseignements techniques dans l'immédiat.

Je voudrais formuler, dans cette lettre, un certain nombre d'observations susceptibles d'alimenter votre réflexion en ce qui concerne le transfert de cette technologie et sa rémunération. J'ai bon espoir que nous parviendrons ainsi, au cours des prochaines semaines, jusqu'à un point où nous pourrions examiner les modalités d'exploitation de notre technologie par votre société.

Je crois comprendre que vous aimeriez avoir l'exclusivité des droits relatifs au processus d'enrobage chimiquement neutre par vaporisation à chaud inventé par Mme Sandra Eureka, et je trouve tout à fait normal que votre société souhaite pouvoir exploiter cette technologie pour un ou plusieurs de ses propres composés et, le cas échéant, la concéder en licence à des tiers. Cela étant, notre société a connu quelques expériences malheureuses avec des partenaires auxquels elle a cédé des droits de brevets, mais qui ne se sont pas acquittés avec toute l'attention voulue de leur obligation de commercialisation. Par ailleurs, nous estimons que le potentiel de notre invention n'est pas encore pleinement apparent, de sorte qu'il serait à notre désavantage d'en faire l'évaluation au stade actuel.

36. L'accord de confidentialité signé a été reçu par Indico juste après que cette lettre ait été envoyée à chemical.

Nous préférierions, pour notre part, travailler sur un accord par lequel la société Chemical se verrait conférer un droit d'exploitation exclusif de l'invention pour un composé donné ou un nombre limité de composés. Cet accord pourrait ensuite être élargi à un second domaine d'application, lui aussi bien défini, avec droit de préemption pour une période déterminée.

Notre principal souci est de favoriser le plus possible le développement et l'exploitation de l'invention. Il est évident que si vous deviez découvrir, dans un second temps, une nouvelle possibilité d'application de la technologie concédée, nous serions tout à fait disposés à envisager de vous considérer comme un partenaire privilégié; le contrat pourrait également stipuler que toutes vos demandes futures devront être traitées de manière préférentielle.

S'agissant de nos attentes en matière de rémunération, elles ne diffèrent probablement pas de celles dont vous avez d'habitude dans votre domaine d'activité. Les bases sur lesquelles nous entendons faire porter la négociation sont le caractère innovant (et peut-être même révolutionnaire) de notre invention, les gains financiers qui peuvent en résulter, l'étendue de la protection par brevet dont elle doit bénéficier et du développement dont elle fera l'objet, et enfin ses perspectives d'avenir, tant en matière de protection que de possibilités d'application industrielle.

Nous pensons que notre technologie d'enrobage offre de très grandes possibilités en ce qui concerne le traitement de plusieurs composés pharmaceutiques et chimiques, ainsi que dans le domaine de la protection environnementale et dans celui de la vaporisation des produits chimiques et des fertilisants à des fins agricoles. Nous croyons énormément à son potentiel – trop pour accepter une cession pure et simple ou une licence d'exploitation très large.

Nous sommes néanmoins très intéressés par une collaboration avec votre société, et pensons que la meilleure manière de le démontrer est de faire preuve de la plus grande franchise dès le début de notre relation. Nous souhaitons recevoir, pour l'application relative au médicament anti-hypertenseur, un versement forfaitaire initial de 1 million de dollars des États-Unis d'Amérique. Cette somme constituera un gage de votre intérêt pour notre technologie et de votre volonté d'en faire un produit commercialisable. Nous vous demanderons ensuite une redevance de 2 à 3% sur les ventes, l'écart entre ces deux chiffres étant destiné à permettre une éventuelle récupération du versement forfaitaire sur les redevances ou à laisser place à une augmentation sur une période limitée.

Si votre société souhaite utiliser l'invention pour d'autres produits, par exemple vos propres composés, le contrat devra prévoir une clause de droit de préemption pour ces derniers. Je proposerais, dans ce cas, que la société Chemical soit autorisée à demander et à obtenir des droits d'application industrielle de la technologie contre versement d'une somme supplémentaire de 100 000 dollars des États-Unis d'Amérique par application.

Dans l'éventualité où vous persisteriez dans votre désir de développer l'invention avec l'aide de tiers auxquels vous concéderiez des sous-licences en contribuant à leurs frais de recherche-développement, je vous prierais de nous faire parvenir des détails quant à vos



objectifs ainsi que des garanties de votre intention de mettre en place des mesures de commercialisation efficaces. Nous vous demanderions aussi de nous confirmer, dans un tel cas, votre accord sur le principe d'un versement forfaitaire initial plus élevé, ainsi qu'un tableau détaillant d'un côté vos propres redevances et de l'autre, la part qui nous reviendrait sur les revenus versés à Chemical par les preneurs de sous-licence. Selon l'importance des investissements consentis et des risques assumés du côté de Chemical, nous demanderons de 25 à 30% de tous les versements forfaitaires, redevances et autres rémunérations que votre société recevrait de ses preneurs de sous-licence à l'égard de l'invention. Nous exigerions aussi des dispositions garantissant l'efficacité de la mise sur le marché et de l'exploitation commerciale de notre technologie, avec, le cas échéant, une clause de restitution de la licence à la société Indico.

Je pense que nous ne disposons pas encore d'informations suffisantes pour prendre des décisions sur cette seconde hypothèse.

Je tiens cependant à dire que je tiens, quelle que soit la formule que nous retiendrons, à ce que ma société conserve sa liberté de rechercher d'autres applications de sa technologie et de les développer, seule ou avec des tiers de son choix. Nous devons conserver notre propre droit d'initiative ainsi que l'exclusivité de toute application industrielle mise au point par nos soins (avec ou sans partenaires), sous réserve de vous aviser au préalable de l'existence d'une possibilité réelle de développement d'une telle application. Qui plus est, si nous devons vous accorder le droit de développer notre technologie dans d'autres domaines, aucun droit d'exclusivité ne s'appliquerait, dans notre esprit, aux applications élaborées par votre société ou ses preneurs de sous-licence.

J'espère que le fait de vous avoir ainsi exposé quelques-uns des principes auxquels nous tenons permettra de faciliter le déroulement de nos futures négociations. Je ne doute pas que votre intérêt pour le développement de notre technologie ne se démentira pas et que vous me ferez part très prochainement de vos propres propositions.

Dans l'attente de vos nouvelles, je vous prie d'agréer mes meilleures salutations.

S. Xanadu

4. Mémoire pour l'équipe Indico: notes relatives à une négociation téléphonique, prises par M. Xanadu (Indico)

(N.B.: ces mémoires internes sont communiqués aux participants afin de les aider à évaluer certains indices ou à se faire une opinion sur les attentes des parties, chose qui nécessite normalement des contacts plus approfondis, voire une rencontre.)

Mémoire

Auteur: S. Xanadu

Négociations avec Chemical

Une conférence téléphonique a été organisée entre Charles Barnum, le directeur commercial de la société Chemical et moi-même. J'ai demandé à Sandra Eureka d'y participer.


J'ai ouvert la négociation sur la valeur de la licence en demandant 1 million de dollars des États-Unis d'Amérique. Le directeur nous a donné son accord verbal sur un versement forfaitaire de 500 000 dollars des États-Unis d'Amérique. Tout s'est fait sans difficulté apparente. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Ce montant nous permet de récupérer une bonne partie de notre investissement de recherche et de nous lancer, sans retard et sans hésitation.

Il a aussi été convenu que la majeure partie du paiement initial serait versée en trois fois, dans les trois mois suivant la date de signature, à la production de trois différents lots du "produit", c'est-à-dire de l'application de l'invention au composé pharmaceutique du client de la société Chemical. Ces trois lots se répartissent comme suit: un lot d'essai fabriqué par la société Indico, un lot d'essai en quantité industrielle fabriqué dans des conditions tropicales par l'établissement de la société Chemical situé dans le sud de la Floride, et enfin un lot adéquat pour effectuer des études cliniques. Le solde du montant forfaitaire devra être versé le jour où la société Chemical signera un accord avec son partenaire de l'industrie pharmaceutique pour commencer les essais cliniques.



Nous savons que la société Chemical n'a pas réussi à produire le médicament LowBloodMed de son client dans des pays tropicaux.

Nous avons appris que le délai de protection par brevet du principe actif de leur médicament viendra bientôt à expiration. Nous avons aussi demandé à Sandra de trouver ce brevet, de façon à ce que nous connaissions mieux leurs cartes.



Par ailleurs, selon les informations d'ordre public dont je dispose (par exemple, les rapports annuels), cette catégorie de produits représente 100 millions de dollars de ventes annuelles pour la société, soit environ 10% du marché mondial (le chiffre d'affaires de la société Chemical dans le domaine pharmaceutique s'élève à environ 5 milliards de dollars des États-Unis d'Amérique). Il se peut que la société Chemical brûle d'acquérir une nouvelle technique lui permettant de produire un médicament à effet retardé nettement supérieur aux gélules actuelles, tout en étant protégée par un nouveau brevet. Tout porte à croire que les délais seront pour elle d'une grande importance.

Ils insistent beaucoup pour obtenir des droits étendus. Je leur ai rappelé la teneur de mes précédentes correspondances, pour leur dire que ce n'était pas possible. Pour rester positif, je leur ai dit que nous allions demander à notre avocat de mettre au point une option permettant à Chemical de bénéficier ultérieurement d'un plus grand nombre d'applications industrielles de notre technologie.

Ensuite, Barnum a voulu signer le plus rapidement possible une lettre d'intention par laquelle nous nous serions engagés à négocier exclusivement avec eux en ce qui concerne le perfectionnement de l'invention et son application, avec notre collaboration, au médicament LowBloodMed, puis à leur céder l'invention ou à leur concéder une licence d'exploitation large sur celle-ci. J'ai immédiatement répondu que notre direction conditionnerait probablement la signature d'une telle lettre d'intention à la présence, dans cette dernière, du taux de redevance applicable au contrat principal. J'ai ajouté qu'il faudrait aussi que la question du versement initial dans les trois mois de la signature du contrat ait été dûment réglée au préalable.

5. Mémoire pour l'équipe Chemical: notes relatives à une négociation téléphonique, prises par Charles Barnum (Chemical)

(N.B.: ces mémoires internes sont communiqués aux participants afin de les aider à évaluer certains indices ou à se faire une opinion sur les attentes des parties, chose qui nécessite normalement des contacts plus approfondis, voire une rencontre.)

Note

Par: C. Barnum

Entretien téléphonique avec Indico

Cet entretien téléphonique m'a permis d'obtenir un accord de principe en ce qui concerne notre coopération avec Indico. Le flottement initial a disparu lorsque Mme Eureka s'est jointe à la conversation. Il est clair qu'elle a un intérêt pécuniaire dans le procédé d'enrobage et une certaine influence dans la société.

J'ai été obligé d'expliquer que Chemical commercialise sur le marché nord-américain un anti-hypertenseur agréé par la FDA et très connu. J'ai dit que le principe actif s'appelait LowBloodMed, mais le nom du composé n'a pas été révélé. J'ai expliqué, en revanche, que ce médicament devait être administré en gélules, et que ces dernières étaient très sensibles à l'humidité. J'ai dit aussi que si la société voulait modifier le dosage du médicament pour le produire en quantité industrielle sous sa forme commerciale actuelle, cela entraînerait des prix de revient trop élevés.

J'ai fait miroiter les avantages que présenterait pour nos deux sociétés la conversion d'une partie importante de la production à leur procédé d'enrobage, et j'ai expliqué que nous pourrions nous attendre à un chiffre d'affaires énorme.

Le patron m'a dit de fixer des conditions précises en ce qui concerne le perfectionnement de la technique de production et la mise à l'essai de l'invention sur le médicament LowBloodMed.



Nous leur avons clairement expliqué que nous ne pouvions pas payer 1 million de dollars, mais que nous étions disposés à avancer jusqu'à 500 000 dollars pour les frais de développement. Ce montant a été réservé pour le développement de l'application au médicament de notre client, et devrait être payé sous forme de versements forfaitaires, comme ils l'ont demandé dans leur lettre. J'ai proposé trois paiements partiels de 100 000 chacun, qui pourraient venir assez rapidement après la conclusion du contrat principal. J'ai ajouté que la préparation des essais cliniques prendra toutefois plus de trois mois.

S'il s'avère que cette nouvelle technique nous permet de produire un médicament à effet retardé efficace, nous voulons la protéger par un brevet, de façon à bénéficier d'une nouvelle période de monopole d'exploitation. Étant donné qu'il nous reste très peu de temps pour cela, il est essentiel que les négociations aillent vite.

La présentation commerciale du produit obtenu grâce à cette nouvelle technique d'enrobage serait nettement supérieure à celle des gélules actuelles. J'en conclus que nous serions gagnants même sans brevet, et que nous devons pousser pour que les essais humains de l'application commencent le plus rapidement possible.

J'ai demandé une lettre d'intention. J'ai dit que nous voulions l'obtenir rapidement et j'ai insisté pour qu'elle prévoie des droits d'application larges pour Chemical, étant donné que si cette technologie a du succès, ce sera grâce au fait que nous étions là dès le début, avec nos moyens financiers et notre savoir-faire. Nous devons obtenir une licence exclusive, ou au moins unique, nous permettant d'exploiter l'ensemble de cette technologie de plateforme dans le monde entier.

Chuck Foresite, notre avocat, a souligné qu'il faudrait, idéalement, que la société Chemical soit autorisée à faire breveter pour son propre compte les nouvelles applications industrielles et les perfectionnements apportés, par nous ou par Indico, à leur technologie. Le patron leur a dit clairement que nous voulions un taux de redevances avantageux sur les ventes de produits fondés sur cette technologie, que ce soit pour cette application ou pour les suivantes.

6. Données commerciales (à distribuer aux participants avec le mémorandum 4 ou 5 lorsqu'ils se répartissent en équipes)

I – Coût des essais

Avant de pouvoir obtenir l'agrément de l'autorité nationale compétente, les médicaments doivent être soumis à une série d'essais précliniques et d'études cliniques. On a eu recours, dans l'exemple suivant, à une procédure accélérée sur cinq ans (la moyenne étant de 10 ans). Le coût total de ces essais est estimé à 20 millions de dollars, se répartissant comme suit:

Phase	Coût en \$	Durée
Préclinique	1 million	6 mois
Clinique 1 (sécurité)	1 million	6 mois
Clinique 2 (efficacité)	5 millions	1 an
Clinique 3 (avantages, réactions)	10 millions	2 an
Approbation de la FDA/commercialisation	3 millions	1 an
Total	20 millions	5 ans

II – Taux de réussite/Marge bénéficiaire

On considère que le composé a 60% de chances de subir les études cliniques avec succès et d'obtenir une autorisation de mise en marché (la moyenne étant à 10%). Son prix de vente au détail est estimé à 50 dollars, avec une marge de 35 dollars (soit 70%) avant les frais généraux, et notamment les dépenses de recherche et de commercialisation.

B. *Un vaccin contre la tuberculose*

Historique

La tuberculose est une infection bactérienne chronique qui cause plus de morts à l'échelle mondiale que toute autre maladie. Elle se propage par voie aérienne et infecte les poumons, bien que d'autres organes soient parfois touchés. Quelque deux milliards de personnes, un tiers de la population mondiale, sont infectés par cette maladie, et le nombre de nouveaux cas dépasse huit millions par année. Elle s'étend à toutes les économies, dépasse les frontières et atteint tous les groupes d'âge.

La tuberculose peut généralement être guérie par un traitement antibiotique approprié. Pourtant, les cas de résistance aux médicaments sont en très nette augmentation, ce qui constitue un problème majeur. Il est encore plus alarmant d'observer que le nombre de cas de tuberculose multirésistante, c'est-à-dire résistant à deux ou plusieurs médicaments, est lui aussi en croissance.

Dans les régions du monde où la prévalence de la maladie est élevée, les nouveau-nés sont vaccinés dans le cadre du programme d'immunisation recommandé par l'Organisation Mondiale de la Santé. Cette vaccination prévient la croissance de l'agent pathogène dans l'organisme, mais pas l'infection primaire. Chez les adultes, l'efficacité du vaccin varie largement dans les études à grande échelle. En raison de ces limitations, il existe un besoin urgent de nouveaux vaccins plus efficaces pour traiter et prévenir la tuberculose, notamment les formes multirésistantes.

Il y a trois ans, le docteur Humphries, un chargé de recherche de l'université de Melbourne possédant des connaissances approfondies en matière d'immunologie, a découvert un procédé permettant d'élaborer ou de fabriquer un vaccin qui semblait répondre à ces problèmes. On sait produire ou provoquer une réponse immunologique en fournissant un antigène, et les cytokines sont aussi bien connues pour augmenter la réponse immunitaire. Mais la découverte du docteur Humphries présente la particularité de faire les deux en même temps avec un effet multiplicateur, de sorte que la réponse immunitaire de l'organisme contre l'infection bactérienne se trouve à la fois induite et élargie.

La société Ocker Limited, un fabricant de matériel d'identification du bacille de la tuberculose, a obtenu le droit d'exploiter l'invention en échange d'un paquet d'actions d'Ocker. Elle a passé par ailleurs avec l'université et le Dr Humphries un autre contrat, par lequel elle s'engage à leur racheter ces actions pour 125 000 dollars des États-Unis d'Amérique au bout de cinq ans, s'ils souhaitent alors s'en départir. Ocker a déposé des demandes de brevet dans différents pays et a également obtenu l'enregistrement de la marque Multi-Gene®, qui sera désormais le nom du vaccin.

M. McKenzie, directeur général de la société Ocker, a rencontré récemment à San Francisco, à l'occasion d'une conférence sur les soins de santé, un certain Dr Washington à qui il a parlé des travaux du Dr Humphries. Le Dr Washington s'est dit intéressé par cette invention, précisant qu'il était le directeur du service des licences d'un important fabricant de produits pharmaceutiques des États-Unis d'Amérique, la société Sam Inc. Il a donc demandé à M. McKenzie de lui donner des détails sur le vaccin en question. Dès son retour en Australie, M. McKenzie a écrit au Dr Washington (document I) pour lui décrire le vaccin Multi-Gene® et ses avantages.

En réponse, le Dr Washington lui a confirmé son intérêt (document II) et proposé de le rencontrer à l'occasion de son prochain voyage en Australie. Malheureusement, lorsque M. McKenzie a répondu, à son tour, au Dr Washington pour accepter de le rencontrer, sa secrétaire a joint par erreur à sa lettre la copie d'un rapport de la société Highfliier & Co. (document III), une firme d'analystes financiers engagée par Ocker, la copie d'un mémorandum du Dr Humphries à M. McKenzie (document IV) et un avis juridique du cabinet Winningham & Losingham, les avocats de brevets de la société Ocker, relatif à une offre de licence de l'université de Ductonia pour la commercialisation du vaccin aux États-Unis d'Amérique (documents V et VI).

Dans son mémorandum reproduit au document IV, l'inventeur, le Dr Humphries, annonçait à M. McKenzie qu'il avait accepté un poste important au département de recherche de la société Sam Inc., ce qui constituait à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle pour la société Ocker. La mauvaise nouvelle était en effet que le Humphries n'allait plus pouvoir l'aider dans ses négociations et qu'elle n'allait plus pouvoir faire miroiter le fait que l'on pouvait toujours compter sur l'inventeur en cas de besoin. La bonne nouvelle, en revanche, était que le Dr Humphries allait désormais pouvoir



défendre la cause du Multi-Gene® chez Sam si cette société s'intéressait à des vaccins concurrents.

Après un échange de télécopies, les parties ont convenu qu'il serait beaucoup plus pratique qu'elles se rencontrent à Doha plutôt qu'en Australie et, eu égard aux impératifs de temps, la société Sam a proposé l'ordre du jour suivant:

1. Examen des débouchés du vaccin Multi-Gene®.
2. Étude des possibilités et des principales conditions d'un accord de licence entre les parties, et notamment:
 - a) définition de l'objet de la licence;
 - b) caractère exclusif ou non de la licence, droit de concession de sous-licences, territoire.
3. Si les parties trouvent un terrain d'entente, examen des conditions financières et notamment:
 - a) modalités et échéancier de paiement, prise en charge des dépenses d'essai et de fabrication du vaccin, versement initial et redevances, possibilité de payer la licence en totalité;
 - b) autres considérations financières pertinentes.

DOCUMENT 1**OCKER LIMITED**

Dr G. Washington
Directeur du service des licences
Sam Inc.

Cher George,

Objet: Vaccin recombiné Multi-Gene®

J'ai été très heureux de vous rencontrer lors de la récente conférence annuelle sur les soins de la santé à San Francisco. Comme convenu, j'ai le plaisir de vous faire parvenir ci-joint des informations non confidentielles décrivant la technologie brevetée du vaccin recombiné Multi-Gene®.

La société Ocker se définit désormais comme une entreprise de capital création en biotechnologie, axée sur les méthodes faisant appel au système immunitaire pour prévenir ou traiter les maladies et autres affections.

Notre société a conclu avec le docteur Humphries et l'université de Melbourne un accord en vertu duquel elle assure la commercialisation de certains objets de propriété intellectuelle en échange des droits sur la technologie du vaccin recombiné Multi-Gene®. Ocker concentre actuellement ses efforts sur les actions de développement produit et de commercialisation.

Le vaccin recombiné Multi-Gene® est une technologie de plate-forme qui peut être mise en œuvre pour produire des médicaments ou des traitements pour diverses maladies. Elle commence d'ailleurs à être utilisée dans un certain nombre de nouveaux produits prometteurs.

Cette technologie consiste en une stratégie vaccinale fondée sur un vaccin recombiné amélioré, produisant des molécules immunothérapeutiques par la coexpression d'un antigène et d'une cytokine dans une cellule hôte cible. Cette technologie est illustrée par le schéma ci-joint.

Comme vous le savez, les vaccins agissent en améliorant la capacité de l'organisme à fournir une réponse immunitaire efficace face à un antigène. Un antigène est généralement une molécule étrangère qui peut provenir d'un virus, d'une bactérie ou d'un autre pathogène ou molécule, contre lesquels le système immunitaire du corps va produire une réponse immunitaire telle que la production d'anticorps ou l'activation des cellules T cytotoxiques. Les cytokines sont d'importantes molécules qui stimulent le système immunitaire.

La technologie Multi-Gene® produit, sous forme d'ADN recombiné, l'antigène et une cytokine pour stimuler la réponse immunitaire et permettre une défense adéquate contre l'antigène. La réponse immunitaire de l'organisme à l'antigène est stimulée par la coexpression de la cytokine avec l'antigène.



Cette technique utilise un virus non pathogène pour fournir le vaccin à base d'ADN recombiné au système immunitaire receveur. Quand le receveur est infecté par le virus, l'antigène et la cytokine sont exprimés dans les cellules infectées par le virus puis relâchés, de sorte qu'ils déclenchent une réponse immunitaire contre l'antigène, et donc contre la maladie. Bien que non limitée à un virus en particulier, la société Ocker a choisi comme vecteur le virus de la variole aviaire, et cela pour des raisons de sécurité, étant donné qu'il peut infecter l'hôte non aviaire, mais ne se reproduit pas chez ce dernier.

Ocker prévoit réaliser les essais des phases 1, 2 et 3 et conclure des accords de licence et des alliances stratégiques pour commercialiser les vaccins candidats. Je vous signale, à cet égard, que la société Ocker n'a pas d'entente de collaboration avec le fonds de capital-risque GlaxoSmithKline (GSK) et que le fait que GSK ait acquis un intérêt de 5% dans Ocker ne lui confère aucun statut préférentiel en ce qui concerne l'acquisition de droits sur la technologie Multi-Gene®.

La société Ocker travaille actuellement à démontrer l'efficacité de sa technologie de plateforme en procédant à des essais de son vaccin antituberculeux chez l'humain, ce qui a permis des progrès considérables. L'administration australienne des produits thérapeutiques a donné son accord pour la réalisation d'essais de phase 1 et 2 au moyen de vaccins produits en Australie par un fabricant agréé par la Food and Drug Administration américaine. Le recrutement des patients tuberculeux vient de débiter. Les essais auront lieu en Australie; leurs résultats serviront à démontrer la sécurité, l'immunogénicité et l'efficacité clinique de la technologie, et pourront être utilisés pour obtenir l'agrément dans d'autres pays. Par ailleurs, l'Organisation Mondiale de la Santé a accordé une subvention de 25 millions de dollars des États-Unis d'Amérique à un consortium dont fait partie la société Ocker, pour l'élaboration d'un vaccin prophylactique contre l'hépatite B.

Notre technologie bénéficie d'une bonne protection, et les brevets que nous avons obtenus aux États-Unis d'Amérique, au Canada et en Australie sont particulièrement solides, puisqu'ils protègent à la fois i) les composés déclenchant une réponse immunitaire et ii) les méthodes de production de ces composés. Pour plus de facilité, nous vous faisons parvenir ci-joint une copie du résumé et des revendications du brevet des États-Unis d'Amérique n° 5,999,310 au nom de B. Humphries. Des demandes de brevet analogues sont en instance pour l'Europe, le Japon et la Chine, et nous avons bon espoir qu'elles seront acceptées pour les mêmes revendications en temps opportun.

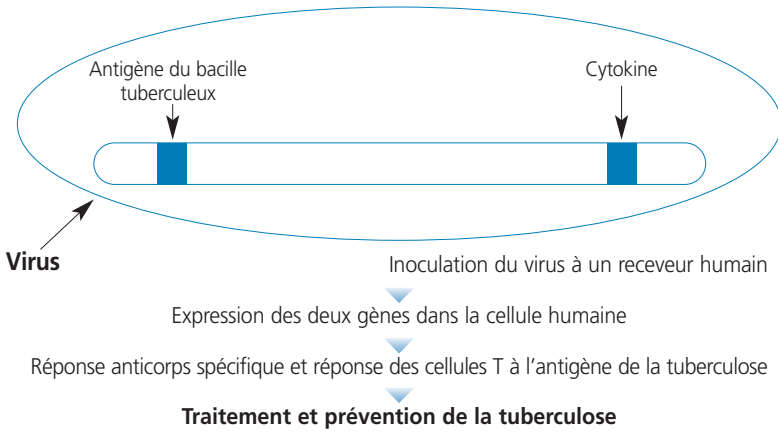
Nous pensons que cette technologie représente un débouché très prometteur. Nous avons déjà investi plus de 2 millions de dollars sur le vaccin Multi-Gene®, car nous avons la ferme intention de le mettre sur le marché. Nous avons toutefois besoin de capitaux supplémentaires (et peut-être d'un partenaire stratégique) pour pouvoir aller de l'avant avec toute l'énergie voulue.

Je suis donc très intéressé à ce que nous reparlions de votre intérêt pour la technologie Multi-Gene® une fois que vous aurez eu la possibilité d'étudier les éléments ci-joints.

Barry McKenzie

Multi-Gene® Technology – How It Works

Ocker Limited





US004722153

Brevet des États-Unis d'Amérique [19]

[11] Numéro du brevet: 5,999,310

B. Humphries

[45] Date de délivrance: 2 février 1999

[54] VACCIN RECOMBINÉ

WO 8502200 A 5/1985 WIPO

[75] Inventeur: B. Humphries

[73] Cessionnaire: Université de Melbourne

[21] Numéro de la demande de brevet: 10462

[22] Date de dépôt: 1er juin 1997

[30] Données relatives à la priorité d'une demande étrangère

4 juillet 1996 [AU] Australie PH07212/92

[51] Int. Cl6A61K39/12

[52] U.S. Cl. ...424/186.1; 424/188.1;
424/199.1; 435/320.1[58] Champ de recherche.....514/414,
816;424/85.2, 255.1, 184.1, 88.5, 186.1,
188.1, 199.1, 93.21; 435/172.1, 172.3,
69.3, 69.1, 320.1

[56] Références citées

DOCUMENTS DE BREVET DES ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE

4,631,191 12/1986 Dale et al. 424/186.1

DOCUMENTS DE BREVET ÉTRANGERS

WO 8502200 A 5/1985 WIPO.....

C07H 21/04

[57] **ABRÉGÉ:** Un vaccin recombiné comprend un vecteur incorporant une première séquence nucléotidique susceptible d'être exprimée comme tout ou partie d'un polypeptide antigénique et une seconde séquence nucléotidique susceptible d'être exprimée comme tout ou partie d'une lymphokine ayant pour effet d'améliorer la réponse immunitaire contre le polypeptide antigénique. Les vecteurs de vaccination peuvent être le virus de la variole, le virus de l'herpès ou un adénovirus, et la lymphokine peut être une interleukine, un facteur nécrosant tumoral ou un gammainterféron. Le vecteur vaccinal peut exprimer un polypeptide antigénique étranger au vecteur hôte.

2 revendications, 17 feuilles de dessins

5,999,310

Revendications:

1. Préparation visant à stimuler une réponse immunitaire contre un polypeptide antigénique chez un hôte humain ou animal, comprenant un vecteur pour l'expression d'un polypeptide antigénique chez l'hôte, ce vecteur incorporant une première séquence nucléotidique exprimée comme ledit antigène polypeptidique et une seconde séquence nucléotidique exprimée comme un polypeptide ayant une activité lymphokine, ayant pour effet d'améliorer la réponse immunitaire contre le polypeptide antigénique chez l'hôte par rapport à la réponse immunitaire chez le même hôte lors de l'administration d'un vecteur contenant seulement la première séquence nucléotidique, le polypeptide ayant une activité lymphokine étant coexprimé chez l'hôte avec ledit polypeptide antigénique.
2. Méthode de production de la préparation visée dans la revendication 1, comprenant l'étape d'insertion dans ledit vecteur d'une première séquence nucléotidique exprimée comme un polypeptide ayant une activité lymphokine, ayant pour effet d'améliorer la réponse immunitaire contre le polypeptide antigénique chez l'hôte par rapport à la réponse immunitaire chez le même hôte lors de l'administration d'un vecteur contenant seulement la première séquence nucléotidique, le polypeptide ayant une activité lymphokine étant coexprimé chez l'hôte avec ledit polypeptide antigénique.



DOCUMENT II**SAM INC**

M. B. McKenzie
Directeur général
Ocker Ltd.

Mon cher Bazza,

Je vous remercie vivement pour votre lettre et pour les explications que vous me fournissez au sujet de l'invention du Dr Humphries.

Le BCG est le vaccin le plus couramment utilisé contre la tuberculose, et ce, depuis maintenant près d'un siècle. Comme vous le savez, il confère une protection efficace aux enfants et présente en outre l'avantage de protéger contre la lèpre. Cependant, nous savons que son efficacité à prévenir la tuberculose chez les adultes varie considérablement dans les différentes parties du monde et, bien entendu, qu'il n'est plus recommandé en Amérique parce qu'il interfère avec les tests cutanés de dépistage de la tuberculose. Le traitement actuel de la tuberculose consiste généralement en trois ou, préférablement, quatre antibiotiques spécifiques (et coûteux) sur une période de six mois. Le traitement est généralement efficace, bien que l'on assiste à l'émergence de souches résistantes aux antibiotiques.

La société Sam juge votre technologie suffisamment intéressante pour justifier de plus amples discussions, et éventuellement un accord commercial. Nous entrevoyons toutefois un certain nombre de difficultés potentielles, dont notamment les suivantes:

a) Depuis la publication, par l'Institut national de l'allergie et des maladies infectieuses des États-Unis d'Amérique, d'un plan stratégique révolutionnaire pour le développement d'un vaccin antituberculeux, on assiste à un regain d'intérêt pour ce domaine. Le gouvernement américain injecte des sommes considérables dans des travaux de recherche sur un nouveau vaccin antituberculeux, tandis que des compagnies pharmaceutiques beaucoup plus expérimentées que Ocker consacrent des centaines de millions de dollars au développement d'une technologie vaccinale générique et à des efforts de positionnement sur le marché de la tuberculose.

Nous savons, par exemple, qu'à San Francisco, un groupe très respecté et expérimenté a développé un vaccin BCG génétiquement modifié avec une efficacité accrue. Nous avons aussi entendu parler d'une compagnie suisse qui aurait produit un vaccin utilisant l'expression des gènes de la tuberculose dans des bactéries salmonella et listeria modifiées. Il semble aussi que la société GSK soit bien avancée dans l'élaboration d'un vaccin à ADN nu dans lequel le gène codant pour l'antigène de la tuberculose est injecté directement dans le muscle ou dans la peau, ce qui constitue évidemment une façon simple et économique d'introduire des antigènes dans l'organisme. Comme vous le voyez, votre technologie "multigène" est loin d'être seule sur les rangs dans ce domaine.

b) La recherche vaccinale étant un marché très couru, nous ne serions pas surpris que quelqu'un d'autre ait procédé à des travaux de même nature ou se chevauchant avec les vôtres. Vous avez probablement effectué des recherches afin de connaître l'état de la technique, de sorte que vous devriez pouvoir nous donner une idée de la qualité de votre protection par brevet. Nous aimerions notamment, avant d'aller plus loin, avoir l'assurance que nous pourrions exploiter votre technologie aux États-Unis d'Amérique sans avoir de problèmes avec un autre titulaire de brevet.

c) Je suis certain que vous avez pleinement connaissance des risques associés à la thérapie génique. L'introduction de gènes dans le génome d'une personne n'est pas une chose à prendre à la légère. Ce type de technique a d'ailleurs mauvaise presse aux États-Unis d'Amérique depuis le décès d'un patient qui était soigné par thérapie génique. Les risques sont importants, et bien que nous ayons de bonnes assurances, nous devons tenir compte du fait qu'un dérapage pourrait avoir pour notre société des conséquences désastreuses.

d) À propos de risques, vous avez fait allusion à une homologation par l'administration australienne des produits thérapeutiques et à des essais animaux convaincants. Nous estimons toutefois, compte tenu de notre expérience, que les chances de succès, lors du transfert du vaccin du modèle animal vers le receveur humain, sont inférieures à 10%. Comme vous le voyez, le preneur de licence prend un risque important, et vous comprendrez certainement que tenions à ce que cela soit pris en compte dans tout contrat de licence que nous pourrions conclure.

e) Un vaccin pour la prévention de la tuberculose coûtera cher et prendra de nombreuses années à commercialiser. Qui plus est, les vaccins préventifs présentent des risques importants parce qu'ils sont administrés à des personnes en bonne santé, et souvent à des enfants, de sorte qu'ils doivent être sûrs à 110%. Bien entendu, le traitement des patients tuberculeux est moins coûteux et plus rapide à mettre en marché, mais le nombre de ces patients est moindre, et nous pourrions nous apercevoir qu'un concurrent a développé un vaccin et que plus personne n'a la tuberculose.

f) Bien entendu, le bacille de la tuberculose n'est pas un simple virus, comme celui de la grippe. Les inconnues ne manquent donc pas. À notre avis, la FDA n'accordera pas son agrément aussi facilement pour ce vaccin que pour un vaccin contre la grippe, et comme vous vous en doutez certainement, son autorisation nous serait indispensable, tant pour fabriquer ce produit que pour le commercialiser.

Il se peut que je passe par Melbourne à l'occasion d'un voyage que je dois faire au cours des prochaines semaines. Je vous propose donc que nous nous rencontrions à cette occasion. Je vous proposerai quelques dates par télécopieur la semaine prochaine.

Je suis convaincu, mon cher Bazza, que si chacun de nous y met un peu du sien, nous réussirons à trouver un accord satisfaisant pour nos deux entreprises. Je me réjouis de penser que nous pourrions peut-être prochainement prendre une bonne "Fosters" bien froide ensemble dans votre beau et chaud pays.

Bien à vous,

Dr George Washington, Directeur du service des licences, Sam Inc.



DOCUMENT III**HIGHFLIER & CO
Blue Sky Analysts**

M. B. McKenzie
Directeur général
Ocker Ltd.

Objet: Multi-Gene / Sam

Résumé

Vous nous avez demandé récemment de procéder à une analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités et menaces) de votre technologie Multi-Gene. Vous nous avez ensuite avisés, ce lundi, d'une éventuelle visite à Melbourne d'un représentant de la société Sam, en nous priant de vous fournir d'urgence, avant notre rapport détaillé, un résumé préliminaire des conclusions de notre étude. Vous trouverez donc ce résumé ci-après. Bien que nous ayons eu peu de temps pour le préparer, nous pensons qu'il vous sera utile dans vos discussions. Nous nous tenons à votre disposition pour participer à vos réunions si vous le souhaitez.

La technologie

La technologie Multi-Gene présente un certain nombre d'atouts:

- Elle donne des résultats! Pour être plus exact, elle a donné des résultats convaincants dans des essais cliniques effectués sur des animaux infectés par le bacille de la tuberculose, le *Mycobacterium tuberculosis*, et on peut s'attendre raisonnablement à ce qu'elle soit efficace chez l'humain (les essais de phase I seront naturellement déterminants à cet égard).
- Elle a le potentiel de guérir et de prévenir la maladie la plus répandue dans le monde: chaque année près de 10 millions de personnes contractent une tuberculose active, et trois millions en meurent.
- Elle est très ingénieuse: alors que la réponse immunitaire de l'organisme peut être induite par les antigènes ou les cytokines, cette technologie fait intervenir les deux à la fois. L'effet de synergie ainsi créé permet d'augmenter grandement l'efficacité du traitement (il est à noter qu'elle pourrait aussi être aussi mise en œuvre dans un vaccin préventif ou prophylactique – un atout supplémentaire).
- Elle est protégée par des droits de propriété intellectuelle solides: la nouveauté de l'invention du Dr Humphries a en effet été reconnue par l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique ainsi qu'un certain nombre d'autres dans le monde.

Un précédent utile: Biovac Holdings Limited

Biovac est une entreprise de biotechnologie réputée, cotée en Bourse en Australie. Son historique contient plusieurs éléments dont la société Ocker aurait tout avantage à s'inspirer pour évaluer sa position et sa stratégie.

Premièrement, la stratégie commerciale de Biovac a toujours été la suivante:

- repérer au stade de la molécule des médicaments ciblant des pathologies répandues et encore invaincues;
- les amener rapidement sur le marché, notamment en concluant des alliances stratégiques avec des partenaires habitués à prendre en charge ce type de projet dès le stade de l'invention ou des premiers essais cliniques.

Cette stratégie a extrêmement bien réussi à la société Biovac. Elle a été fondée en 1985 pour financer (notamment) les travaux de recherche et de développement d'un médicament contre la grippe faisant appel à un inhibiteur de la neuraminidase. Elle a choisi comme partenaire privilégié la société Big Pharma, avec laquelle elle a signé un protocole d'accord en 1989, puis un contrat détaillé en 1990.

Les études cliniques ont débuté en 1993 et ont été réalisées à des coûts évalués respectivement à deux, cinq et 10 millions de dollars des États-Unis d'Amérique (pour les phases I, II et III). En 1998, des demandes d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament contre la grippe désormais dénommé Bonza ont été déposées en Australie, en Europe et aux États-Unis d'Amérique. L'agrément a été obtenu au cours de l'exercice se terminant au mois de juin 2000, et le Bonza a été lancé avec succès sur le marché américain et européen.

Les ventes de la première année se sont élevées à environ 100 millions de dollars des États-Unis d'Amérique (elles se limitaient pour l'essentiel aux marchés américain et européen, mais le Bonza est maintenant approuvé dans plus de 40 pays, qui représentent 85% du marché mondial des produits pharmaceutiques). Cela s'est traduit par des redevances de 10 millions de dollars pour Biovac (dont peut-être une avance sur redevances ou un autre versement de la part de Big Pharma, mais il y aurait eu une déduction – modeste – pour l'institut de recherche). La marge bénéficiaire de Big Pharma n'est pas connue de manière officielle, mais nous estimons que le bénéfice net sur les ventes, avant les frais généraux et notamment les frais de recherche et de commercialisation, devrait se situer autour de 70%. Le Bonza se vend 100 dollars des États-Unis d'Amérique. Autre chiffre intéressant: sur des recettes nettes de 15 millions de dollars des États-Unis d'Amérique, Biovac a dépensé l'an dernier 10 millions de dollars en recherche-développement, alors que la norme, dans cette industrie, se situe à 10%.

Pour ce qui est des perspectives d'avenir, on s'attend à une pénétration de marché rapide. Les ventes de Bonza devraient atteindre 750 millions de dollars des États-Unis d'Amérique au cours des quatre prochaines années, et il s'agit là d'une estimation prudente, car au cours de cette période, le médicament devrait être homologué dans d'autres pays, son indication devrait être étendue aux enfants et son application élargie à la pré-



vention de la grippe (en plus de son traitement). Quoi qu'il en soit, notre analyse indique que le lancement de ce produit a été particulièrement réussi, puisque la société Biovac a récupéré le gros de son investissement à l'issue de la première année de ventes.

Quelques chiffres

Comme nous le savons tous, des facteurs tels que l'érosion du pouvoir d'achat due à l'inflation et les risques liés à la commercialisation des technologies font que le dollar que nous recevrons demain vaudra moins que celui que nous avons en poche aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons besoin d'urgence d'éléments nous permettant de faire par la méthode VAN une évaluation réaliste, en dollars actualisés, de la valeur des flux de revenus et de dépenses présents et futurs créés par le Multi-Gene. En attendant, nous avons calculé au dos d'une enveloppe, sous réserve d'examen et de révision, que la valeur actualisée nette de cette technologie s'élève à 125 millions de dollars des États-Unis d'Amérique.

Étant donné que ce chiffre ne tient compte ni des versements forfaitaires ni des redevances que recevra la société Ocker, il conviendra de le réduire des sommes dont vous conviendrez éventuellement avec la société Sam ou tout autre repreneur de licence. Il est fondé, en revanche, sur les hypothèses suivantes: les prévisions de Biovac en matière d'investissement et de rendement sont pertinentes, les phases 1, 2 et 3 seront terminées à la fin des années 1, 3 et 5, les ventes débiteront au cours de l'année 5 avec deux millions de doses vendues et augmenteront ensuite jusqu'à 90 millions de doses au cours de l'année 15, des redevances seront payées à Ductonia et le taux d'imposition sera de 33%. Il est important de noter que le taux d'actualisation, le coût moyen pondéré du capital (CMPC), a été fixé à 40%, ce qui constitue une estimation prudente compte tenu des risques techniques et commerciaux à prévoir.

Certaines méthodes statistiques faisant intervenir la théorie des probabilités et la méthode des équivalents certains peuvent être très utiles pour déterminer la validité de certains chiffres. Nous pourrions en parler plus en détails lorsque nous nous rencontrerons pour revoir le présent résumé avant de produire notre rapport final.

Sam Inc

La société Sam est connue, quoiqu'elle soit beaucoup moins importante que des géants tels que Pfizer, GlaxoSmithKline, Merck ou Big Pharma. Il y a plusieurs années qu'elle n'a pas mis sur le marché un nouveau médicament majeur, et nous pensons qu'elle cherche activement (et fiévreusement) une licence intéressante à acquérir. C'est pourquoi la technologie Multi-Gene constitue, à notre avis, une occasion idéale pour cette société, d'autant plus que les médicaments contre la tuberculose représentent probablement un marché au moins deux fois plus important que ceux contre la grippe. Il se peut, bien sûr, que nous soyons trop optimistes, mais nous considérons que le Multi-Gene peut prétendre à des ventes annuelles de l'ordre du milliard de dollars des États-Unis d'Amérique, au même titre que le Viagra (impuissance), le Lipitor (cholestérol) et le Norvase (hypertension) des laboratoires Pfizer.

Il est bon de souligner, enfin, que l'incidence de la tuberculose ne se limite pas à des pays comme le Cambodge, l'Afrique du Sud ou le Zimbabwe. On recense par exemple actuellement 15 millions de cas de tuberculose pour les seuls États-Unis d'Amérique. La ville de New York a dépensé 750 millions de dollars entre 1993 et 1996 pour la mise en place de mesures de prévention dans les hôpitaux et les prisons. Le coût moyen de traitement d'un cas de tuberculose, hors problèmes d'observance, est de 25 000 dollars des États-Unis d'Amérique – 250 000 dollars s'il s'agit d'une tuberculose multirésistante.

Tout cela pourrait vous placer dans une position de force, mais quoi qu'il en soit, nous pensons que vous aurez tout intérêt à essayer d'obtenir le paiement intégral de la licence dès la commercialisation. Nous justifierons cette conclusion de manière détaillée dans notre rapport.

HIGHFLIER & CO



DOCUMENT IV**OCKER LIMITED**

Mémemorandum

À: B. McKenzie

De: B. Humphries

Bazza,

Maintenant que j'ai lu le rapport de Highfliers, je comprends pourquoi ce navire prend l'eau de toutes parts. Ce rapport ne vaut pas un clou, et surtout pas les milliers de dollars qu'il vous a coûté.

Permettez-moi de remettre quelques petites choses en perspective.

1. J'ai entendu parler d'au moins deux technologies concurrentes: une bactérie listeria modifiée avec des antigènes du bacille tuberculeux et un vaccin ADN nu avec plusieurs antigènes. Dès que quelqu'un se décidera à consacrer suffisamment d'argent au développement d'un autre procédé et obtiendra l'agrément de la FDA, il n'y aura plus aucun espoir pour les autres – et notamment pour nous!

2. C'est bien joli de demander un versement forfaitaire quand le stade commercial aura été atteint, mais je tiens à vous rappeler qu'il ne reste plus que deux ans avant que nous puissions nous départir de nos actions. Et comme le capital de la société est grignoté petit à petit par tous vos conseillers de luxe, comme Highfliers, vous allez avoir du mal à trouver 125 000 dollars à moins d'obtenir un versement initial quelconque ou un contrat tellement parfait que les actions vaudront plus cher que leur prix de rachat. Ce qu'il nous faut, dans mon esprit, c'est un versement forfaitaire initial et des redevances sur les ventes.

3. Et quelle protection aurons-nous si Sam ne fait pas tout ce qu'il faut pour commercialiser le vaccin contre la tuberculose? Pouvons-nous le reprendre et le donner en licence à quelqu'un d'autre ou le vendre ailleurs? Vous auriez bien mieux fait de voir un bon consultant spécialisé dans la concession de licences au lieu de ces prétentieux, avec leurs probabilités et leurs généralités et leurs précédents inutiles.

4. Je ne sais pas ce que vous allez faire, mon cher Bazza, mais vous le ferez sans moi. En ce qui me concerne, j'ai accepté un poste de chercheur extrêmement bien payé chez Sam, et je pars le mois prochain. Et comme mon contrat m'interdit de faire de la consultation à l'extérieur, vous devrez vous débrouiller tout seul! Cela ne veut pas dire que je ne croie plus au projet. Je suis toujours convaincu que c'est une excellente idée et que le procédé est valable, mais il faut vous dépêcher de le vendre, au lieu de continuer à commander à grands frais des études inutiles du haut de votre fauteuil directorial.

Merci!

DOCUMENT V**UNIVERSITÉ DE DUCTONIA**

54 Gene Way, Ductonia, CA, États-Unis d'Amérique

M. B. McKenzie
Directeur général
Ocker Ltd.

Objet: Vaccin recombiné

Cher M. McKenzie,

Nous constatons que votre société est titulaire du brevet américain n° 5,999,310 dans le domaine des vaccins recombinés. L'examen de ce titre révèle qu'une licence de notre université pourrait vous permettre de mieux exploiter certains aspects de votre brevet. C'est pourquoi nous vous proposons de vous concéder à des conditions avantageuses une licence vous permettant d'exploiter le très intéressant système de transfert génétique qui fait l'objet de notre brevet Avipox.

Il existe désormais de nombreuses techniques d'introduction des gènes dans les cellules, mais la chercheuse Henrietta Fouletta a été la première à proposer d'utiliser à cet effet des vecteurs Avipox. Cette technique a fait l'objet du brevet américain n° 1,234,567, connu sous le nom de brevet Avipox, dont notre université est titulaire. Il s'agit d'un système de transfert génétique viral supérieur aux autres méthodes existantes, car les vecteurs Avipox recombinés règlent un grand nombre de difficultés liées à l'utilisation des vecteurs viraux. Ils permettent en effet un taux de transfection supérieur, limitent la réplication virale et éliminent les préoccupations d'infection virale.

L'université de Ductonia a été fondée en 1872 et jouit d'une réputation d'excellence bien établie dans le domaine de la biotechnologie. Elle possède un important portefeuille de brevets, principalement axé sur les systèmes de transfert génétique. Notre expertise se situe toutefois dans la recherche, et non dans la commercialisation. Nous avons une bonne expérience de la concession de licences de technologie, et nous sommes sensibles à la complexité des mécanismes de redevances et à l'incidence qu'ils peuvent avoir sur les nouveaux produits biopharmaceutiques. Nous voudrions donc vous offrir à des conditions très raisonnables une licence non exclusive qui pourrait prendre l'une des formes suivantes selon l'utilisation que vous feriez de notre technologie:

Option 1. Usage vaccinal général

Droit de licence à la signature: 100 000 dollars des États-Unis d'Amérique;
Redevance sur les ventes nettes: 0,5%.

Option 2. Usage vaccinal ciblé


Droit de licence à la signature: 250 000 dollars des États-Unis d'Amérique;
Redevance sur les ventes nettes: 0,5%.



Option 3. Recherche / Essais / Usage non commercial

Droit de licence à la signature: 10 000 dollars des États-Unis d'Amérique.

Toutes les licences proposées ci-dessus s'entendent pour le marché nord-américain (États-Unis d'Amérique, Canada et Mexique). L'université de Ductonia détient cependant des droits équivalents pour l'Europe, la Chine et le Japon, et serait disposée à négocier une licence mondiale, le cas échéant. Nous pouvons aussi prévoir au besoin une option d'extension ou d'obtention de licence pour l'Europe ou pour le reste du monde. Les conditions financières sont les mêmes pour ces territoires que pour l'Amérique du Nord.



Nous nous tenons à votre disposition pour vous faire parvenir sur demande un exemplaire de notre contrat de licence standard afin que vous puissiez l'examiner. Veuillez noter qu'il a déjà été accepté par plus de 50 entreprises. Eu égard au caractère très raisonnable des conditions que nous proposons, vous comprendrez certainement qu'il nous soit impossible de les modifier pour un preneur de licence en particulier.

Veuillez agréer, Cher Monsieur, nos salutations distinguées.

John Avery, Directeur du service des licences
Université de Ductonia

DOCUMENT VI**WINNINGHAM & LOSINGHAM
AVOCATS DE BREVETS**

Confidentiel: Communication protégée avocat-client

M. B. McKenzie, Directeur général, Ocker Ltd.

Cher M. McKenzie,

Objet: Université de Ductonia, brevet américain n° 1,234,567 (le brevet Avipox)

Nous répondons par la présente à votre récente lettre par laquelle vous nous demandez de formuler une opinion sur les questions suivantes:

1. validité du brevet Avipox;
2. risque d'atteinte au brevet Avipox en cas d'exploitation de la technologie Multi-Gene® aux États-Unis d'Amérique par Ocker ou tout autre preneur de licence;
3. nécessité d'obtenir une licence de l'université de Ductonia.

Nous sommes d'avis qu'en cas de contestation, la validité des revendications du brevet Avipox serait confirmée par les tribunaux. Cette conclusion est fondée sur notre analyse du dossier de la demande de brevet et de l'état de la technique cité dans cette dernière. Conformément à vos instructions, nous n'avons pas procédé à une nouvelle recherche sur l'état de la technique. Nous estimons notamment que l'invention répond aux critères de nouveauté et de non-évidence. Nous avons interprété les revendications conformément aux règles d'interprétation normales. Bien que nous soyons assurés de la fiabilité des opinions exprimées ici, nous ne pouvons pas garantir qu'elles ne seraient pas contestées en cas de contentieux.

Le vaccin de la société Ocker et la méthode utilisée pour l'élaborer entrent, soit littéralement, soit en vertu de la doctrine des équivalents, dans le cadre des revendications du brevet Avipox. Nous considérons par conséquent que votre société pourrait être poursuivie pour atteinte à ce brevet. Nous pensons que ce danger existerait également dans d'autres pays, mais il ne s'agit là que d'une opinion préliminaire qu'il conviendrait de vérifier avant toute décision de production ou de commercialisation à l'étranger.

Nous avons aussi étudié la lettre adressée par l'université de Ductonia à Ocker au sujet du brevet Avipox. Il est important de noter que ce brevet comporte une revendication de produit et une revendication de procédé, de sorte que toute importation du vaccin recombiné Multi-Gene® sur le territoire des États-Unis d'Amérique serait constitutive d'atteinte au brevet en vertu de la législation américaine. Par conséquent, si Ocker (ou tout autre preneur de licence) veut fabriquer, importer ou commercialiser le vaccin Multi-Gene® aux États-Unis d'Amérique, il est clair qu'il lui faudra obtenir une licence sur le brevet Avipox pour les 15 prochaines années. Nous avons enfin examiné la proposition de l'université de vous concéder une licence pour une somme modique et à des conditions équitables et raisonnables, mais non négociables, et pouvons vous confirmer qu'elle est conforme à ce qui se pratique généralement dans ce milieu.

Veuillez agréer nos salutations distinguées,

Winningham & Losingham



C. *Un procédé pour la réduction des émissions de cuivre*

Historique

Plus de 90% des réserves mondiales de cuivre se trouvent sous forme de minéraux sulfurés à partir desquels on produit un concentré contenant normalement de 20 à 30% de soufre. Ce concentré est habituellement fondu, et la plus grande partie du soufre, sinon la totalité, est émise dans l'atmosphère sous forme de dioxyde de soufre (SO₂). Conformément aux exigences de l'Agence de protection de l'environnement (EPA) des États-Unis d'Amérique, les émissions de dioxyde de soufre sont désormais réglementées à l'échelle nationale. Elles sont limitées à moins de 10% de la teneur du concentré de minerai dans la plupart des États, et des normes analogues ont été mises en place en Australie et au Canada.

Il y a trois ans, le Dr Humphries, un consultant chimiste australien spécialisé dans l'art du traitement des minerais, a découvert un procédé permettant de réduire, à l'aide d'une réaction chimique connue, la quantité de dioxyde de soufre émise durant le raffinage des minerais de cuivre. Il a fait cession de ses droits sur cette invention à une nouvelle société australienne, Ocker Limited, et a reçu en échange un paquet d'actions que cette entreprise s'engageait, aux termes d'un contrat distinct, à lui racheter pour 100 000 dollars des États-Unis d'Amérique au bout de deux ans s'il souhaitait alors s'en défaire. La société Ocker a ensuite déposé des demandes de brevets afin d'assurer la protection de l'invention dans les pays où elle avait, à son avis, le plus de chances d'être utilisée. Elle a également protégé le nom du procédé en déposant la marque CuprOz® dans ces mêmes pays.

M. McKenzie, le directeur général de la société Ocker, a rencontré récemment aux États-Unis d'Amérique, à l'occasion d'une conférence de la Licensing Executives Society, un certain Dr Washington à qui il a parlé des travaux du Dr Humphries. Le Dr Washington s'est dit intéressé par cette invention, précisant qu'il était le directeur du service des licences de la société Sam Inc., un producteur de cuivre américain détenant environ 20% du marché des États-Unis d'Amérique. Il a donc demandé à M. McKenzie de lui donner des détails sur le procédé en question.

Dès son retour en Australie, M. McKenzie a écrit au Dr Washington (document I) pour lui décrire le procédé CuprOz® et ses avantages.

En réponse, le Dr Washington lui a confirmé son intérêt (document II) et a proposé une rencontre à l'occasion de son prochain voyage en Australie.

Malheureusement, lorsque M. McKenzie a répondu, à son tour, au Dr Washington pour accepter le rendez-vous, sa secrétaire a joint par erreur à sa lettre la copie d'un rapport de la société Highflier & Co. (document III), une firme d'analystes financiers engagée par Ocker, et la copie d'un mémorandum du Dr Humphries à M. McKenzie (document IV).

Dans son mémorandum reproduit au document IV, l'inventeur, le Dr Humphries, annonçait à M. McKenzie qu'il avait accepté un poste important au département de recherche de la société Sam Inc., mais qu'il conservait ses actions Ocker. Cela constituait à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle pour la société Ocker. La mauvaise nouvelle était que le Humphries n'allait plus pouvoir l'aider dans ses négociations et qu'elle ne pouvait plus faire miroiter le fait que l'on pouvait toujours compter sur l'inventeur en cas de besoin. La bonne nouvelle, en revanche, était que le Dr Humphries allait désormais pouvoir défendre la cause de CuprOz® chez Sam si cette société s'intéressait à des procédés concurrents.

Après un échange de correspondance par télécopieur, les parties ont convenu qu'il serait beaucoup plus pratique qu'elles se rencontrent à Cape Town plutôt qu'en Australie et, eu égard aux impératifs de temps, la société Sam a proposé l'ordre du jour suivant:

1. Examen des qualités du procédé CuprOz.
2. Étude des possibilités et des principales conditions d'un accord de licence entre les parties, et notamment:
 - a) définition de l'objet de la licence;
 - b) caractère exclusif ou non de la licence, droit de concession de sous-licences, territoire
 - c) permanence de l'assistance technique de la société Ocker.

3. Si les parties trouvent un terrain d'entente, examen des conditions financières et notamment:
 - a) modalités de paiement et échéancier
 - versement initial et redevances;
 - paiement intégral de la licence;
 - b) autres considérations financières pertinentes.



DOCUMENT 1**OCKER LIMITED**

Dr Washington
Directeur du service des licences
Sam Inc.

Cher George,

J'ai été très heureux de faire votre connaissance à la conférence de la Licensing Executives Society. Je vous ai parlé à cette occasion de notre procédé CuprOz® qui permet de réduire dans une large mesure les émissions de soufre lors de la précipitation des minéraux sulfurés riches en cuivre.

Je sais que les producteurs de cuivre américains sont depuis un certain temps dans la ligne de mire des fonctionnaires de la protection de l'environnement et qu'ils ont réussi à les tenir à distance jusqu'à présent en faisant jouer leurs appuis politiques et en invoquant le fait que le monde industrialisé a besoin de cuivre à bas prix ou que leurs sites de production sont à l'écart des régions peuplées. Je crois toutefois que cette situation est sur le point de changer.

Vous savez probablement que nous avons ici, en Australie, la même limite de 10% d'émissions de soufre que chez vous, et que notre gouvernement a déjà menacé d'intenter plusieurs poursuites. J'ai aussi vu récemment un article sur un discours très sévère dans lequel votre président disait, en gros, aux membres de l'association minière des États-Unis d'Amérique: "Soit vous nettoyez, soit vous vous retrouvez devant les tribunaux".

Votre société devra donc inévitablement se préparer, et notre procédé représente le moyen idéal pour le faire. Nous pensons que les travaux que nous avons réalisés à l'échelle du laboratoire pourraient vous permettre d'avoir, d'ici deux ans, une installation répondant non seulement à la limite actuelle de 10%, mais aussi à la limite de 5% prévue dans le projet de loi actuellement à l'étude devant la Diète japonaise. À notre connaissance, aucun autre procédé ne peut vous offrir cette possibilité.

Notre procédé de production du cuivre à partir de minerais sulfurés nécessite la mise en palette d'un mélange de minerais de cuivre et de calcaire. La quantité de calcaire est égale à 80 à 100% de l'équivalent stœchiométrique de la teneur en soufre du minerai, et les deux ingrédients sont broyés en particules ayant une granulométrie de 200 à 400; ce mélange est ensuite aggloméré en boulettes qui seront grillées à une température de 400 à 600 °C, puis lessivées à l'acide sulfurique afin d'obtenir une solution de sulfate de cuivre dont le cuivre pourra être extrait par des procédés conventionnels tels que l'électrolyse, l'extraction par solvant, l'électro-extraction ou la cémentation. Notre procédé, dont vous trouverez ci-joint le schéma, fonctionne très bien en laboratoire, et nous avons développé un savoir-faire très étendu à ce niveau. Nous pouvons vous démontrer que son efficacité est équivalente à celle de votre procédé actuel, et que la quantité d'or et d'argent recueillie dans les boues est la même que celle que vous obtenez par votre méthode conventionnelle.



L'avantage du procédé CuprOz® réside dans le fait que la palettisation du mélange nous permet de mieux contrôler la réaction. Cette dernière étant exothermique, cela présente un intérêt non négligeable, car une augmentation excessive de température entraîne la formation de sous-produits ne se prêtant pas au lessivage à l'acide sulfurique.

La chaux agissant heureusement comme un liant naturel, les boulettes que nous obtenons peuvent être grillées en lits d'une épaisseur pouvant atteindre 45 cm, ce qui garantit, dans votre domaine, des installations capables de produire jusqu'à 100 000 tonnes par an. Nous avons aussi constaté qu'en utilisant une quantité de chaux supérieure à l'équivalent stœchiométrique de la teneur en soufre du minerai, nous pouvons, sans augmenter pour autant les émissions de soufre, produire tout l'acide sulfurique dont nous avons besoin, et même suffisamment pour en vendre, ce qui, à six dollars des États-Unis d'Amérique la tonne, représente un sous-produit intéressant. Des recherches effectuées en Australie indiquent que les résidus de sulfate de calcium pourraient aussi être vendus pour la production des feuilles de placoplâtre pour l'industrie du bâtiment.

Nous sommes titulaires de brevets pour l'Australie, les États-Unis d'Amérique et le Canada, et pensons que les demandes que nous avons déposées pour le Chili, le Pérou, l'Afrique du Sud et la Zambie seront également acceptées. Nous bénéficierons ainsi d'une protection étendue et solide dans tous les grands pays producteurs de cuivre. Tous les aspects du procédé ont été étudiés au cours de nos travaux de recherche, et notre savoir-faire est donc pertinent et utilisable. Notre procédé se prêterait particulièrement bien à une application en Australie et au Canada, du fait de la relative proximité des dépôts de calcaire et des mines de cuivre dans ces pays. Tous ces éléments laissent entrevoir des possibilités intéressantes en ce qui concerne la concession de sous-licences.

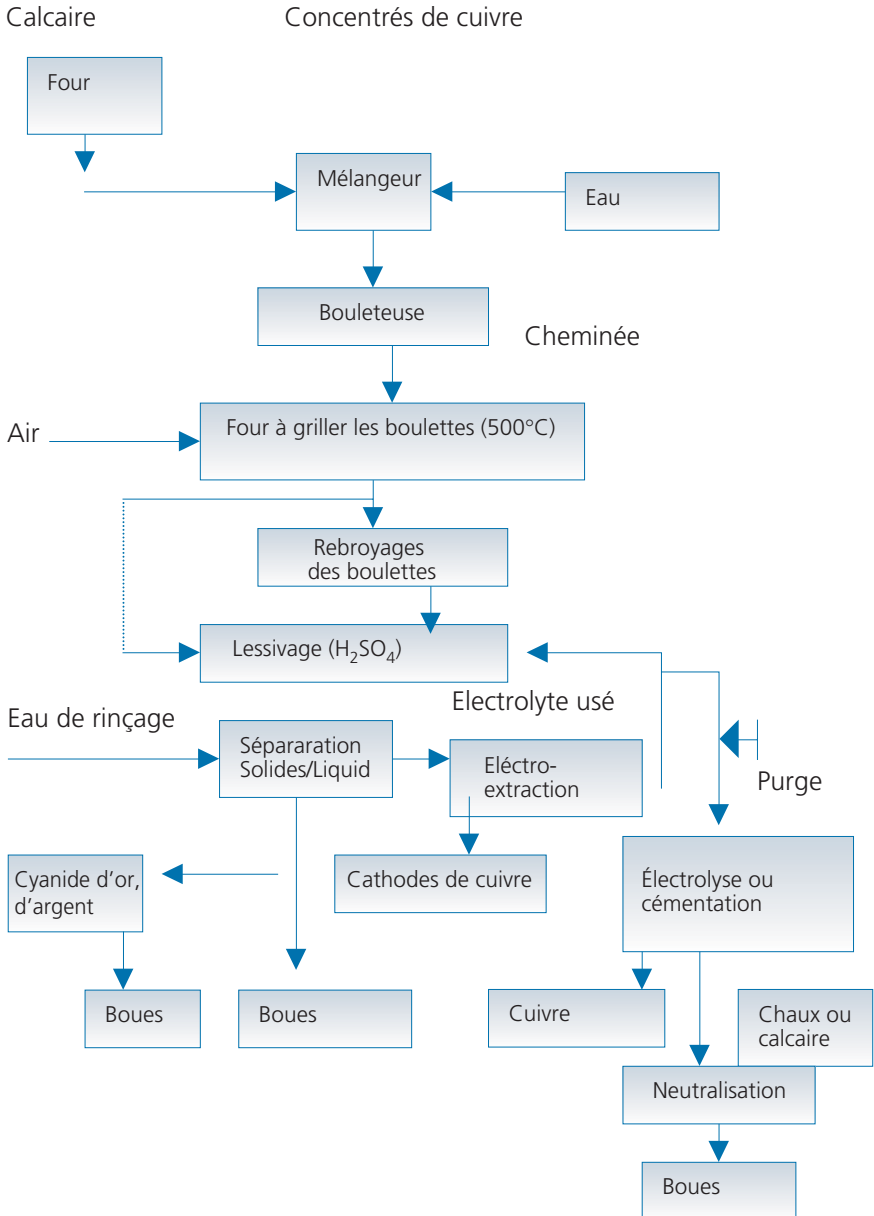
Je suis certain, mon cher George, que si votre société s'engage dans ce projet avec nous, elle pourra récupérer ses frais de recherche-développement en cinq ans, en concédant le procédé en sous-licence. Si vous adoptez notre procédé dès maintenant, les producteurs de cuivre du monde entier, qui commencent à ressentir la pression des mesures de protection de l'environnement, se bousculeront à votre porte dans quelques années. Il vous appartiendra alors de décider si vous voulez ouvrir cette porte ou conserver votre avantage concurrentiel en la tenant fermée, mais dans les deux cas, vous aurez eu, en étant les premiers à exploiter ce procédé, la possibilité de réaliser des bénéfices considérables. Étant donné que nous avons investi jusqu'à présent plus d'un demi-million de dollars en frais de développement, je pense qu'il est clair que nous croyons à notre procédé. Nous manquons simplement de moyens pour nous consacrer plus activement à le faire progresser.

J'attends votre réponse avec intérêt et me tiens à votre disposition pour organiser une réunion si votre société est intéressée à passer un accord de collaboration avec Ocker.

Meilleures salutations,

OCKER LIMITED

Barry McKenzie
p.j. Schéma



DOCUMENT II**SAM INC**

M. B. McKenzie
Directeur général
Ocker Ltd.

Mon cher Bazza,

Je vous remercie vivement pour votre lettre et pour les explications que vous me fournissez au sujet de l'invention du Dr Humphries.

Je pense que vous êtes trop pessimiste en ce qui concerne la question de la pollution; les politiciens, comme nous le savons tous, parlent beaucoup, mais agissent peu. Nous avons actuellement, dans notre société, un programme de contrôle actif de la pollution par dépoussiéragé des cheminées, visant à abaisser nos émissions jusqu'à 40% du contenu de soufre du minerai. Cela représente une amélioration de 35% par rapport à nos anciennes émissions, qui a permis de satisfaire les autorités locales jusqu'à présent. La société Sam juge votre procédé suffisamment intéressant pour justifier de plus amples discussions, et éventuellement un accord de coopération. Nous entrevoyons toutefois un certain nombre de problèmes potentiels, dont notamment les suivants:

- a) Nous avons des doutes en ce qui concerne la nouveauté de la proposition du Dr Humphries. On sait en effet que la chaux réagit avec les minéraux contenant du sulfate de cuivre pour produire du sulfate de calcium et des oxydes de cuivre en empêchant l'émission du soufre contenu dans ces minéraux sous forme de dioxyde de soufre. Nous savons que des travaux en cours au Pérou produisent la réaction que vous avez décrite au moyen d'un lit fluidisé contenant des galets inertes.
- b) Vous dites que vous pouvez nous fournir un savoir-faire, mais les seuls essais dont vous parlez se situent à l'échelle du laboratoire. Selon notre expérience, nous devons prévoir une dépense d'au moins 500 000 dollars, simplement pour mettre au point un procédé optimisé pour l'Amérique et nous rendre jusqu'à la réalisation des essais sur banc et à la décision d'ouvrir une usine pilote. À cela s'ajouteraient ensuite 1,5 millions de dollars supplémentaires pour établir l'usine pilote en question et aller jusqu'à la décision de commercialiser. Comme vous le voyez, les risques du preneur de licence seraient très élevés et devraient, par conséquent, être pris en compte dans un éventuel accord.
- c) Nous pensons que l'élimination des déchets, notamment de gypse, pourrait causer des problèmes environnementaux importants.

- d) Enfin, vous prétendez que le procédé CuprOz® est le seul dans son genre, mais cette affirmation ne tient pas tout à fait la route. On nous a proposé un concentrateur capable de produire des solutions à haute teneur de soufre que nous aurions pu vendre comme agent de blanchiment à des fabricants de papier. Nous n'avons pas donné suite parce que ce procédé, comme le vôtre, n'était pas encore au point et parce que ses promoteurs nous demandaient un gros versement à la signature. Il faut dire que la mauvaise situation dans laquelle se trouve l'industrie papetière nous a aussi fait hésiter, mais il s'agit là d'un facteur qui peut changer un jour du tout au tout.

Comme je dois aller à Melbourne le mois prochain, nous pourrions peut-être nous rencontrer à cette occasion. Je vous proposerai quelques dates par télécopieur la semaine prochaine. Je suis convaincu, mon cher Bazza, que si chacun de nous y met un peu du sien, nous réussirons à trouver un accord satisfaisant pour nos deux entreprises.

Bien à vous,

Dr George Washington.
Directeur du service des licences
Sam Inc.



DOCUMENT III**Highflier & Co.
Financial Analysts**

À: Mr. McKenzie
Directeur général
Ocker Ltd.

Analyse du potentiel de valorisation du procédé CuprOz®

Nous avons procédé, à votre demande, à l'analyse des forces et des faiblesses de votre position en tant que donneur de licence de l'invention du Dr Humphries dans le domaine de la production de cuivre. Les méthodes d'analyse décisionnelle mises en œuvre à cet effet avaient pour objet de faire apparaître le potentiel de rentabilité immédiate du procédé CuprOz® pour votre société.

Nous avons admis a priori l'information que vous nous avez fournie sur le fait que les quantités de dioxyde de soufre libérées par les méthodes actuelles de production de cuivre sont très nettement supérieures aux valeurs limites fixées par les gouvernements. Nous avons considéré aussi, toujours conformément à vos affirmations, que les règles existantes ne sont pas appliquées de manière stricte à l'heure actuelle mais devraient l'être très prochainement, et que des limites encore plus rigoureuses pourraient être imposées dans les quelques années à venir.

Notre analyse prend en outre pour acquis que le procédé du Dr Humphries réduira effectivement les émissions de SO₂ à moins de 10%, et même, éventuellement, à moins de 5%. Selon les calculs de notre ingénieur spécialiste des coûts, la mise en œuvre de cette invention ne permettra pas de réaliser des économies notables, mais n'entraînera pas non plus de coûts plus élevés que le procédé conventionnel. S'il s'avère, en revanche, comme vous le laissez entendre, qu'elle permet de produire à moindres frais, votre position s'en trouvera améliorée d'autant par rapport aux résultats de notre étude.

Nos recherches sur la situation actuelle de l'industrie du cuivre nous ont permis de faire les constatations suivantes:

- a) La valeur du marché mondial du cuivre s'élève à environ 3 milliards de dollars des États-Unis d'Amérique par an. Cela signifie que si l'industrie se laisse convaincre de l'adopter, votre procédé représente un potentiel énorme. En revanche, il est évident que les producteurs de cuivre éviteront de mettre en place des mesures de réduction des émissions polluantes tant qu'ils ne seront pas forcés de le faire.
- b) Il semble qu'il soit possible de modifier les fonderies actuelles de manière à limiter leurs émissions de dioxyde de soufre aux 10% prévus par la réglementation en vigueur. Plusieurs organismes ont publié, en ce qui concerne le coût des transfor-

mations nécessaires à cet effet, des estimations que nous avons reprises dans le tableau ci-dessous. Le prix du cuivre au moment de l'étude était d'environ 30 ¢/kg. Selon les renseignements dont nous disposons, ces modifications ne permettraient probablement pas de réduire les émissions jusqu'à 5%.

TABEAU 1

Source	Coûts: Investissement	Exploitation	Coût total moyen
	¢/kg Cu	¢/kg Cu	¢/kg Cu
Étude réalisée par l'industrie	2,4	2,2	4,6
Département des Mines	3,4	3,3	6,7
Maison Blanche	2,0 - 4,2	5,4	8,5
Départ. de l'environnement	2,0 - 5,0	5,9 - 10,7	12,0

c) Nous indiquons également ci-après la production annuelle mondiale et le prix moyen du cuivre au cours des deux dernières années:

	Production annuelle	Prix moyen
Il y a deux ans	8,90 millions de tonnes	353 \$ US la tonne
L'année dernière	8,36 millions de tonnes	204 \$ US la tonne

Le prix actuel du cuivre (à la Bourse des métaux de Londres) est de 318 \$ US la tonne, et les spécialistes du secteur estiment qu'il est appelé à augmenter de 5% par an en dollars constants. Si l'on ajoute à cela un taux d'inflation raisonnable de 5%, il s'ensuit que l'augmentation réelle du prix du cuivre par rapport à son niveau actuel devrait être de 10% par an.

- d) L'examen du dernier rapport annuel de la société Sam permet de constater que cette dernière a budgété 30 millions de dollars sur trois ans pour la lutte contre la pollution. Nous en concluons que votre procédé devrait normalement présenter pour elle un certain intérêt. Nous relevons aussi, après avoir étudié les amortissements de cette société, qu'elle va devoir commencer d'ici deux ans à remplacer, probablement en totalité et sur une période de quatre ans, l'équipement des quatre fonderies qui assurent l'ensemble de sa production, soit 275 000 tonnes par an.
- e) Il ressort de nos recherches que le taux de redevance "standard" payé dans l'industrie du cuivre pour une licence sur un procédé abouti est d'environ 0.6% de la valeur du cuivre produit. De toute évidence, ce pourcentage sera moindre pour un procédé non développé. Dans votre cas, nous pensons, en fait, que les preneurs de licences exigeront probablement de pouvoir s'acquitter intégralement du prix de la licence, compte tenu de l'investissement considérable qu'ils devront faire pour amener votre procédé jusqu'à un stade commercialisable, autrement dit, qu'ils voudront payer un montant forfaitaire en échange du droit d'utiliser le procédé de manière illimitée pendant toute sa durée de vie.

À notre connaissance, il n'existe pas, dans l'industrie du cuivre, de normes relatives à la rémunération du droit d'utilisation d'une marque telle que CuprOz®. Nous

pensons cependant que ce droit possède une certaine valeur, étant donné que l'invention du Dr Humphries est elle-même connue sous ce nom, lequel bénéficie en outre de la réputation de l'Australie liée au procédé de séparation des minerais par flottation, mis au point à Broken Hill au début des années 1900 (comme vous le savez certainement, la flottation est devenue la méthode de traitement du minerai de cuivre la plus répandue dans le monde).

- f) L'analyse de la dynamique d'une usine de traitement du cuivre fait appel à un certain nombre d'éléments qu'il importe de comprendre au moins dans une certaine mesure afin de pouvoir se livrer aux estimations indispensables de l'analyse décisionnelle. Ces facteurs sont notamment les suivants:

Dynamique des usines de cuivre

Coût d'investissement – Marché du soufre (ou du H₂SO₄)

Frais d'exploitation – Source de calcaire

Nature du gisement – Élimination des déchets

Importance de l'usine – Qualité du métal obtenu

Durée de vie des installations – Normes anti-pollution

Étant donné qu'il est difficile de trouver des données fiables sur les coûts des différents types d'usines, nous avons procédé par estimation en ce qui concerne les frais d'immobilisation. Nous évaluons ainsi que pour une usine ayant une capacité de production de 100 000 tonnes par an, les coûts d'installation du matériel classique de lutte contre la pollution s'élevaient à 30 millions de dollars des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire l'équivalent de 300 dollars la tonne.

En ce qui concerne les frais d'exploitation, leurs principaux composants sont les réactifs, les services collectifs, les frais de personnel et l'entretien. Ayant été dans l'impossibilité de trouver des estimations utiles pour d'autres types d'installations, nous avons considéré que ces frais étaient équivalents dans tous les cas.

La nature du gisement est l'un des éléments importants de la détermination du type d'installation. C'est en effet la quantité de cuivre présente dans le gisement qui détermine la taille de l'exploitation et sa durée de vie. Les économies d'échelle peuvent varier selon que l'installation fait appel à un procédé hydrométallurgique (comme celui du Dr Humphries) ou pyrométallurgique (fusion).

Autre facteur susceptible d'influencer le processus décisionnel: l'existence d'un marché pour les sous-produits de fabrication. À environ six dollars la tonne d'acide sulfurique, il sera par exemple très intéressant, compte tenu des frais de transport, d'implanter une usine de production de cuivre à proximité d'une industrie consommatrice de cet acide.

L'emplacement de la source de calcaire constitue également une considération importante, car le procédé est sensible au prix, à la disponibilité et à la qualité de cette roche. L'élimination des déchets de sulfate de calcium peut aussi présenter un problème envi-

ronnemental: selon l'une des sociétés d'ingénieurs conseil à qui nous avons parlé, il suffit de les enterrer, alors qu'une autre nous a laissé entendre que les choses étaient un peu plus compliquées que cela.

Malgré tout l'optimisme du Dr Humphries, rien ne permet de considérer que le cuivre issu de son procédé sera nécessairement d'une qualité équivalente, à l'échelle industrielle, à celle obtenue par fusion.

La réglementation en matière de pollution revêt, de même que toutes ses évolutions futures, une importance cruciale pour un producteur de cuivre. Comme nous l'avons dit précédemment, nous avons appris qu'un grand nombre de fonderies existantes ne réussissent même pas à se conformer aux exigences actuelles en matière d'émissions de dioxyde de soufre.

Compte tenu de ces facteurs, nous pensons que vous auriez intérêt à demander à votre futur preneur de licence un paiement forfaitaire calculé sur la base d'une redevance de 0,5% par unité de cuivre produite, payable lorsque le stade commercial sera atteint. Les calculs que vous trouverez dans le tableau 2 ci-après sont basés sur cette recommandation. En ce qui concerne le prix du cuivre, nous nous sommes fondés sur les prévisions mentionnées ci-dessus et sur un démarrage de la production commerciale se situant au bout d'une période de deux ans, conformément au diagramme de Gantt qui suit le tableau. Nous avons calculé les montants de redevances que vous pourriez envisager pour des installations ayant une capacité de production de 30 000, 50 000 et 100 000 tonnes par an, la plus petite taille économique d'une fonderie se situant aux environs de 30 000 tonnes par an. La durée de vie de chaque usine dépend de la quantité de minerai, de la taille de l'usine et de la demande de cuivre. Nous nous sommes fondés sur des durées de vie de 5, 10 et 15 ans.

Étant donné que nous recommandons un paiement forfaitaire, mais que nous avons basé nos calculs sur une redevance, il convenait d'appliquer un taux d'actualisation à ces derniers, afin de tenir compte du fait que votre société sera rémunérée plus rapidement que si elle était effectivement payée sous forme de redevance. Nous recommandons un taux d'actualisation de 10%, mais vous verrez que nous avons également fait les calculs sur la base d'un taux de 15%.

Vous estimerez peut-être que nos taux d'actualisation ne tiennent pas suffisamment compte du niveau de risque que comporte une telle opération. Cette préoccupation est particulièrement pertinente en ce qui concerne le preneur de licence, car on peut s'attendre à ce que ce dernier ait une tolérance au risque assez faible.

Certaines méthodes statistiques fondées sur la théorie des probabilités et des équivalents certains peuvent être très utiles pour apprécier la pertinence de ce type de donnée. Nous vous proposons d'en parler plus en détail avec vous lorsque nous viendrons vous rencontrer, la semaine prochaine, pour analyser le présent rapport et décider de la suite qui doit lui être donnée.

Highflier & Co.



TABLEAU 2**VALEURS ACTUALISÉES**

Redevances au taux de 0,5% débutant dans deux ans (millions de \$ US)

Production de cuivre: 30 000 tonnes/an

Millions de \$ US	Durée de vie de l'usine		
	5 ans	10 ans	15 ans
Taux d'actualisation			
10%	0.35	0.91	1.8
15%	0.33	0.86	1.7

Production de cuivre: 50 000 tonnes/an

Millions de \$ US	Durée de vie de l'usine		
	5 ans	10 ans	15 ans
Taux d'actualisation			
10%	0.58	1.5	3.0
15%	0.55	1.4	2.8

Production de cuivre: 100 000 tonnes/an

Millions de \$ US	Durée de vie de l'usine		
	5 ans	10 ans	15 ans
Taux d'actualisation			
10%	1.2	3.0	6.0
15%	1.1	2.9	5.7

TABLEAU 3**DIAGRAMME DE GANTT DE MISE EN ŒUVRE DU PROCÉDÉ**

	Années		
	Deux dernières	Cette année	Trois prochaines
<i>Phase A</i>			
Essais sur banc	■		
Usine pilote			
Décision			
<i>Phase B</i>			
Usine pilote		■	
Essais			■
Stade commercial			
Décision			
<i>Phase C</i>			
Stade commercial			■
Sous-licence			■

DOCUMENT IV**OCKER LIMITED**

MÉMORANDUM À: B. McKenzie
DE: B. Humphries

J'ai été surpris de lire le rapport de Highfliers. Il ne vaut pas un clou, et surtout pas les milliers de dollars qu'il vous a coûté.

Permettez-moi de remettre quelques petites choses en perspective.

J'ai entendu parler d'au moins deux procédés concurrents: l'un fait appel à un super-dépoussiéreur, et l'autre produit notre réaction, mais en contrôlant aussi la température de la réaction au moyen d'un lit fluidisé contenant des galets inertes (je me demande d'ailleurs si celui-ci ne porte pas atteinte à notre brevet). Dès que quelqu'un se décidera à consacrer suffisamment d'argent au développement de l'un ou l'autre de ces procédés, il n'y aura plus aucun espoir pour les autres – et notamment pour nous!

C'est bien joli de demander un versement forfaitaire quand le stade commercial aura été atteint, mais je vous rappelle que dans deux ans, j'aurai le droit de revendre mes actions pour 100 000 dollars des États-Unis d'Amérique. Et comme le capital de la société est grignoté petit à petit par tous vos conseillers de luxe, comme Highfliers et ces avocats de brevets, vous allez avoir du mal à trouver 100 000 dollars, à moins d'obtenir un versement initial quelconque ou un contrat tellement parfait que mes actions vaudront plus que leur prix de rachat. À mon avis, ce qu'il nous faut, c'est un versement forfaitaire initial et des redevances sur les ventes.

Et quelle protection aurons-nous si Sam ne fait pas tout ce qu'il faut pour commercialiser ce procédé? Pouvons-nous le reprendre et le donner en licence à quelqu'un d'autre ou le vendre ailleurs? Et si oui, pouvons-nous vendre le savoir-faire, les plans de l'usine, etc? En fait, vous auriez bien mieux fait de voir un bon consultant spécialisé dans la concession de licences au lieu de ces prétentieux, avec leurs "trucs certains" qui n'ont de certain que le nom.

Je ne sais pas ce que vous allez faire, mon cher Bazza, mais vous le ferez sans moi. En ce qui me concerne, j'ai accepté un poste de chercheur extrêmement bien payé chez Sam, et je pars le mois prochain. Et comme mon contrat m'interdit de faire de la consultation à l'extérieur, je ne pourrai vous être d'aucun secours. Cela ne veut pas dire que je ne croie plus au procédé, bien au contraire.

VII EXEMPLE DE PROGRAMME D’ATELIER

Une heure	Tour d’horizon des questions de propriété intellectuelle et de transfert de technologies
Une heure	Préparation à la concession d’une licence de technologie: conséquences pour la stratégie des entreprises, recherche de détenteurs de technologies et accès à ces dernières, devoir d’attention
Une heure	Préparation à la concession d’une licence de technologie: comment se renseigner sur une technologie non protégée
Une heure	Comment accéder à la technologie appropriée: démonstration
Une heure	Transfert de technologie: options de stratégie commerciale
Deux heures	Évaluation des technologies: évaluation des ensembles technologiques évaluation des technologies en tant qu’éléments d’actif méthodes d’évaluation
Une heure	Principaux arrangements contractuels utilisés pour le transfert et l’acquisition d’objets de propriété intellectuelle: contrats de licence contrats de franchisage, d’agence et de distribution accords de coentreprise
Une heure	Éléments fondamentaux des contrats de licence: objet, champ d’application, territoire, exclusivité, durée, perfectionnements, considérations financières, etc. pratiques et dispositions particulières relatives aux brevets, aux marques, aux savoir-faire
Une heure	Éléments fondamentaux des contrats de licence: droit applicable règlement des litiges
Une heure	Aptitude à la négociation
Une heure	Aptitude à la négociation
Deux heures	Préparation à l’exercice de négociation, présentation et organisation pour les études de cas
Une journée	Étude de cas n° 1: négociation et rédaction de contrats de licence Analyse et fin de séance
Une journée	Étude de cas n° 2: négociation et rédaction de contrats de licence Analyse et fin de séance



Note explicative

Préparation

Au cours des trois premières journées, les participants assistent à des présentations sur les thèmes indiqués, afin d'acquérir les notions qu'ils auront à mettre en œuvre ensuite au cours des deux journées de négociations. Ils découvrent ainsi les principes de base de la propriété intellectuelle et de la concession des licences, l'importance du devoir d'attention et des recherches d'information brevet, les différentes méthodes d'évaluation et de transfert des technologies, et enfin les éléments fondamentaux des contrats de licence. Deux séances sont ensuite consacrées à des conseils relatifs à certaines finesses de la négociation. Ainsi munis de toutes les connaissances essentielles, les participants sont alors fin prêts pour l'exercice de négociation.

Exercice de négociation

Les participants sont répartis en équipes de donneurs et de preneurs de licence, à raison, idéalement, de cinq par équipe. Un rôle est attribué à chacun: il y a un chef d'équipe, chargé de mener les négociations, et les autres se voient confier la responsabilité de différents domaines, par exemple les finances, les questions juridiques, la comptabilité, les aspects techniques, et interviennent essentiellement en fonction de ces attributions. Les études de cas sont distribuées aux équipes afin qu'elles les lisent et se préparent pour les discussions du lendemain.

Le jour de l'exercice de négociation, les équipes se rassemblent afin d'établir leurs objectifs et leur stratégie de négociation. Elles doivent déterminer à l'aide du modèle d'esquisse contractuelle les résultats auxquels elles souhaitent parvenir. Elles doivent aussi prévoir les attentes et les objections de l'autre partie, et se préparer à y répondre. Si possible, tous les aspects abordés dans l'esquisse contractuelle – autrement dit toutes les conditions essentielles du contrat – doivent être passés en revue.

L'après-midi, les négociations proprement dites commencent. Les chefs d'équipe ouvrent la discussion, puis traitent un par un tous les points énumérés dans le préambule d'accord, en faisant appel aux différents membres

de leur équipe chaque fois que se pose une question relative à l’une des spécialités qui leur ont été attribuées. Les équipes doivent toutes deux avoir pour souci de parvenir à un accord équitable. Une fois cet objectif atteint, elles signent le contrat.

Lorsque toutes les équipes ont terminé leur négociation, qu’elles aient réussi à conclure un contrat satisfaisant ou décidé qu’il était préférable d’y renoncer, chacune est appelée à faire devant tous les participants de l’atelier un bilan détaillé de son expérience: par quoi cette dernière a débuté et comment elle s’est terminée; quel était, pour l’équipe, le scénario de l’accord idéal; si elle l’a réalisé ou non; quel est, dans la négative, l’accord qu’elle a finalement conclu et dont elle est satisfaite; les concessions qu’elle a faites et celles qu’elle a obtenues; et enfin les enseignements qu’elle tire de cet exercice. Toutes ces présentations permettront aux participants de prendre conscience de l’immense diversité des situations qui peuvent se présenter et des solutions que l’on peut élaborer pour les régler; elles leur permettront de comprendre qu’il existe d’innombrables façons de parvenir à un accord dans lequel les deux parties sont gagnantes.



POUR EN SAVOIR PLUS

NÉGOCIATION

Fisher, R., Ury, W. and Patton B. (ed.), *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In* (United States of America: Penguin Books, 1991), ISBN 0-14-01.5735-2.

Lewicki Roy J., Saunders David M., Minton John W. and Barry Bruce (eds.), Fourth Edition, *Negotiation: Readings, Exercises and Cases* (New York, McGraw-Hill Irwin, 2003), ISBN: 0-07-112316-4.

CONCESSION DE LICENCES

Brunsvold, G. Brian and O'Reilley, P. *Drafting Patent License Agreements* (BNA Books, Hardcover, Fifth Edition, 385 pages, 2004).

Gabrielides, J. and Squyres, M. *Licensing Law Handbook* (Chicago: West Group, 2001), ISBN 0-8366-1470-4.

Goldscheider, R. *The New Companion to Licensing Negotiations: Licensing Law Handbook* (Deerfield, IL: Clark Boardman Callaghan, 1996), ISBN 0-8366-1055-5.

Goldscheider, R. (ed.), *The LESI Guide to Licensing Best Practices: Strategic Issues and Contemporary Realities*, (Wiley, Hardcover, 528 pages, 15 May, 2002) ISBN: 0-471-21952-5.

Mahoney, Richard T.(ed.), *Handbook of Best Practices for Management of Intellectual Property in Health Research and Development* (Oxford: Centre for Management of Intellectual Property in Health Research and Development, 2004).

Megantz, Robert C. *Technology Management: Developing and Implementing Effective Licensing Programs* (New York: John Wiley and Sons, Inc., 2002), ISBN 0-471-20018-2.

Parr, R. L. and Sullivan, P. H. *Technology Licensing: Corporate Strategies for Maximizing Value* (New York: John Wiley and Sons, Inc., 1996), ISBN 0-471-13081-8.

White, E. P. *Licensing: A Strategy for Profits* (Alexandria: Licensing Executives Society, 1997), ISBN 0-9656401-0-8.

INFORMATION BREVET

Derwent Scientific and Patent Information *Global Patent Sources, An Overview of International Patents* (London: Derwent Information, 1999), ISBN 0-901157-71-6.

Van Dulken, Stephen. (ed.), *Introduction to Patents Information* (London: The British Library, 2002), ISBN 0-7123-0862-8.

ÉVALUATION

Pitkethly, Robert. *The Valuation of Patents: A Review of Patent Valuation Methods With Consideration of Option Based Methods and the Potential for Further Research* (Article from *Intellectual Assets: Valuation and Capitalization*) (Geneva: United Nations Publications, 2003), ISBN 92-1-116857-0.

Razgaitis, Richard. *Valuation and Pricing of Technology-Based Intellectual Property* (New York: John Wiley and Sons, Inc., 2002) ISBN 0-471-25049-X.

Razgaitis, Richard. *Dealmaking Using Real Options and Monte Carlo Analysis* (Wiley, 08 August, 2003), ISBN: 0471250481.

Smith, Gordon V. and Parr, Russel L. *Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets, 3rd Edition* (New York: John Wiley and Sons, Inc., 2000), ISBN 0-471-36281-6.



DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS

Trott, P. *Innovation Management & New Product Development* (Delhi: Addison Wesley Longman (Singapore) pte. Ltd., 2000), ISBN 81-7808-140-7.



Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

L'OMPI est une organisation intergouvernementale du système des Nations Unies. Elle a pour mission de garantir la protection des droits des inventeurs et des auteurs partout dans le monde et de veiller ainsi à ce que ces derniers soient reconnus et récompensés de leur créativité.

La mission de l'OMPI est de promouvoir par la coopération internationale la création, la diffusion, l'utilisation et la protection d'œuvres de l'esprit humain pour le progrès économique, culturel et social de toute l'humanité.

L'OMPI encourage tout particulièrement les pays à intégrer la propriété intellectuelle dans leur politique nationale de développement et dans la stratégie commerciale de leurs entreprises. Elle contribue ainsi au développement des économies nationales, et notamment de celles des pays les moins avancés, des pays en développement et des pays en transition, en favorisant le renforcement de leur capacité technologique et l'amélioration de leur compétitivité sur les marchés domestiques et internationaux par une utilisation efficace du système de la propriété intellectuelle.

Pour tous renseignements:

Adresse postale:

OMPI, CP 18
CH-1211 Genève 20
Suisse

Adresse:

OMPI
34, chemin des Colombettes
Genève
Suisse

Téléphone: (+41-22) 338 9111

Télécopieur: (+41-22) 733 54 28

Courrier électronique: wipo.mail@wipo.int

Adresse Internet: www.wipo.int

Les publications de l'OMPI sont en vente sur le site:

www.wipo.int/ebookshop

Centre du commerce international (CCI)

Le CCI est l'agence de coopération technique de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) dans les domaines opérationnels et orientés vers les entreprises pour le développement du commerce.

Le CCI soutient les efforts des économies en développement et en transition, particulièrement dans leur secteur commercial, en vue de réaliser pleinement leur potentiel de développement à l'exportation et d'améliorer leurs opérations à l'importation.

Le CCI développe son action dans six domaines principaux:

- ▶ Développement des produits et marchés
- ▶ Développement de services d'assistance au commerce
- ▶ Information commerciale
- ▶ Développement des ressources humaines
- ▶ Achats internationaux et gestion des approvisionnements
- ▶ Évaluation des besoins et conception de programmes pour la promotion commerciale

Pour tous renseignements:

Adresse postale:

CCI, Palais des Nations
1211 Genève 10
Suisse

Adresse:

CCI
54-56 rue de Montbrillant
Genève
Suisse

Téléphone: (+41-22) 730 01 11

Télécopieur: (+41-22) 733 44 39

Courrier électronique: itcreg@intracen.org

Adresse Internet: www.intracen.org

Les publications du CCI sont en vente sur le site:

www.intracen.org/eshop