

Préparation à la négociation d'un contrat de licence d'une demande de brevet ou brevet

Comment se préparer au mieux ?

Le présent guide a vocation à vous fournir des clés afin d'appréhender au mieux l'opportunité de proposer et/ou d'obtenir une licence. Vous y trouverez ainsi des éléments juridiques et pratiques essentiels à une bonne préparation à la négociation d'un contrat de licence.

La consultation de ces documents ne saurait remplacer un entretien privé avec un conseil, qui seul est en mesure d'apporter une réponse précise à vos questions et à vous fournir une consultation complète. L'auteur de ce guide ne saurait donc être considéré comme responsable de toute utilisation qui pourrait être faite du contenu mis à disposition à titre informatif, de quelque façon que ce soit.

SOMMAIRE

▶ I. INTRODUCTION	3
1. QUELQUES DEFINITIONS ESSENTIELLES POUR SE LANCER DANS UN PROCESSUS DE LICENCE DE BREVET	3
2. COMPRENDRE SON INTERET	5
3. IDENTIFIER SES RISQUES	6
▶ II. AVOIR UNE VISION GLOBALE	7
1. DEFINIR SES OBJECTIFS	7
2. SE QUESTIONNER	7
▶ III. BIEN S'INFORMER	8
1. TROUVER L'INFORMATION BREVET	8
2. S'APPUYER SUR L'INFORMATION BREVET	12
3. S'INTERESSER AUX AUTRES ASPECTS DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE	13
4. S'INTERROGER SUR LA DUREE DU FUTUR CONTRAT	15
5. REFLECHIR AUX ENJEUX FINANCIERS	15
▶ IV. BIEN SE PREPARER	17
1. SE PREPARER A LA DISCUSSION	17
2. DEFINIR SES ENJEUX EN TANT QUE PRENEUR DE LICENCE	17
3. DEFINIR SES ENJEUX EN TANT QUE DONNEUR DE LICENCE	17
4. S'ASSURER DE LA CONFIDENTIALITE DE L'INFORMATION	18
5. PREPARER LE CONTRAT DE LICENCE	18

I. INTRODUCTION

« Les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou en partie.

Ils peuvent faire l'objet, en totalité ou en partie, d'une concession de licence d'exploitation, exclusive ou non exclusive.

Les actes comportant une transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas, sont constatés par écrit, à peine de nullité. »

(Code de la propriété intellectuelle, art. L. 613-8, al. 1, 2 et 5).

Il ressort de ces dispositions qu'un brevet ou une demande de brevet peut faire l'objet d'une cession ou d'une concession de licence.

1. QUELQUES DEFINITIONS ESSENTIELLES POUR SE LANCER DANS UN PROCESSUS DE LICENCE DE BREVET

► Brevet

Le brevet protège une innovation technique, c'est-à-dire un produit, un procédé ou une utilisation qui apporte une solution technique nouvelle et inventive à un problème technique donné. Le concept à la base de l'innovation n'est pas protégeable par un brevet, seuls le sont les moyens techniques mis en œuvre pour la concrétiser.

Des brevets peuvent être délivrés dans de multiples domaines techniques. Ils peuvent porter sur un produit, un procédé et/ou une utilisation.

Lorsqu'une invention est protégée par un brevet, cela signifie que l'invention ne peut être exploitée par des tiers sans l'accord du titulaire du brevet.

Famille de brevets : ensemble de brevet apparentés déposés dans un ou plusieurs pays en vue de protéger la même invention ou des inventions semblables.

Extension : Les effets d'un brevet sont limités au territoire de l'État de l'office qui l'a délivré. Il est possible d'étendre son brevet à l'étranger en effectuant des demandes auprès des offices où l'on cherche à protéger la même invention.

► Licence / Cession

La concession de licence (ou licence) de brevet désigne l'opération par laquelle le titulaire d'un brevet, tout en conservant la propriété des droits attachés à ce brevet, concède à un tiers le droit d'exploiter son invention, moyennant généralement une contrepartie financière pouvant consister en des redevances (les « royalties ») et/ou une somme forfaitaire. La licence pourrait être assimilée à une location d'un bien incorporel.

La cession de brevet est l'opération par laquelle le titulaire du brevet décide de céder à autrui le droit de propriété de son invention. La cession pourrait être assimilée à une vente d'un bien incorporel.

La concession de licence et la cession se matérialisent au travers d'un contrat entre au moins deux parties.

Le présent document se concentrera uniquement aux licences.

► Les acteurs

Le donneur de licence est aussi communément appelé concédant. Il s'agit de la personne qui est titulaire du brevet (respectivement de la demande de brevet) donné à la licence.

Le preneur de licence est aussi communément appelé licencié ou concessionnaire. Il s'agit de la personne qui obtient le droit d'exploiter le brevet (en tout ou partie) de la part du donneur de licence.

► Exploitation

L'exploitation d'un brevet consiste à mettre en valeur ce brevet en vue d'en tirer un profit.

Lorsque l'objet du brevet est un produit, l'exploitation du produit peut consister en :

- sa fabrication,
- son offre,
- sa mise dans le commerce,
- son utilisation,
- son importation et sa détention.

Lorsque l'objet du brevet est un procédé, l'exploitation du procédé peut consister en :

- son utilisation,
- son offre d'utilisation.

► Etendue de la licence

► [voir contrat accord de licence, articles 1 et 2](#) ◀

• Territorialité

La protection conférée par un brevet est limité à un territoire. Un brevet délivré par l'INPI permet la protection de l'invention objet du brevet uniquement sur le territoire français.

Lorsqu'il obtient une concession de licence de brevet français de la part du concédant, le preneur de licence obtient des droits d'exploitation uniquement sur le territoire français.

Si le preneur de licence est également intéressé par l'exploitation de l'invention objet du brevet français à l'extérieur de la France, il doit identifier si le brevet français n'est pas l'un des éléments d'une famille de brevets (cf. I.1. Brevet) couvrant un ensemble de territoires et obtenir une licence de chaque brevet pour chaque territoire sur lequel il souhaite exploiter l'invention.

• La licence peut être totale ou partielle

La licence est totale lorsque le preneur de licence est autorisé à :

- effectuer tous les types d'exploitation listés ci-avant (fabrication, vente et/ou utilisation).
- exploiter le brevet pour tout type d'application (domaine médical, agricole, maritime, etc.).

La licence est dite partielle lorsque le preneur de licence n'est autorisé à exploiter le brevet que pour certains modes d'exploitation et/ou certains types d'application.

A titre d'exemple, la licence partielle peut limiter pour le preneur de licence les droits d'exploitation à la fabrication ou à la vente. En ce qui concerne le type d'application, une licence partielle de brevet relatif à un procédé de fabrication de peinture peut, par exemple être concédée pour le seul domaine de la tôlerie de voiture et interdire alors au preneur de licence d'utiliser le procédé pour le domaine du bâtiment.

Dans le cas d'une licence partielle, les parties devront définir avec la plus grande précision le champ de ces applications, ainsi que le ou les modes d'exploitation autorisés du brevet.

- La licence peut être exclusive ou non-exclusive :

La licence est exclusive lorsque le titulaire du brevet s'interdit de consentir d'autres licences du même brevet, pour les mêmes applications et sur le même territoire, sous peine d'engager sa responsabilité contractuelle.

La licence est non-exclusive (ou simple) lorsque le titulaire du brevet se réserve le droit de concéder d'autres licences du même brevet, pour les mêmes modes et domaines d'application et sur le même territoire.

2. COMPRENDRE SON INTERET

Le recours à une licence de brevet peut présenter plusieurs avantages, tant pour le donneur de licence que pour le preneur de licence.

► Pour le donneur de licence

- **exploiter de nouveaux marchés** : une licence peut être utilisée pour exploiter un marché qui autrement ne serait pas atteignable notamment du fait d'un manque de ressources ou de difficultés d'ordre divers (trouver un appui local qui a une force de vente ou une force de fabrication plus importante, pallier à un investissement important en terme de développement d'une chaîne de production, etc.) ;
- **générer des revenus supplémentaires** en percevant des redevances sur les ventes (alternativement, utilisation, fabrication, importation) réalisées par le preneur de licence ;
- **accélérer le développement de l'entreprise** en mettant au point des produits innovants à moindre risque et moindre coût, en faisant avancer plus vite la recherche-développement ;
- **renforcer son image** : l'exploitation sous licence de ses produits augmente le nombre de produits ou l'utilisation de procédé et renforce ainsi l'exposition du produit breveté aux clients et peut donc être un outil de publicité et de renforcement de son image ;
- **éviter une action en contrefaçon** : il est préférable de concéder une licence à un preneur de licence plutôt qu'assigné un personne en contrefaçon. En effet une action judiciaire en contrefaçon comporte des incertitudes, tant sur les délais de cette action que sur les frais à engager ou sur le jugement final. Il est donc dans l'intérêt du titulaire de proposer une licence ; (*un proverbe répandu en propriété industrielle affirme que le contrefacteur est le premier potentiel preneur de licence !*)
- **accéder à de nouvelles technologies** : dans le cas où le preneur de licence s'engage à communiquer au donneur de licence les améliorations faites à l'invention objet de la licence, cela permet à ce dernier d'avoir accès à des technologies nouvelles sans avoir à investir dans la recherche et le développement.

► Pour le preneur de licence

- **innover plus rapidement** : en acquérant par voie de licence la technique pour la fabrication d'un nouveau produit, le preneur de licence évite ainsi les coûts liés à la recherche et au développement, le temps requis pour développer un produit, et le risque commercial afférent ;
- **accéder à de nouvelles technologies** sans avoir à assumer la recherche et le développement, le preneur de licence peut, via la licence, avoir accès à de nouvelles techniques pour améliorer ses

propres produits. Celui-ci peut alors accélérer le développement de sa propre technologie en associant des techniques complémentaires qui améliorent ses techniques et fabriquer ainsi des produits plus performants ;

- **pénétrer de nouveaux marchés**, en profitant de l'expérience acquise par le donneur de licence ayant déjà exploité son invention sur d'autres marchés ;
- **éviter une action en contrefaçon** : prendre une licence permet d'éviter les risques et aléas commerciaux et juridiques associés à un conflit avec le titulaire d'un brevet exploitant ou n'exploitant pas son invention.

3. IDENTIFIER SES RISQUES

Même s'il est généralement avantageux pour les deux parties d'octroyer, ou respectivement de prendre une licence, chacune d'entre elles doit cependant être consciente des risques que cela peut impliquer.

► Pour le donneur de licence

- **Choix du preneur de licence** : le donneur de licence doit faire attention en choisissant son preneur de licence, car le transfert de technologie est susceptible d'établir un futur compétiteur. Le donneur de licence doit donc être prudent lors de la négociation et la rédaction du contrat de licence et éventuellement y inclure une clause de non-concurrence.

Le choix du preneur de licence est également primordial car un des plus grands risques est souvent le manque de contrôle sur les activités de ce preneur de licence. En effet, il est nécessaire de trouver un juste équilibre entre contrôler la qualité des produits fabriqués par le licencié et limiter les contraintes pour le preneur de licence dans l'exercice de ses activités.

- **Revenus/coûts** : les revenus engendrés par une licence sont généralement moindres que les profits provenant de l'exploitation directe (fabrication utilisation ou vente) de la technologie en question.

Par ailleurs, lorsque le donneur de licence permet la licence du brevet, au-delà de la technologie licenciée, il peut également transférer du savoir-faire pour faciliter l'exploitation du brevet licencié par le preneur de licence. Par exemple, le donneur de licence aura souvent à offrir une assistance technique au preneur de licence. Il devra donc bien évaluer toutes les circonstances afin que la licence lui soit rentable. Les coûts et le temps liés au personnel assurant l'assistance technique peuvent rendre une licence peu rentable pour le donneur de licence.

- **Choix du type de licence** : en acceptant une licence exclusive avec un preneur de licence particulier, le donneur de licence exclut par ce fait même un partenariat possible avec d'autres preneurs de licence.

► Pour le preneur de licence

- **Choix du donneur de licence** : le choix du donneur de licence est important pour plusieurs raisons :
 - Le preneur de licence doit donc s'assurer que la technologie transférée est adéquate et que le donneur de licence sera en mesure de lui apporter toute l'assistance nécessaire.
 - Il est dans son intérêt d'obtenir une licence exclusive afin qu'il ne soit pas sujet à une forte concurrence.
- **Coût** : une licence peut parfois être trop chère, donc inadéquate.

II. AVOIR UNE VISION GLOBALE

1. DEFINIR SES OBJECTIFS

Avant de conclure un accord de licence il est important, tant pour le donneur de licence que pour le preneur de licence, de prendre en compte certaines considérations de base et de veiller à ce que les termes de l'accord reflètent la stratégie de l'entreprise du donneur de licence et, respectivement du preneur de licence et soient cohérents avec le type de technologie transférée et les marchés visés.

La stratégie doit notamment intégrer :

- Politique d'investissement
- Obsolescence plus ou moins rapide des technologies
- Politique de développement des produits/procédés
- Politique commerciale et marketing
- Choix des marchés et positionnement concurrentiel visé
- Choix des partenaires
- Exclusivité/ Non-exclusivité
- Nature des revenus et modes de paiement

Ainsi, avant de conclure un accord de licence, il est utile de se poser un certain nombre de questions, notamment en termes de contraintes techniques et financières.

2. SE QUESTIONNER

- Les revenus générés sont-ils suffisants pour couvrir les frais de transfert de savoir-faire accompagnant la licence et apporter un retour sur investissement ? Quel est le prix à payer pour le preneur de licence ?
- Les alternatives à un tel contrat ont-elles été étudiées ?
- Quelle est la complexité et le niveau de développement de la technologie à acquérir ? Quels sont les moyens techniques du preneur de licence et sa capacité d'utiliser ou adapter la technologie acquise ?
- Quels sont l'intérêt, la disponibilité et la rentabilité des technologies de remplacement ?
- Un appui technique et une formation sont-ils nécessaires pour l'utilisation de la nouvelle technologie et du matériel connexe ?
- Quel est le pouvoir de négociation des deux parties (qui dépend lui-même de facteurs tels que la taille des entreprises, leur secteur d'activité, la demande en faveur de la technologie, le nombre de concurrents, etc.) ?
- Quel est le type de relations envisagé par les deux parties (par exemple à long terme, à court terme ou l'achat ponctuel de produits ou de services) ?

III. BIEN S'INFORMER

Lors de la négociation d'un contrat de licence, il est important pour chacune des parties d'avoir connaissance de plusieurs informations se rapportant au brevet concerné par la négociation. Ces informations peuvent porter tant sur le brevet proprement dit que sur l'environnement et les avancées de la technologie protégée. Il peut être également pertinent d'avoir des connaissances sur d'autres titres de propriété industrielle liés au produit protégé par le brevet ou obtenu au moyen de la réalisation du procédé objet du brevet.

Toutes ces informations sont indispensables pour la négociation d'une licence réussie.

En effet, elles permettront de mieux connaître :

- la vigueur du brevet en accédant à son statut juridique ;
- la portée de l'invention brevetée en analysant en détail le document brevet ;
- la force technico-juridique du brevet à travers les antériorités détectées dans le rapport de recherche préliminaire.

1. TROUVER L'INFORMATION BREVET

On appelle « information brevet » toutes informations liées :

- au statut juridique de la demande de brevet ou du brevet délivré, et
- aux pièces du document brevet complétées des échanges entre l'INPI et le déposant au cours de la procédure de délivrance du brevet.

« L'information brevet » est accessible gratuitement et systématiquement au travers de bases de données disponibles en ligne à 18 mois après le dépôt de la demande de brevet.

Cette information, pour les demandes de brevet français et brevets français, peut être consultée en accédant au site internet de l'INPI, à l'adresse suivante : bases-brevets.inpi.fr.

► Statut juridique

Le statut juridique d'un brevet se compose de plusieurs types d'informations :

- **Mention de la délivrance au BOPI :**

Au moment de la délivrance du brevet, une publication dudit brevet a lieu dans le Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle. Le document brevet dans sa version délivré est alors disponible. De plus, le numéro de publication du brevet permet de connaître si la délivrance a bien eu lieu : un numéro de publication se terminant par A est une demande de brevet, alors qu'un numéro de publication se terminant par B signifie que le brevet est délivré.

- **Le Registre National des Brevets (RNB) :**

- **Information sur le maintien en vigueur du brevet :**

La protection par brevet a une durée maximale de 20 ans, à condition que le brevet soit "maintenu en vigueur" pendant toute cette période grâce au paiement en temps voulu des taxes de maintien en vigueur, appelée annuité, auprès de l'office des brevets concerné. Le RNB indique si la dernière annuité a été valablement acquitté (Une fois la durée de protection

de 20 expirée ou dès qu'une annuité n'a pas été acquittée, le brevet est considéré comme tombé dans le domaine public, et son objet peut être librement exploité.)

- **Titularité et existence d'acte afférant au brevet :**

Les actes affectant l'existence ou la portée du brevet, et modifiant la propriété ou la jouissance des droits qui lui sont attachés sont disponibles sur le RNB.

Tout comme la base brevet, le RNB est accessible depuis le site internet de l'INPI à l'adresse suivante : bases-brevets.inpi.fr.

► Contenu technique

Le document de brevet comporte :

- **des revendications** : Le brevet protège une innovation technique. L'objet de la protection est défini par un jeu d'une ou de plusieurs revendications. Les revendications définissent l'étendu de la protection, cela signifie que l'ensemble des produits (procédés ou utilisations) revendiqués ne peuvent être exploités par des tiers sans l'accord du titulaire du brevet.

Un jeu de revendication peut comporter plusieurs revendications :

- la revendication indépendante numérotée 1 est la revendication principale : elle définit toutes les caractéristiques techniques essentielles de l'invention.
- les revendications suivantes, comportant une formule de rattachement, sont des revendications dépendantes rattachées à la revendication principale ou à d'autres revendications précédentes. Elles vont apporter des caractéristiques techniques additionnelles.

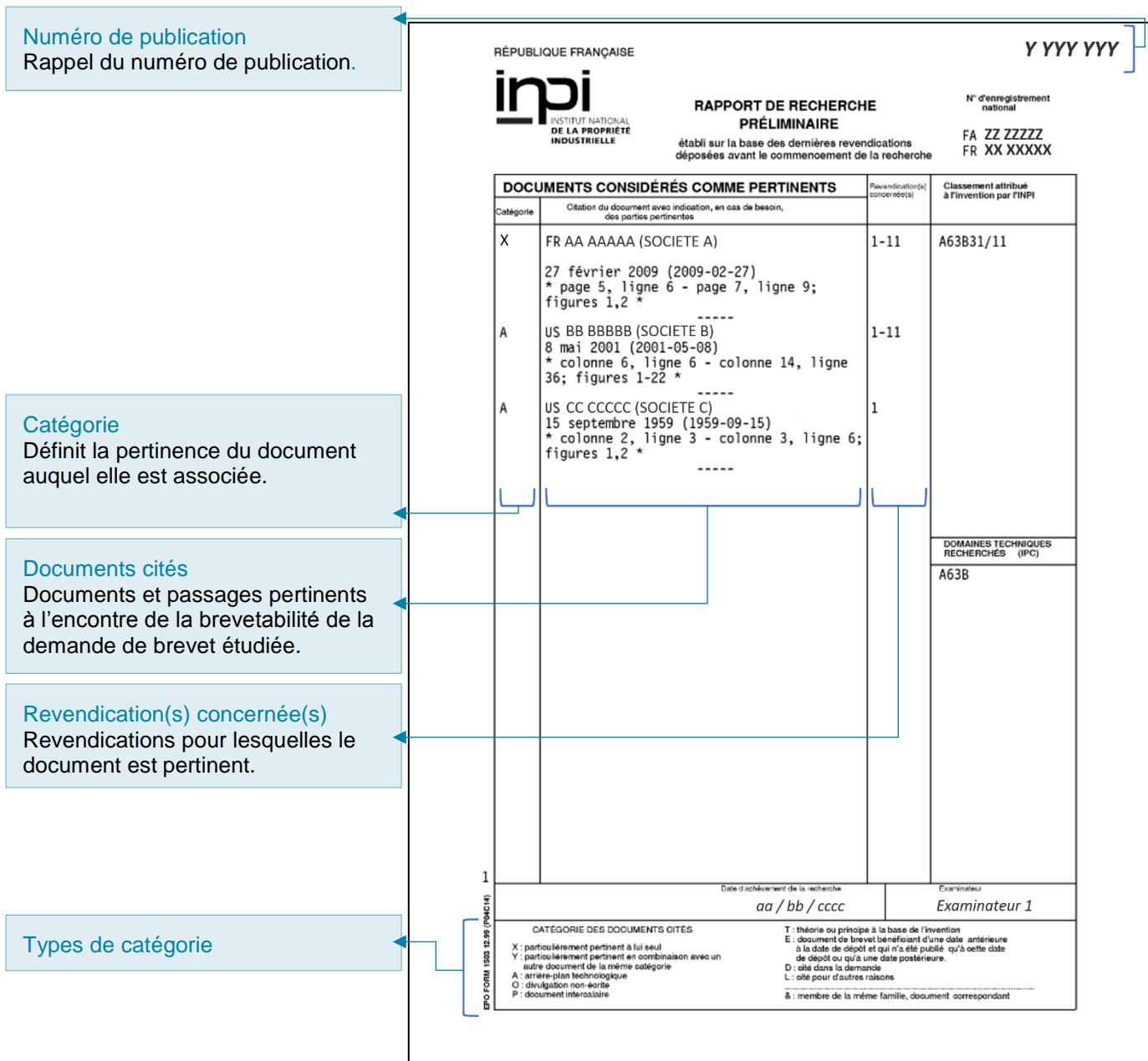
- **une description**, ou mémoire descriptif : son contenu est un réservoir d'information permettant de comprendre l'invention et le raisonnement de l'inventeur pour parvenir à l'invention. La description apporte l'ensemble des informations nécessaires pour la compréhension, le fonctionnement ou la fabrication du produit ou la mise en œuvre du procédé de l'objet de l'invention.

- une **page de couverture** (1^{ère} page visible lors de l'ouverture du document brevet) : elle rassemble toutes les informations bibliographiques permettant d'avoir un aperçu rapide de l'invention.

Numéro de publication Numéro permettant d'identifier le brevet et permettant sa recherche sur les bases de données.	<p>19 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE PARIS</p> <p>11 N° de publication : Y YYY YYY (à n'utiliser que pour les commandes de reproduction)</p> <p>21 N° d'enregistrement national : XX XXXXX</p> <p>51 Int Cl⁸ : A 63 B 31/11 (2006.01)</p>	
Classification CIB Classification technique utile pour la recherche	DEMANDE DE BREVET D'INVENTION A1	
Type de document Demande de brevet (titre non délivré), brevet d'invention ou certificat d'utilité.	<p>12</p> <p>22 Date de dépôt : aa.bb.cc 30 Priorité :</p> <p>43 Date de mise à la disposition du public de la demande : 17.06.11 Bulletin 11/24.</p> <p>56 Liste des documents cités dans le rapport de recherche préliminaire : Se reporter à la fin du présent fascicule</p> <p>60 Références à d'autres documents nationaux apparentés :</p>	<p>71 Demandeur(s) : SOCIETE A</p> <p>72 Inventeur(s) : Inventeur 1, Inventeur 2</p> <p>73 Titulaire(s) : SOCIETE A</p> <p>74 Mandataire(s) : CABINET ABC</p>
Date de dépôt et/ou de priorité Date à laquelle commence à courir les droits.		
Titre de l'invention	<p>54 PALME A VOILURE PIVOTANTE EQUIPÉE D'UN SYSTÈME DE BUTEE.</p> <p>57 La présente invention concerne une palme comprenant notamment un chausson (2) et une voilure (7) montée en liaison pivot (13) par rapport aux côtés latéraux du chausson pour pivoter ladite voilure d'une position avant à une position arrière et inversement. Un système de butée sous la forme d'une languette flexible (24) est agencé entre le chausson et la voilure en sorte d'étendre ladite languette contre la partie plantaire (17) du chausson dans la position avant de la voilure et, dans la position arrière de la voilure, courber et mettre appui ladite languette sur le talon (26), la tension exercée sur ladite languette dans cette position arrière limitant le pivotement de la voilure.</p> 	
Abrégé Résumé concis des caractéristiques techniques essentielles de l'invention. Il n'a aucune valeur juridique.		
Informations du déposant Informations concernant le demandeur, les inventeurs ayant participés à l'invention, le titulaire actuel du titre et le mandataire suivant le dossier.	<p>FR Y YYY YYY - A1</p> <p>FR</p> 	

- Un **Rapport de Recherche Préliminaire** : un **brevet** n'est valable que si la solution technique revendiquée est innovante. Au cours de la procédure de délivrance du brevet, les offices de PI établissent, après avoir effectué une recherche d'antériorités, un RRP listant les documents faisant partie de l'art antérieur considérés comme pertinent (documents cités en X ou Y) à l'encontre de l'objet pour lequel la protection est souhaitée (les revendications du brevet)

Ce rapport de recherche préliminaire est accompagné d'une opinion écrite, qui justifie le point de vue de l'examinateur vis-à-vis des documents qu'il a cité à l'encontre de la demande de brevet.



Le rapport de recherche peut servir pour aider à l'appréciation de l'aspect innovant du brevet et aider à apprécier la force juridique du brevet.

Pour plus d'information concernant les critères de brevetabilité : <https://www.inpi.fr/fr/comprendre-la-propriete-intellectuelle/le-brevet/les-criteres-de-brevetabilite>

- Un **rapport de recherche définitif** : en fonction du rapport de recherche préliminaire et des observations du demandeur et/ou des tiers et des revendications éventuellement modifiées, un rapport de recherche est élaboré et publié avec le brevet lors de sa délivrance. Il permet donc de fournir des informations pour le déposant comme pour les tiers sur la validité (d'un point de vue innovant) du brevet.

Vous pouvez trouver des informations plus détaillées dans la brochure « *Formulaire brevet* » réalisée par l'INPI : https://www.inpi.fr/sites/default/files/inpi_formulaire_brevet

2. S'APPUYER SUR L'INFORMATION BREVET

► Connaitre le statut de maintien en vigueur du titre

Avant de se lancer dans un accord de licence, il convient au préalable de vérifier si le brevet est encore en vigueur, c'est-à-dire si le titulaire a correctement payé les annuités afin de maintenir ses droits. A noter que les annuités doivent être versées sur chaque territoire (pays) où la protection est demandée. Ces informations sont recueillies dans les bases de brevets où il est possible de consulter l'historique des paiements ou déchéances.

► Connaitre son partenaire

Au-delà des informations techniques et juridiques contenues dans les bases de données Brevets, ces dernières peuvent également servir à rechercher et trouver des informations sur son futur partenaire (donneur de licence ou preneur de licence). En effet en saisissant dans ces bases le nom du futur donneur ou preneur de licence, il est possible d'obtenir la liste des brevets détenus par une personne, (que cette personne soit une personne morale telle une société ou une entreprise individuelle ou qu'elle soit une personne physique).

En particulier, on peut extraire les informations pertinentes suivantes:

- Identifier d'autres brevets en lien avec la licence négociée ;
- Connaitre l'historique d'une entreprise en matière de dépôt de brevets et son patrimoine de brevets;
- Obtenir des indices sur les cibles de recherche et développement auxquelles elle consacre des efforts importants ;
- Connaitre la maturité de l'entreprise en matière de propriété industrielle ;
- Apprécier la stratégie qu'elle adopte sur un marché (via les extensions de brevets : quels pays privilégié-elles ?).

Cependant il faut rester vigilant dans cette recherche par nom de société, en effet il faut surveiller les points suivants :

- Le dépôt effectué au nom du chef d'entreprise et non au nom de la société ;
- Changement de dénomination sociale ;
- Dépôt par une holding ;
- Transmission de propriété.

De la même manière, il peut être pertinent de faire une recherche sur les inventeurs. En effet cette recherche peut permettre de suivre le parcours du ou des inventeurs et les projets sur lesquels ils ont pu évoluer. Il faut rester prudent notamment vis-à-vis des homonymes.

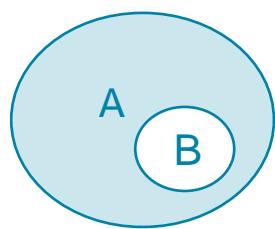
Cette cartographie peut également présenter l'avantage d'identifier d'éventuels conflits d'intérêt ou synergie avec d'autres acteurs ainsi que d'identifier des experts dans un domaine.

► Pouvoir exploiter l'invention en toute liberté

Un brevet confère à son titulaire un droit exclusif d'exploitation de la technologie protégée, tout en empêchant tout tiers de le faire.

Pour autant, en raison de la présence d'autres brevets plus généraux ou connexes, il n'est pas certain que la licence du brevet suffise à autoriser l'exploitation de l'invention qui y est décrite sans également avoir l'autorisation d'exploiter lesdits brevets plus généraux ou connexes.

En effet, un tiers peut être titulaire d'un brevet portant par exemple sur l'invention du parachute (A) qu'un autre brevet améliore par le développement d'un orifice central pour stabiliser celui-ci (B). L'exploitation du brevet B mettant en œuvre automatiquement la technologie protégée par le brevet (A) nécessitera l'autorisation d'exploiter le brevet A.



► Définir la portée territoriale de la licence

Un brevet français permet une protection uniquement sur le territoire français. Par le principe d'extension durant la procédure, ce brevet peut-être étendu à l'étranger ; ce qui a entraîné l'obtention d'autres brevets conférant une protection sur d'autres territoires.

Afin de pouvoir exploiter un produit hors de France, il peut-être souhaitable de vérifier la constitution de la famille de brevets (cf. I.1. Brevet) composée de tous ces brevets portant sur la même invention sur différents territoires. La valeur de la licence sera bien sûr proportionnelle au nombre de territoires demandé.

► Trouver une alternative

On estime que 80 % de l'information technique apparaît dans les brevets, par conséquent il peut être pertinent de faire une veille technologique afin d'identifier d'éventuelles solutions techniques alternatives. Celles-ci peuvent être tombées dans le domaine public et donc éventuellement exploitables librement, ou protégées par un autre brevet. Cette veille technologique doit être un outil pour aider à prendre une décision quant au choix d'une prise de licence.

3. S'INTERESSER AUX AUTRES ASPECTS DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

Hormis le brevet proprement dit, lors d'un contrat de licence, il est parfois indispensable d'associer d'autres aspects de la Propriété Intellectuelle. Il est nécessaire avant de commencer la négociation d'en avoir connaissance. En effet, un produit protégé par un brevet nécessite peut-être un logiciel pour être paramétré et pour fonctionner de façon optimale, ou un savoir-faire particulier pour implémenter le logiciel dans ledit produit fabriqué. Le produit protégé par le brevet peut également avoir un design plaisant et être estampillé d'un logo protégés respectivement par un dessin ou modèle et une marque.

Le cas d'un smartphone est très représentatif de cette situation :



Pour chacun des cas ci-dessous, une clause correspondante devra être rédigée dans le contrat de licence.

► Savoir-faire

Le savoir-faire se définit comme des « informations de nature technique, industrielle ou commerciale, identifiées et substantielles, non immédiatement accessibles au public et transmissibles » (Jacques Azéma, Jean-Christophe Galloux).

Lorsqu'une licence d'un brevet est concédée, la concession de licence s'accompagne également souvent d'un transfert de savoir-faire complémentaire à l'enseignement contenu dans le brevet. Ce transfert de savoir-faire peut, par exemple, permettre d'obtenir plus rapidement le produit objet du brevet ou faciliter la mise en œuvre du procédé objet du brevet.

A titre d'exemple, si le contenu du brevet est assez complet pour fabriquer le produit, il est susceptible de ne pas indiquer le matériau le plus performant, les températures optimales, les conditions de fabrication en général.

Le savoir-faire accompagnant la licence peut également concerner des connaissances nécessaires pour la mise en place des outils (machines, informatique, etc.), telles que des connaissances permettant d'adapter une ligne de production à défaut de la changer.

► Logiciel

Pour limiter l'utilisation du logiciel à l'application spécifique liée au brevet, il est nécessaire de prévoir dans le contrat une clause dédiée dans laquelle seront indiquées les utilisations ou applications autorisées, ainsi qu'une clause de confidentialité

► Marque / Dessins et Modèles

La licence sur le brevet peut éventuellement être accompagnée, à titre accessoire, d'une licence de marque ou de dessins et modèles, notamment dans l'hypothèse où le nom de l'invention brevetée a fait l'objet d'un enregistrement à titre de marque et la forme a fait l'objet d'un enregistrement à titre de dessins et modèles.

► Cas particulier du secret de fabrique

Le secret de fabrique désigne des procédés et des méthodes de fabrications, brevetables ou non, propres à une entreprise et permettant de lui fournir un avantage concurrentiel. La notion de secret de fabrique s'applique donc seulement à la fabrication et non à la commercialisation des produits ou services.

Le secret de fabrique suppose que son contenu est composé d'informations non connues de l'homme du métier ou des spécialistes du domaine. Pour améliorer l'exploitation du brevet concédé en licence, le preneur de licence pourrait être intéressé à ce que ce secret soit transféré en même temps que le brevet sous condition de confidentialité (cf. IV.4.).

Pour cela, il sera nécessaire de trouver un accord dans un second contrat de transfert consacré au secret de fabrique.

4. S'INTERROGER SUR LA DUREE DU FUTUR CONTRAT

Il existe plusieurs dates ou durées qui doivent obligatoirement apparaître dans le contrat de licence.

► [voir contrat accord de licence, article 10](#) ◀

► La date d'entrée en vigueur

La date d'entrée en vigueur du contrat est la plupart du temps la date de signature dudit contrat. Mais parfois, le contrat lie seulement les parties à la signature et celui-ci n'entre en vigueur que lorsque plusieurs conditions expressément prévues au contrat de licence sont remplies : comme par exemple, après des études techniques ou après l'obtention d'une accréditation nécessaire dans certain cas.

► La durée du contrat et son terme

La durée de vie d'un brevet est de 20 ans à compter du dépôt de celui-ci. Un contrat de licence portant sur un brevet ne peut donc pas excéder ces 20 ans. La durée souhaitée peut donc durer jusqu'à la l'extinction du brevet ou pour une période plus courte en fonction des besoins du preneur de licence.

Il est également possible d'avoir une clause dans le contrat permettant une licence sur une période donnée renouvelable une ou plusieurs fois sous conditions. Ce cas est particulièrement pertinent dans des secteurs où la technologie peut devenir obsolète rapidement. Elle permet, en effet, de se demander s'il est intéressant de continuer la licence par rapport à l'évolution du domaine.

Dans le cas de possibles renouvellements, il sera important d'encadrer également la période pendant laquelle le renouvellement peut être demandé.

5. REFLECHIR AUX ENJEUX FINANCIERS

Avant de rentrer dans la négociation de la licence et la rédaction du contrat, il est nécessaire que chaque partie réfléchisse aux différents gains ou coûts entourant cette future transaction.

Concernant le donneur de licence, par exemple, il doit notamment réfléchir à la valeur de son brevet et au fait qu'une assistance technique peut s'avérer nécessaire.

Concernant le futur preneur de licence, il doit déterminer sa capacité budgétaire, s'il souhaite une licence exclusive ou non-exclusive, ce qu'il est nécessaire de mettre en œuvre de son côté pour produire le produit protégé par le brevet, etc. Toutes ces informations sont nécessaires pour pouvoir déterminer convenablement le montant de la licence.

Le montant d'une licence comporte plusieurs sommes :

- **Un prix d'entrée** : il est versé au donneur de licence à la signature du contrat de licence.
et/ou
- **Des redevances (ou paiements forfaitaires)** : elles s'additionnent à la somme ci-dessus. Elles peuvent être fixes ou proportionnelles. Dans le cas où celles-ci ne sont pas fixes, elles peuvent être proportionnelles au chiffre d'affaire réalisé par le preneur de licence.

Afin d'assurer au donneur de licence une source constante de revenus, il peut être utile de prévoir des redevances minimales. Dans ce cas, le preneur de licence devra payer au moins cette somme, même si les bénéfices effectués grâce à la licence sont plus faibles que prévu. Par contre si les bénéfices sont élevés, alors le preneur de licence paiera les redevances réelles fixées.

IV. BIEN SE PREPARER

1. SE PREPARER A LA DISCUSSION

Lors de la négociation d'un contrat de Licence, il est important de travailler dans un esprit constructif, la valeur du contrat dépendant de la volonté des parties à le mettre en œuvre. Il est donc nécessaire d'être clair et compréhensible (réalisation de comptes rendus), complet mais pas pointilleux et anticiper les problèmes potentiels principaux afin de minimiser les conflits. Enfin il faut savoir mettre en avant des priorités pour ne pas bloquer le projet et adapter sa position. C'est pourquoi il est important d'être à l'écoute de son futur partenaire et d'identifier le sens et l'objectif des questions posées.

2. DEFINIR SES ENJEUX EN TANT QUE PRENEUR DE LICENCE

Lors d'une négociation, la question du choix du type de licence (exclusive ou non-exclusive – cf. I.1. Etendue de la licence) est généralement rapidement abordée. Pour un preneur de licence, l'opportunité d'obtenir une licence exclusive est en général un avantage car il sera le seul à exploiter le brevet face à ses concurrents sur un territoire donné.

La question de savoir si le donneur de licence peut exercer ou non une activité concurrente n'est pas tranchée en l'absence de clause dans le contrat, le preneur de licence doit donc montrer une certaine prudence à cet égard. Le choix d'une licence exclusive est d'autant plus souhaitable lorsque la technologie n'est pas complètement mature car le preneur de licence doit s'attendre à fournir une participation et partager les risques. La licence exclusive peut alors apparaître comme une protection de l'investissement engagé.

Dans le cas d'une licence non exclusive, le preneur de licence peut négocier de rajouter une clause dite de « preneur de licence privilégié », pour avoir la garantie que le donneur de licence ne concèdera pas de licences à des tiers avec des conditions plus favorables.

Par ailleurs, si le preneur de licence a prévu de sous-traiter l'exploitation auprès d'autres sociétés, il doit en débattre lors de la négociation et le préciser dans une clause spécifique. En effet le preneur de licence n'est pas autorisé à consentir librement des sous licences sans l'accord du titulaire.

► [voir contrat accord de licence, article 3](#) ◀

Concernant l'étendue territoriale de la licence, la négociation doit prendre en compte les intérêts de chaque partie. Cela est déterminé au cas par cas en fonction des différentes implantations des sociétés dans le monde, de manière à ce que ce « partage » soit le plus « profitable » possible.

On peut retenir que les conditions d'un transfert pour le preneur de licence sont favorables, lorsque celui-ci a le pouvoir de :

- Utiliser la technologie sans restriction ;
- Disposer d'une certaine exclusivité ;
- Disposer d'un maximum de garanties en cas de difficultés (tiers, problèmes techniques ...) ;
- Conserver ses améliorations pour son propre usage ;
- Payer des redevances faibles et le moins longtemps possible.

3. DEFINIR SES ENJEUX EN TANT QUE DONNEUR DE LICENCE

La plupart des donneurs de licence restent favorable à la formule de la licence non exclusive. En effet, le fait de pouvoir concéder plusieurs licences d'une même technologie à différentes sociétés permet de répartir les risques et d'augmenter les chances de succès d'un seul preneur de licence. En effet, le

potentiel d'évolution et de développement est plus important dans la mesure où un maximum de marchés et de produits sont visés.

Dans le cas où la licence serait exclusive, le titulaire peut prévoir des mesures d'encouragement ou des sanctions afin de se protéger en cas de défaillance du preneur de licence. Parmi les mesures envisagées, le donneur de licence peut exiger le paiement d'un montant minimum annuel de redevances. Dans le cas où cet objectif ne serait pas respecté le contrat pourrait être résilié, ou la licence exclusive convertie en licence non exclusive.

Par ailleurs 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.

On peut considérer que les conditions d'un transfert sont favorables au titulaire lorsque celui-ci a le pouvoir de :

- Garder la possibilité d'utiliser la technologie ;
- Accéder gratuitement aux améliorations possibles faites par le preneur de licence ;
- Percevoir des paiements de redevance le plus longtemps possible.

4. S'ASSURER DE LA CONFIDENTIALITE DE L'INFORMATION

Dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d'un accord de licence, la confidentialité des échanges entre les parties est primordiale afin de préserver non seulement la divulgation de l'invention mais également les secrets de fabrique ou savoir-faire détenus par l'entreprise.

Il est donc important d'établir un **contrat de confidentialité**, parfois appelé **NDA** (« non-disclosure agreement »), ce pour une durée suffisante afin qu'il perdure quelle que soit l'issue des négociations.

► [voir contrat de confidentialité](#) ◀

Le contrat de confidentialité est un moyen utile de préserver le secret relatif à l'invention et aux accessoires (logiciels, marques ...) permettant son exploitation.

Il constitue également, dans le cadre de négociations, un révélateur de la volonté et de l'intérêt de l'autre partie à entrer dans une collaboration. En plus d'un argument juridique, la clause de confidentialité peut être un instrument de mesure et de validation de la volonté ou du sérieux d'un tiers, partenaire potentiel du breveté.

Cependant par précaution, en particulier en cas d'échec des négociations en vue d'un accord quel qu'il soit, le titulaire est invité à ne pas donner au tiers la totalité des moyens de réaliser l'invention, même s'il serait alors susceptible de faire l'objet d'une action en contrefaçon.

5. PREPARER LE CONTRAT DE LICENCE

La rédaction d'un protocole d'accord ou d'une lettre d'intention peut être une étape préalable au contrat de licence que les parties peuvent conclure en fonction de la situation si elles estiment être suffisamment préparées en vue de la négociation. Cependant avant de s'engager dans cette démarche, il convient d'analyser dans le détail toutes les propositions de l'autre partie et de bien comprendre les conséquences qu'elles auront sur le contrat de licence définitif en particulier dans les pays où ce type de convention a un caractère contraignant.

Dans le cadre de la négociation de licence, la lettre d'intention ou le protocole d'accord est un document permettant à une partie d'exprimer son intention de contracter une licence dont le caractère effectif est conditionné à la signature d'un autre document ou à la réalisation de certains évènements.

La lettre d'intention n'engage pas les parties sur la conclusion d'un contrat, sauf éventuellement en ce qui concerne l'exclusivité et la confidentialité des négociations. Elle permet d'engager la négociation ou de la poursuivre.

Accord de confidentialité - NDA

INPI

ACCORD DE CONFIDENTIALITE - NDA

ENTRE :

La société [], au capital de [] euros, dont le siège social est situé [], et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [] sous le numéro [], représentée par [], dûment habilité à l'effet des présentes (ci-après la « **Société []** »),

D'UNE PART,

ET :

La société [], au capital de [] euros, dont le siège social est situé [], et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [] sous le numéro [], représentée par [], dûment habilité à l'effet des présentes (ci-après la « Société [] »),

D'AUTRE PART,

Ci-après désignées individuellement « **Partie** » et collectivement « **Parties** ».

Chacune des Parties souhaitant s'assurer de la parfaite confidentialité des informations ainsi communiquées à l'autre Partie, elles sont convenues de s'engager au titre de cet accord de confidentialité (ci-après l'« **Accord de confidentialité** ») dans les termes qui suivent.

ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

- A. La Société [] souhaite développer [] (ci-après le « **Projet** »).
- B. Au cours des discussions relatives au Projet, il peut apparaître souhaitable ou nécessaire aux Parties de se transmettre certaines informations de nature technique, commerciale ou financière, à caractère confidentiel détenues par chacune d'entre elles, ci-après dénommées « **Information(s) Confidentielle(s)** » et plus précisément définies ci-après.
- C. Les Parties désirent arrêter les conditions de transmission de ces **Informations Confidentielles** et fixer les règles relatives à leur utilisation et à leur protection.

LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

1. Dans le cadre de cet accord, les termes « **Information(s) Confidentielle(s)** » recouvrent [] toutes informations notamment celles liées à l'activité de la Société, ainsi que toutes données transmises par l'une ou l'autre des Parties, par écrit ou oralement, et notamment par message électronique, enregistrement, et incluant sans limitation tous documents écrits ou imprimés, tous échantillons, données, cahier des charges, secret des affaires, brevets déposés ou enregistrés, savoir-faire, connaissances, concepts, données, documents financiers, organisationnels, techniques ou commerciaux, programme informatique, base de données, logiciels, droits d'auteur, marque, clients et prospects notamment transmis par tout moyen de divulgation pouvant être choisis par les Parties [] pendant la période de validité de cet accord.

L'information devra être traitée comme confidentielle, que la formulation « **confidentiel** » ou tout autre formule similaire soit utilisée ou bien qu'aucune formule ne soit apposée dans les notes, études, analyses ou tout autre document.

2. Chacune des Parties, pour autant qu'elle soit autorisée à le faire, transmettra à l'autre Partie les seules Informations Confidentielles jugées nécessaires, par la Partie auteur de la transmission, à la poursuite de l'objectif décrit au préambule du présent accord.

Aucune disposition de cet accord ne peut être interprétée comme obligeant l'une ou l'autre des Parties à transmettre des Informations Confidentielles à l'autre Partie ou à se lier contractuellement avec cette dernière dans l'avenir.

3. La Partie qui se voit remettre des Informations Confidentielles s'engage pour une durée de [] années à compter de la signature du présent accord à ce que ces Informations Confidentielles :
 - a. soient protégées et gardées strictement confidentielles et soient traitées avec le même degré de précaution et de protection qu'elle accorde à ses propres Informations Confidentielles de même importance ;
 - b. ne soient pas utilisées, totalement ou partiellement, dans un autre objectif que celui défini au préambule ci-dessus ;
 - c. ne soient ni communiquées ni susceptibles de l'être, soit directement, soit indirectement à tout tiers ou à toutes personnes autres que celles mentionnées à l'article 5 ci-dessous ;
 - d. et ne soient ni copiées, ni reproduites, ni dupliquées totalement ou partiellement lorsque de telles copies, reproductions ou duplications n'ont pas été autorisées par écrit par la Partie de qui elles émanent.
4. La Partie qui reçoit les Informations Confidentielles ne sera soumise à aucune restriction quant à leur utilisation ou transmission, si elle peut apporter la preuve :
 - a. qu'elles sont entrées dans le domaine public préalablement à leur transmission ou après celle-ci mais dans ce cas en l'absence de toute faute qui lui soit imputable ;
 - b. qu'elles sont déjà connues de celle-ci, cette connaissance préalable pouvant être démontrée par l'existence de documents appropriés dans ses dossiers ;
 - c. qu'elles ont été reçues d'un tiers de manière licite, sans restriction ni violation du présent accord ;
 - d. que l'utilisation ou la transmission ont été autorisées par écrit par la Partie dont elles émanent ; ou
 - e. qu'elles sont le résultat de développements internes entrepris de bonne foi par des membres de son personnel n'ayant pas eu accès à ces Informations Confidentielles.
5. Chacune des Parties sera autorisée à communiquer aux membres de son personnel ayant à en connaître [à détailler si besoin] les Informations Confidentielles dans le cadre de l'objet mentionné au préambule au présent accord.
6. Toutes les Informations Confidentielles et leurs reproductions, transmises par l'une ou l'autre Partie, resteront la propriété de la Partie qui les a divulguées. La transmission entre les Parties d'Informations Confidentielles au titre du présent accord ne peut en aucun cas être interprétée comme conférant à la Partie qui les reçoit une licence d'utilisation ou comme transférant un droit réel quelconque concernant les dites Informations Confidentielles. En conséquence, tous les droits de propriété intellectuelle éventuellement attachés aux Informations Confidentielles demeurent la propriété exclusive de la Partie les divulguant.

7. A l'arrivée du terme ou lors de la résiliation du présent accord, les Informations confidentielles seront soit restituées à la Partie dont elles émanent, soit détruites, leur destruction étant alors confirmée par écrit par la partie qui les avait reçues. Ceci sera effectué à l'option de la Partie dont proviennent ces Informations confidentielles.
8. Le présent accord pourra être résilié par l'une ou l'autre des Parties, à tout moment, de plein droit et sans formalité, avec un préavis de [trente (30) jours] suivant notification faite à l'autre Partie.
9. Sauf résiliation comme prévu à l'Article 8 ci-dessus, le présent accord est conclu pour une durée de [] à compter de son entrée en vigueur, telle que mentionnée à l'article 14 ci-dessous.
10. Nonobstant les dispositions des paragraphes 7, 8 et 9 ci-dessus, le terme ou la résiliation du présent accord n'aura pas pour effet de dégager la Partie qui reçoit les Informations confidentielles de son obligation de respecter les dispositions du paragraphe 3 du présent accord concernant l'utilisation et la protection des Informations confidentielles reçues avant la date de la résiliation ou l'arrivée du terme ; les obligations contenues dans ces dispositions restent en vigueur pendant la période définie au dit paragraphe.
11. Le présent accord est soumis à la loi française.
12. Tout litige ayant trait au présent accord sera de la compétence des tribunaux de Paris.
13. L'ensemble des dispositions des présentes constitue l'intégralité de l'accord entre les Parties eu égard à son objet et remplace et annule toutes déclarations, négociations, engagements, communications orales ou écrites, acceptations, ententes et accords préalables entre les Parties, relatifs aux dispositions auxquelles cet accord s'applique ou qu'il prévoit.
14. Le présent accord entre en vigueur à la date de signature par les Parties.

Fait à [], le _____ en [] exemplaires originaux.

[]

Date:

Signature : _____

[]

Date:

Signature : _____

Contrat de licence d'exploitation de brevet

Le présent document présente une architecture standardisée de contrat de licence d'exploitation de brevet et contient différents exemples de clauses pouvant se trouver dans un tel contrat.

Néanmoins, ce document ne constitue nullement un contrat-type et n'est donc pas utilisable en l'état ; il a simplement pour objectif de présenter sommairement l'organisation classique d'un contrat de licence, et de fournir des illustrations de certaines clauses relativement classiques.

Certains modèles de clauses peuvent potentiellement servir de bases de négociation, mais n'ont pas vocation à se retrouver telles quelles dans un contrat signé.

En conséquence, la consultation de ce document ne saurait remplacer un accord rédigé par un professionnel, qui est seul en mesure de rédiger des clauses précises pour répondre à vos attentes.

L'auteur ne saurait donc être considéré(e) comme responsable de toute utilisation qui pourrait être faite du contenu mis à disposition à titre informatif, de quelque façon que ce soit.

CONTRAT DE LICENCE D'EXPLOITATION DE BREVET

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La Société [nom, forme sociale] au capital de [] euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de [ville] sous le numéro [], dont le siège social est situé à [adresse], représentée par [nom, fonction].

Ci-après dénommée : « le Concédant »

D'une part

ET :

La Société [nom, forme sociale] au capital de [] euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de [ville] sous le numéro [], dont le siège social est situé à [adresse], représentée par [nom, fonction].

Ci-après dénommée : « le Licencié »

D'autre part

Ci-dessous dénommés collectivement « les Parties »

ETANT PRÉALABLEMENT RAPPELÉ QUE :

Il s'agit ici de présenter le contexte de la licence, et notamment :

- d'identifier le brevet et son titulaire (le concédant ou donneur de licence)
- de présenter brièvement le brevet
- de résumer brièvement les attentes des parties

La société [...] est titulaire d'un brevet français n° [...], déposé à l'INPI le [...], délivré le [...], ayant pour objet [brève description de l'invention].

La société [...] est intéressée par la fabrication [et/ou] la commercialisation de [...], et souhaite donc acquérir un droit d'exploitation du brevet précité.

IL A DONC ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET ET ETENDUE DU CONTRAT

Il s'agit ici de définir l'objet du contrat (concession d'une licence) et son étendue.

- La licence peut être totale ou partielle
- La licence peut être exclusive ou non-exclusive

► [Voir document *Préparation à la négociation*, partie I.1. Etendue de la licence](#) ◀

EXEMPLE

La société [] concède à la société [], qui accepte, une licence d'exploitation [totale/partielle] et [exclusive/non exclusive] du brevet énoncé ci-dessus dans les conditions définies dans le présent contrat.

En vertu de cette licence, le Licencié sera autorisé à exploiter le brevet et à fabriquer, faire fabriquer, vendre, faire vendre et importer les produits sous licence. **[Licence totale]**

Le Concédant renonce à concéder d'autres licences du brevet à un tiers à quelque titre que ce soit, sur le territoire convenu. **[Licence exclusive]**

ARTICLE 2 – TERRITOIRE

Lorsque le contrat porte sur un brevet français délivré par l'INPI, la licence ne peut être concédée que pour le seul territoire français.

► [Voir document *Préparation à la négociation*, partie I.1. Etendue de la licence](#) ◀

EXEMPLE

La présente licence est concédée pour le seul territoire français.

Le licencié n'est pas autorisé à vendre les produits fabriqués en vertu des droits de brevet objet de la présente licence dans d'autre pays.

ARTICLE 3 – SOUS LICENCE

Un contrat de licence de brevet étant conclu « intuitu personae », c'est-à-dire en tenant compte de l'identité du licencié, il est considéré qu'à défaut d'une clause l'autorisant expressément, le licencié devra nécessairement exploiter personnellement l'invention.

Néanmoins, dans certaines hypothèses, et particulièrement dans le cadre d'une licence exclusive, le licencié peut vouloir être autorisé à concéder des sous-licences sur son territoire, par lesquelles

des tiers pourront exploiter les droits attachés au brevet sous son contrôle et sous sa responsabilité (par exemple dans le cadre de sous-traitance).

Dès lors, il est possible de prévoir dans le contrat de licence que le licencié sera autorisé à concéder des sous-licences.

En tout état de cause, quand bien même le licencié serait autorisé à concéder des sous-licences, il est nécessaire d'en préciser les modalités au sein du contrat, et notamment d'indiquer que le licencié devra obtenir l'accord préalable du concédant sur la personne du sous-licencié, et de préciser les conditions pratiques de la concession (montant des redevances, sort des sous-licences en cas de résiliation de la licence... etc.)

► [Voir document *Préparation à la négociation*, partie IV.2.](#) ◀

EXEMPLE

Le Licencié pourra concéder des sous-licences à des filiales et affiliés ainsi qu'à des tiers, sous réserve d'avoir préalablement obtenu l'accord écrit du Concédant sur la personne du sous-licencié et sur les termes du contrat de sous-licence.

En cas d'exploitation du brevet par un sous-licencié, le Licencié versera au Concédant des redevances dans les conditions énoncées à l'article des présentes.

ARTICLE 4 – PERFECTIONNEMENTS

L'invention brevetée objet de la licence peut potentiellement faire l'objet de perfectionnements, qui s'entendent de toutes inventions nouvelles se rattachant techniquement à l'invention brevetée, qui en constituent donc des améliorations ou évolutions.

Ces perfectionnements peuvent émaner tant du titulaire du brevet (concédant) que du licencié qui les aura découverts dans le cadre de l'exploitation de l'invention, si tant est que le contrat de licence le lui autorise.

Le sort de ces perfectionnements dans le cadre de la licence doit donc être envisagé dans le contrat.

En principe, les perfectionnements réalisés par le concédant avant la conclusion du contrat doivent être communiqués au licencié.

S'agissant des perfectionnements réalisés par le concédant postérieurement à la conclusion du contrat, les Parties peuvent choisir si oui ou non ils seront transmis au licencié dans le cadre de la licence.

Le sort des perfectionnements réalisés par le licencié peut également être envisagé dans le contrat de licence.

- [Voir document *Obligations post-signature du contrat*, partie II.1. Perfectionnement antérieur au contrat](#) ◀
- [Voir document *Obligations post-signature du contrat*, partie II.2. Perfectionnement postérieur au contrat](#) ◀

EXEMPLE

4.1 Perfectionnements apportés par le Concédant

Le Concédant informera le Licencié de tout perfectionnement apporté au produit objet du brevet concédé.

Le Licencié pourra exiger une licence sur un tel perfectionnement, dans des conditions identiques à celles résultant du présent contrat.

4.2 Perfectionnements apporté par le Licencié

Le Licencié ne pourra apporter des modifications, évolutions ou perfectionnements au produit objet du brevet concédé, susceptibles de faire l'objet d'une protection par brevet, qu'après avoir obtenu l'accord préalable écrit du Concédant.

Le Licencié informera le Concédant de tout perfectionnement apporté au Produit concédé. Dans cette hypothèse, le Licencié bénéficiera du droit d'être mentionné en tant que co-inventeur, ainsi que de celui d'exploiter ledit perfectionnement en vertu d'un nouveau contrat de licence négocié entre les Parties.

ARTICLE 5 - OBLIGATIONS DU CONCÉDANT

Cet article a pour objet de prévoir les différentes obligations du concédant, qui comportent notamment une obligation de délivrance de l'invention, ainsi que des garanties.

Il est également possible d'envisager au sein du contrat de licence une assistance technique, une fourniture de savoir-faire, voire une transmission de droits annexes (par exemple, une licence de marque si le nom de l'invention brevetée fait l'objet d'une protection à titre de marque).

- [Voir document *Obligations post-signature du contrat*, partie II.2. Fournir du savoir-faire et Assistance](#) ◀

EXEMPLE

5.1 Obligation de délivrance

- [Voir document *Obligations post-signature du contrat*, partie II.1. Obligation de délivrance et d'information](#) ◀

Le Concédant s'engage à communiquer au Licencié le savoir-faire qu'il a développé relativement au brevet objet du présent contrat afin de permettre au Licencié de l'exploiter dans les conditions énoncées au présent contrat.

A la demande du Licencié, le Concédant pourra le faire bénéficier d'une assistance technique, en mettant à sa disposition le personnel nécessaire pour mettre en œuvre dans les meilleures conditions le savoir-faire communiqué. Dans cette hypothèse, le Licencié prendra à sa charge tous les frais occasionnés par la visite du personnel du Concédant

5.2 Exclusivité

Le Concédant s'engage à ne pas conclure avec quiconque d'autres contrats de licence sur le brevet objet des présentes sur le territoire français, et s'interdit d'exploiter le brevet pendant la durée de la licence et d'exercer toute activité concurrente sur le territoire français.

5.3 Garanties

La garantie due par le concédant au licencié est généralement double, comprenant :

- la garantie d'éviction, qui a pour objet de garantir au licencié la jouissance paisible du brevet (notamment en obligeant le concédant à maintenir en vigueur le brevet concédé)
► [Voir document *Obligations post-signature du contrat*, partie II.1. Garantie d'éviction](#) ◀
- la garantie des vices cachés. Il convient de noter que celle-ci peut être expressément exclue ou aménagée par le contrat.
► [Voir document *Obligations post-signature du contrat*, partie II.1. Garantie de vices cachés](#) ◀

EXEMPLE

Le Concédant garantit au Licencié qu'il a la propriété pleine et entière du brevet, et qu'il n'a consenti ni cession totale ou partielle, ni licence, ni gage ou autre droit à un tiers. Il s'engage à maintenir le brevet en vigueur pendant toute la durée de la licence.

Le Concédant garantit le Licencié contre toutes réclamations émanant de tout tiers invoquant la violation d'un droit concédé en vertu des présentes, et notamment contre toute action en contrefaçon et/ou en concurrence déloyale et/ou parasitaire intentée par tout tiers.

Le Concédant garantit le Licencié des dommages techniques et financiers que lui occasionneraient l'exploitation du brevet, sans que le montant de son engagement puisse excéder le montant des sommes qu'il aurait encaissées au titre du présent contrat.

ARTICLE 6 - OBLIGATIONS DU LICENCIÉ

Cet article a pour objet de lister et de préciser les obligations qui incombent au licencié.

Les obligations comprennent traditionnellement l'obligation d'exploiter l'invention objet du brevet, ainsi que l'obligation de payer les redevances de licence.

Il est également possible de prévoir au sein du contrat de licence une clause de non-concurrence, voire une obligation d'assurer une comptabilité.

- [Voir document *Obligations post-signature du contrat*, partie III. Les obligations du preneur de licence](#) ◀

EXEMPLE

6.1 Exploitation

Le Licencié s'engage à exploiter l'invention personnellement, de manière réelle et sérieuse.

6.2 Non-concurrence

Le Licencié s'interdira d'exploiter, sauf autorisation écrite préalable du Concédant, toute technique identique ou similaire à celle transmise dans le cadre des présentes.

6.3 Comptabilité

La société [] pourra exiger à tout moment d'accéder aux éléments de la comptabilité spéciale permettant l'évaluation des transactions commerciales effectuées dans le cadre des présentes.

ARTICLE 7 – MODALITÉS FINANCIÈRES

En matière de paiement du prix, dans le cadre d'une licence d'exploitation de brevet, le principe est celui de la liberté contractuelle. Ainsi, il n'est pas nécessaire que le prix soit précisément déterminé, pouvant être simplement déterminable.

En tout état de cause, la fixation du prix doit être convenue d'un commun accord entre les parties, étant précisé que celui-ci peut prendre différentes formes :

- Il peut s'agir d'un montant forfaitaire, versé en une ou plusieurs fois, avec la possibilité d'échelonner les versements ;
- Il peut également s'agir de redevances proportionnelles, auquel cas il conviendra de déterminer l'assiette des redevances (chiffre d'affaire réalisé par le licencié, etc.) ;
- Enfin, il peut également être prévu des redevances « mixtes », c'est-à-dire constituées d'un montant forfaitaire (droit d'entrée) et de redevances proportionnelles.

Il est également possible de fixer un minimum garanti, notamment dans le cadre d'une licence exclusive, où il est possible d'envisager contractuellement une perte de l'exclusivité, voire une résiliation de la licence, si le minimum prévisionnel n'était pas atteint.

► [Voir document *Préparation à la négociation*, partie III.5.](#) ◀

EXEMPLE

7.1 Redevances

En contrepartie de la présente Licence, le Licencié s'engage à verser au Concédant, pendant toute la durée du présent contrat, une rémunération sous la forme d'une redevance de [] % des ventes nettes réalisées par le Licencié [ou ses sociétés partenaires / distributeurs / le cas échéant sous-licenciés]

7.2 Minimum garanti

Le Licencié garantit au Concédant un minimum annuel de redevances de .

ARTICLE 8 - CONFIDENTIALITÉ

Dans la mesure où le contrat de licence emporte obligation pour le concédant de délivrer le brevet, l'insertion d'une clause de confidentialité au sein du contrat peut être utile pour assurer et préserver le secret entourant ledit brevet, notamment si la transmission du brevet s'accompagne d'une transmission de documents et de savoir-faire.

- ▶ [Voir document Préparation à la négociation, partie III.3.Savoir-faire](#) ◀
- ▶ [Voir document Préparation à la négociation, partie IV.4.](#) ◀

EXEMPLE

Le Licencié s'engage à respecter et à faire respecter par les membres de son personnel et par ses sous-traitants la plus stricte confidentialité sur toutes les informations dont elles pourraient avoir connaissance l'occasion de la réalisation du présent contrat, pendant toute la durée du contrat et pour une durée de 10 (dix) ans suivant son expiration. A ce titre, le Licencié prendra toutes les mesures en vue d'assurer cette stricte confidentialité.

Sont notamment considérées comme des informations confidentielles les documents techniques et supports informatiques fournis par le Concédant ainsi que les informations contenues dans ces documents et supports, les informations relatives aux savoir-faire, aux moyens de production et de contrôle, aux données stratégiques, économiques, commerciales, industrielles, financières ou techniques relatives au Concédant, ainsi que de façon générale toutes les données relatives au Concédant dont le Licencié prend connaissance à l'occasion de l'exécution du présent contrat.

Le licencié ne sera néanmoins pas responsable de la divulgation d'informations si celles-ci, sont déjà dans le domaine public ou y tombent au cours de l'exécution du présent contrat, ont été obtenues régulièrement par d'autres sources sans restriction, ni violation d'une obligation de confidentialité, ou doivent être communiquées à un tiers par l'effet impératif d'une loi ou d'une décision émanant d'une autorité publique compétente.

ARTICLE 9 - DEFENSE DU BREVET

En principe, seul le concédant, en tant que titulaire du brevet, peut agir en contrefaçon.

Néanmoins, par exception, le licencié pourra également agir en contrefaçon si les conditions suivantes sont réunies :

- le licencié est licencié exclusif
- le licencié a mis en demeure le concédant (titulaire) d'agir en contrefaçon
- cette possibilité ouverte au licencié n'est pas exclue dans le contrat.

Une clause relative à la défense du brevet pourra donc être prévue pour exclure toute action en contrefaçon par le licencié exclusif, ou pour en préciser les conditions.

EXEMPLE

Le Concédant et le Licencié s'informeront réciproquement de tout cas de contrefaçon du brevet objet des présentes par un tiers dont ils auraient connaissance.

Si les Parties conviennent d'exercer ensemble une action en contrefaçon, elles détermineront d'un commun accord la proportion des frais supportés par chacune d'elles.

Faute d'un accord entre les Parties, le Concédant sera en principe le seul autorisé à engager des poursuites.

Le licencié, en tant que titulaire d'un droit exclusif d'exploitation, pourra exercer toute action en contrefaçon du brevet objet des présentes, sous réserve d'une mise en demeure adressée au Concédant lui enjoignant d'engager lui-même les poursuites non suivie d'effet dans un délai d'un mois.

En tout état de cause, Le Concédant apportera son concours au Licencié pour la défense de ses droits.

ARTICLE 10 – DURÉE

La durée du contrat de licence est déterminée librement par les Parties. Ainsi, le contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée.

Le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée. Dans cette hypothèse, chacune des parties pourra y mettre fin, moyennant le respect d'un préavis à prévoir dans le contrat.

En tout état de cause, en cas de conclusion d'un contrat à durée indéterminée, la licence est limitée à la durée du brevet, et ne pourra perdurer à l'expiration de celui-ci.

Le contrat peut également être conclu pour une durée déterminée, expressément prévue dans le contrat. Il peut alors s'agir d'une durée fixée dans le contrat (par exemple, 5 ans à compter de sa signature), qui peut être renouvelable (prorogation expresse ou tacite), ou jusqu'à l'expiration du brevet.

Au terme de la licence, si le brevet est toujours en vigueur, le licencié ne pourra plus exploiter l'invention brevetée, dans la mesure où il commettrait alors un acte de contrefaçon.

► [Voir document *Préparation à la négociation*, partie III.4.](#) ◀

EXEMPLE

Le présent contrat entre en vigueur à compter de la date de signature pour une durée de années.

Il pourra être renouvelé après une nouvelle négociation entre les Parties, tant que le brevet sera en vigueur.

OU

Le présent contrat entre en vigueur à compter de la date de signature pour toute la durée de validité du brevet objet de la présente Licence.

ARTICLE 11 – RÉSILIATION

La clause de résiliation a pour objet d'envisager la rupture du contrat de licence avant la fin du terme (cf. article 10).

Dans le cadre d'un contrat à durée à indéterminée, cette clause n'est pas indispensable, chaque contractant disposant en principe d'une faculté de résiliation unilatérale. En revanche, dans le cadre d'un contrat conclu à durée déterminée, elle permettra à chacune des parties de mettre fin au contrat dans les conditions prévues dans la clause de résiliation.

Outre les motifs de la résiliation (manquement d'une partie à ses obligations, ventes le licencié inférieures à un seuil déterminé contractuellement), il est possible de prévoir dans le contrat de licence les conséquences de la résiliation.

► [Voir document *Obligations post-signature du contrat*, partie IV.1. Fin de contrat](#) ◀

EXEMPLE

En cas de manquement par l'une des Parties à l'une quelconques des obligations du présent contrat, et sans préjudice de tout dommages et intérêts, et après mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception non suivie d'effet dans un délai d'un mois, le contrat pourra être résilié de plein droit par l'autre Partie, sous réserve de respecter un préavis d'un mois adressé par lettre recommandé avec avis de réception.

ARTICLE 12 – CESSION DU CONTRAT

La cession de contrat est l'opération par laquelle on va céder, ou transmettre, le contrat de licence déjà conclu entre le concédant et le licencié, permettant ainsi à l'une des parties de transmettre l'ensemble des obligations du contrat.

Néanmoins, dans la mesure où le contrat de licence comporte un *intuitu personae* réciproque (les parties se sont choisies mutuellement en considération de leurs personnes, de leurs qualités et de leurs spécificités), cette cession n'est généralement possible qu'avec l'accord de l'autre partie.

Cette clause a pour objet de prévoir en amont les conditions d'une éventuelle cession du contrat.

EXEMPLE

Le présent contrat est conclu *intuitu personae*. En conséquence, le Licencié s'interdit de céder ou transmettre, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie du présent contrat sans l'accord exprès, préalable et écrit du Concédant.

ARTICLE 13 – DROIT APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES LITIGES

Cette clause a pour objet de déterminer la loi applicable au contrat, et de prévoir les modes de règlement des litiges.

A ce titre, si par défaut les litiges ont vocation à être réglés dans le cadre d'une procédure judiciaire, il est tout à fait possible d'envisager au sein du contrat des modes alternatifs de règlement des litiges.

Ainsi, cette clause peut avoir pour objet d'inciter au règlement amiable, de prévoir le recours à la médiation ou à l'arbitrage, ou encore de désigner la juridiction compétente pour connaître du litige.

EXEMPLE

La présence Licence est régie par la loi française. Toutes contestations seront portées devant le tribunal de grande instance de [ville]

ARTICLE 14 – ELECTION DE DOMICILE

Les Parties élisent domicile au lieu de leur siège social sus-indiqué.

Fait à [redacted], le [redacted]

en 4 exemplaires originaux dont un pour le Concédant, un pour le Licencié, un pour l'enregistrement et un pour la publication au registre national des brevets.

Pour (le Concédant)

Pour (le Licencié)

Obligations post-signature du contrat

Que doit-on faire après la signature du contrat de licence?

Le présent guide a vocation à vous fournir des clés afin d'appréhender au mieux les problématiques se posant après la signature d'un contrat de licence. Vous y trouverez ainsi les éléments juridiques et pratiques essentiels à leur bonne compréhension.

La consultation de ces documents ne saurait remplacer un entretien privé avec un conseil, qui seul est en mesure d'apporter une réponse précise à vos questions et à vous fournir une consultation complète. L'auteur de ce guide ne saurait donc être considéré comme responsable de toute utilisation qui pourrait être faite du contenu mis à disposition à titre informatif, de quelque façon que ce soit.

SOMMAIRE

▶ I. INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL DES BREVETS	37
1. OPPOSABILITE AUX TIERS	37
2. L'ACTE	37
▶ II. LES OBLIGATIONS DU DONNEUR DE LICENCE	38
1. OBLIGATIONS INDEPENDANTES DES CLAUSES DU CONTRAT	38
2. OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (SI LE CONTRAT L'EXIGE)	39
▶ III. LES OBLIGATIONS DU PRENEUR DE LICENCE	41
1. OBLIGATIONS INDEPENDANTES DES CLAUSES DU CONTRAT	41
2. OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (SI LE CONTRAT L'EXIGE)	41
▶ IV. FIN DE CONTRAT ET LITIGES	43
1. FIN DE CONTRAT	43
2. LITIGES	43

I. INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL DES BREVETS

Suite à la signature du contrat de licence, il est important de s'assurer que la licence soit inscrite sur le Registre National des Brevets (RNB).

1. OPPOSABILITE AUX TIERS

L'inscription d'un contrat de licence au RNB rend celui-ci opposable aux tiers. Elle fait naître des droits au preneur de licence vis-à-vis des tiers.

En cas d'actes de contrefaçon avérés, l'inscription permet :

- au preneur de licence exclusif, sauf stipulations contraires dans le contrat de licence, d'agir en contrefaçon et d'effectuer une saisie ;
- au preneur de licence non exclusif, d'intervenir dans l'action en contrefaçon du propriétaire du brevet afin d'obtenir réparation des préjudices qui lui sont propres.

2. L'ACTE

La demande d'inscription doit être présentée par le donneur de licence.

Cette inscription peut être faite soit en ligne, soit en complétant le formulaire CERFA « Demande d'inscription d'un acte affectant la propriété ou la jouissance d'un dépôt » :

- Inscription en ligne :
<https://www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/inscription-aux-registres-pi-en-ligne>
- Formulaire CERFA n° 11602*03 (à remplir en 4 exemplaires et à envoyer à l'INPI par voie postale) :
<https://www.inpi.fr/sites/default/files/rn41.pdf>

Dans le cas d'une licence, il est demandé de fournir une copie du contrat de licence signé par les parties.

Dès que l'inscription est faite et validée, celle-ci est publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) pour la rendre opposable aux tiers.

II. LES OBLIGATIONS DU DONNEUR DE LICENCE

1. OBLIGATIONS INDEPENDANTES DES CLAUSES DU CONTRAT

► Obligation de délivrance et d'information

Le titulaire du brevet doit garantir la jouissance du brevet concédé.

En principe le brevet se suffit à lui-même pour exploiter l'invention, dans la mesure où le brevet doit comporter une description suffisante pour qu'un homme du métier puisse exécuter l'invention. Ainsi, sauf clause contraire, la mise à disposition par le donneur de licence des connaissances et informations techniques du brevet seule suffisent généralement.

Cependant la jurisprudence est mitigée. En effet certaines inventions sont difficiles, voire impossibles à mettre en œuvre sur la base de la communication du seul texte du brevet, et nécessitent également la communication d'un savoir-faire qui s'y rapporte. Dans ce cas, le donneur de licence doit fournir le savoir-faire attaché à l'invention et l'assistance technique associée afin que le preneur de licence puisse exploiter le brevet.

► [voir contrat accord de licence, article 5.1](#) ◀

► Perfectionnement antérieur au contrat

La notion de perfectionnement est fluctuante et peut être entendue de manières différentes.

Certains tribunaux ont estimé que le perfectionnement correspond à une invention nouvelle qui se rattache techniquement au brevet principal, mais parfois le définissent de manière plus large comme rendant seulement l'exploitation de celui-ci moins pertinente. On s'accorde en général pour estimer qu'un perfectionnement doit non seulement être constitué des caractéristiques essentielles de la première invention mais doit également pouvoir être protégé par une nouvelle demande de brevet.

La définition du perfectionnement, au sens où on l'entend pour le partenariat donneur / preneur de licence, peut être introduite dans le contrat (afin d'éviter toute subjectivité).

En l'absence de clause dans le contrat, il convient de distinguer les perfectionnements antérieurs à la conclusion du contrat de licence et les perfectionnements intervenus postérieurement.

Les perfectionnements antérieurs à la conclusion du contrat sont considérés comme étant dus au licencié. Ainsi, le donneur de licence qui n'informera pas le preneur de licence de l'existence de perfectionnements brevetés commet une faute et pourrait en être tenu responsable.

► [voir contrat accord de licence, article 4](#) ◀

► Garantie de vices cachés

D'une manière générale, le donneur de licence est tenu d'apporter des garanties au preneur de licence contre les vices portant sur l'invention elle-même. La garantie du donneur de licence porte sur les vices de conception (risque d'explosion, impossibilité d'obtenir les résultats annoncés, etc...). Ainsi si on constate que l'invention brevetée est techniquement impossible à réaliser en raison d'un vice de conception, le preneur de licence peut invoquer la garantie des vices cachés.

En revanche la garantie de vices cachés ne peut pas concerner la valeur commerciale, la rentabilité de l'invention et le succès commercial sauf éventuellement dans le cas où l'accès au marché est impossible parce que l'exploitation est trop onéreuse. De même les vices de fabrication (exécution, mises au point nécessaires ...) engagent la responsabilité du preneur de licence.

► [voir contrat accord de licence, article 5.3](#) ◀

► Garantie d'éviction

► [voir contrat accord de licence, article 5.3](#) ◀

- **Fait des tiers**

En cas d'annulation du brevet, le preneur de licence pourra obtenir la nullité du contrat de la licence.

Par ailleurs en cas de contrefaçon, le preneur de licence peut être troublé dans sa « jouissance paisible » de l'exploitation du brevet. Lorsque celui-ci est victime de contrefacteurs, c'est en principe au propriétaire du brevet d'agir en contrefaçon (sauf dans le cas d'une licence exclusive, où si le preneur de licence a mis en demeure le donneur de licence, il pourra directement agir en contrefaçon), mais le preneur de licence peut intervenir pour obtenir réparation de son dommage. Le donneur de licence, en revanche, ne peut pas demander réparation du préjudice subi par le preneur de licence qui n'est pas intervenu.

- **Fait personnel du donneur de licence**

Dans le cadre de la garantie d'éviction, le donneur de licence a pour obligation de maintenir le brevet en vigueur pendant la durée de la licence, notamment en acquittant les annuités dans les délais, pour éviter la déchéance du brevet.

De plus, le donneur de licence ne peut pas interdire au preneur de licence l'exploitation du brevet ou encore moins le poursuivre en contrefaçon au motif qu'il serait titulaire d'un brevet ayant une portée plus large.

► [voir document Préparation à la négociation, partie III.2. Pouvoir exploiter l'invention en toute liberté](#) ◀

Par ailleurs, le donneur de licence qui démarche la clientèle de son client, manque également à son obligation de garantie d'éviction.

Dans le même esprit, si le donneur de licence accorde une licence exclusive, il est prudent de vérifier que celui-ci ne viole pas son obligation de garantie en exploitant son invention sur le même territoire que le preneur de licence.

2. OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (SI LE CONTRAT L'EXIGE)

► Fournir des efforts raisonnables pour l'atteinte des objectifs fixés

- **Fourniture du savoir-faire**

Dans certains domaines d'activité ou pour certaines inventions, le savoir-faire est un élément essentiel de mise en œuvre du brevet. Les parties au contrat pourront donc librement prévoir ou exclure la fourniture du savoir-faire (cf. II.1. Obligation de délivrance et d'information) et en définir les modalités de transmission. Il conviendra en particulier de définir précisément la nature du savoir-faire attaché au brevet, même si cela peut parfois s'avérer être une tâche difficile.

Il est également important de trouver un juste équilibre dans la communication de ce savoir-faire. En effet, celle-ci doit permettre de surmonter les obstacles liés à l'exploitation du brevet, tout en faisant émerger des nouvelles applications et/ou perfectionnements. Cette collaboration sera ainsi profitable pour les deux parties. En revanche les modalités de transmission de ce savoir-faire doivent être soigneusement encadrées pour ne pas faire naître une exploitation concurrente du brevet sous licence.

- **Assistance du donneur de licence**

Le contrat de licence peut comporter une clause stipulant que le donneur de licence est tenu d'assister le preneur de licence dans le lancement de la fabrication. Cependant il faut rester vigilant ; une assistance technique, pour permettre l'exploitation du procédé breveté, ne signifie pas que le donneur de licence doit participer à la mise au point de l'application industrielle de ce procédé pour des produits spécifiques.

► **Perfectionnement postérieur au contrat**

Concernant les perfectionnements réalisés postérieurement à la conclusion du contrat de licence, le donneur de licence n'a pas obligation de les concéder à son preneur de licence. Cependant dans certains cas, l'exploitation de ces perfectionnements peut être un frein à l'activité du preneur de licence et relever de la garantie d'éviction du fait du donneur de licence.

Afin de pallier ce genre de différend, il est important que le sort des perfectionnements issus du brevet concédé soit stipulé au contrat surtout dans un domaine d'activité à forte évolution technique ou émergent. A défaut de clauses expresses qui peuvent imposer la communication de tout perfectionnement, il est généralement dans l'intérêt du donneur de licence de rester dans l'esprit du contrat, et d'instaurer une véritable collaboration avec son preneur de licence.

► [voir contrat accord de licence, article 4](#) ◀

III. LES OBLIGATIONS DU PRENEUR DE LICENCE

1. OBLIGATIONS INDEPENDANTES DES CLAUSES DU CONTRAT

► Obligation de payer des redevances

L'obligation principale du preneur de licence est de payer au donneur de licence le prix convenu.

La contrepartie financière peut consister :

- en une redevance forfaitaire ;
- en une redevance proportionnelle ;
- en une redevance mixte (redévance forfaitaire et redevance proportionnelle).

► Obligation d'exploiter

Le preneur de licence est tenu d'exploiter l'invention concédée, que la licence soit exclusive ou non.

L'exploitation doit être quantitativement et qualitativement **effective** et **sérieuse** c'est-à-dire la plus complète possible du point de vue commercial et technique.

L'exploitation a un caractère **personnel** : le preneur de licence ne peut donc pas, sauf clause contraire l'y autorisant, consentir de sous-licences. La sous-licence serait nulle, le sous-licencié serait contrefacteur et le licencié engagerait sa responsabilité contractuelle.

L'exploitation doit être **loyale** c'est-à-dire que le preneur de licence est tenu d'avertir le donneur de licence des perfectionnements qu'il a mis au point ou réalisés pendant la durée du contrat.

2. OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (SI LE CONTRAT L'EXIGE)

► Confidentialité

Dans le but de protéger toutes informations technique, commerciale ou financière communiquées par le donneur de licence au preneur de licence, une clause de confidentialité est souvent intégrée au contrat de licence. Elle peut permettre d'encadrer les moyens mis en œuvre par le preneur de licence pour conserver le secret de ces informations vis-à-vis des tiers et des employés y ayant accès.

► Clause de reddition des comptes

Il semble normal, lorsque la redevance est proportionnelle, que le preneur de licence soumette sa comptabilité au contrôle du donneur de licence. Ce dernier aura ainsi la faculté de vérifier la régularité des déclarations de son preneur de licence. Les parties peuvent également convenir que le contrôle sera effectué par un expert-comptable, lequel est tenu d'une obligation de secret.

► Défense du brevet

Le donneur de licence peut imposer à son preneur de licence de lui signaler toutes les atteintes aux brevets concédés dont il aurait connaissance.

► Clause de non-contestation

Afin d'échapper aux conséquences de l'annulation de brevet sur les contrats de licence, le donneur de licence peut vouloir inclure dans le contrat une clause dite de non-contestation par laquelle le preneur de licence s'interdit de contester la validité du brevet donné en licence.

Cette clause est généralement considérée comme une clause anticoncurrentielle.

► Clause de préemption

La présence d'une clause de préemption dans le contrat permet, pour le preneur de licence, de se porter acquéreur du brevet dont il a la jouissance, par priorité à tous tiers, lorsque ce brevet est mis en vente.

► Clauses relatives aux perfectionnements apportés par le preneur de licence

Le preneur de licence est tenu d'informer le donneur de licence des perfectionnements apportés, c'est-à-dire de toute invention nouvelle qui se rattache techniquement au brevet licencié. Il peut être intéressant d'ajouter dans le contrat une clause stipulant explicitement les conditions d'exploitation et d'utilisation desdits perfectionnements par le donneur de licence.

IV. FIN DE CONTRAT ET LITIGES

1. FIN DE CONTRAT

► [voir contrat accord de licence, article 11](#) ◀

La fin d'un contrat de licence peut avoir lieu dans différents cas.

► Contrat arrivé à son terme

C'est le cas le plus simple : le contrat comporte une date de fin ou la validité du brevet est arrivée à son terme.

- Si le brevet est toujours en vigueur, le preneur de licence doit alors stopper toute exploitation. Il sera donc important pour ce dernier de prévoir au mieux cette fin de contrat, afin de ne pas conserver de stock, car il ne sera plus autorisé à vendre les produits issus de la licence du brevet au-delà de la date de fin du contrat.
- Si le brevet n'est plus en vigueur et tombe ainsi dans le domaine public, il peut continuer son exploitation.

► Inexécution des obligations du donneur de licence ou du preneur de licence

Si une des parties ne tient pas ses obligations, alors le contrat peut être annulé. Le contrat n'est plus valable pour l'avenir : c'est-à-dire que les redevances déjà versées par le preneur de licence restent propriété du donneur de licence.

► Présence d'une clause de résolution de plein droit

Une clause résolutoire de plein droit est une clause qui permettra la résolution du contrat, par une des parties, pour sanctionner l'inexécution totale ou partielle du co-contractant défaillant.

Cette clause peut, par exemple, être utilisée par le donneur de licence pour faillite du preneur de licence, seulement si le donneur de licence n'est pas à l'origine de la défaillance du preneur de licence.

► Annulation du titre

Il est très probable qu'en réponse à une action en contrefaçon, le présumé contrefacteur agisse en nullité du brevet.

Si la nullité totale du brevet est annoncée, alors le contrat n'a plus d'objet et devient caduque.

Par contre si une nullité partielle est décidée, l'annulation du contrat ne sera pas totale. Dans ce cas, il est préférable d'amender le contrat afin que celui-ci prenne en considération les modifications de la portée du brevet.

Dans le cas où la nullité du brevet est jugée, le contrat disparait de manière rétroactive. De manière générale, le donneur de licence n'a aucune obligation de restituer entièrement les montants versés par le preneur de licence. Dans des cas particuliers, un remboursement partiel peut être envisagé.

2. LITIGES

Il est préférable, qu'avant tout litige entre le donneur de licence et le preneur de licence, il soit prévu dès la création du contrat de licence une clause décidant du moyen de résolution du conflit à défaut de règlement amiable entre les parties : arbitrage ou contentieux au Tribunal de Grande Instance.

Une clause dite « clause compromissoire » peut être ajoutée au contrat, pour permettre l'arbitrage des conflits d'ordre contractuel.

Dans le cas où aucune clause compromissoire n'a été prévue dans le contrat de licence, il ne sera pas possible de faire appel à l'arbitrage. Il sera donc nécessaire de régler les litiges dans un Tribunal de Grande Instance.

L'arbitrage est une procédure permettant de soumettre un différend à un tribunal arbitral, composé d'un ou plusieurs arbitres ayant été choisis préalablement par les parties au contrat, et dont la décision engagera seulement les deux parties qui ont décidé de faire appel à lui. Il n'est pas possible de faire appel à l'arbitrage pour demander la nullité du brevet.



INPI

contact@inpi.fr
INPI Direct : 0820 210 211
www.inpi.fr