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.

INPI

inpi
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

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 droit 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 et 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 connaitre :
- 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 accessibles 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 connaitre 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 anuité 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** (1ère 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.

Classification CIB
Classification technique utile pour la recherche

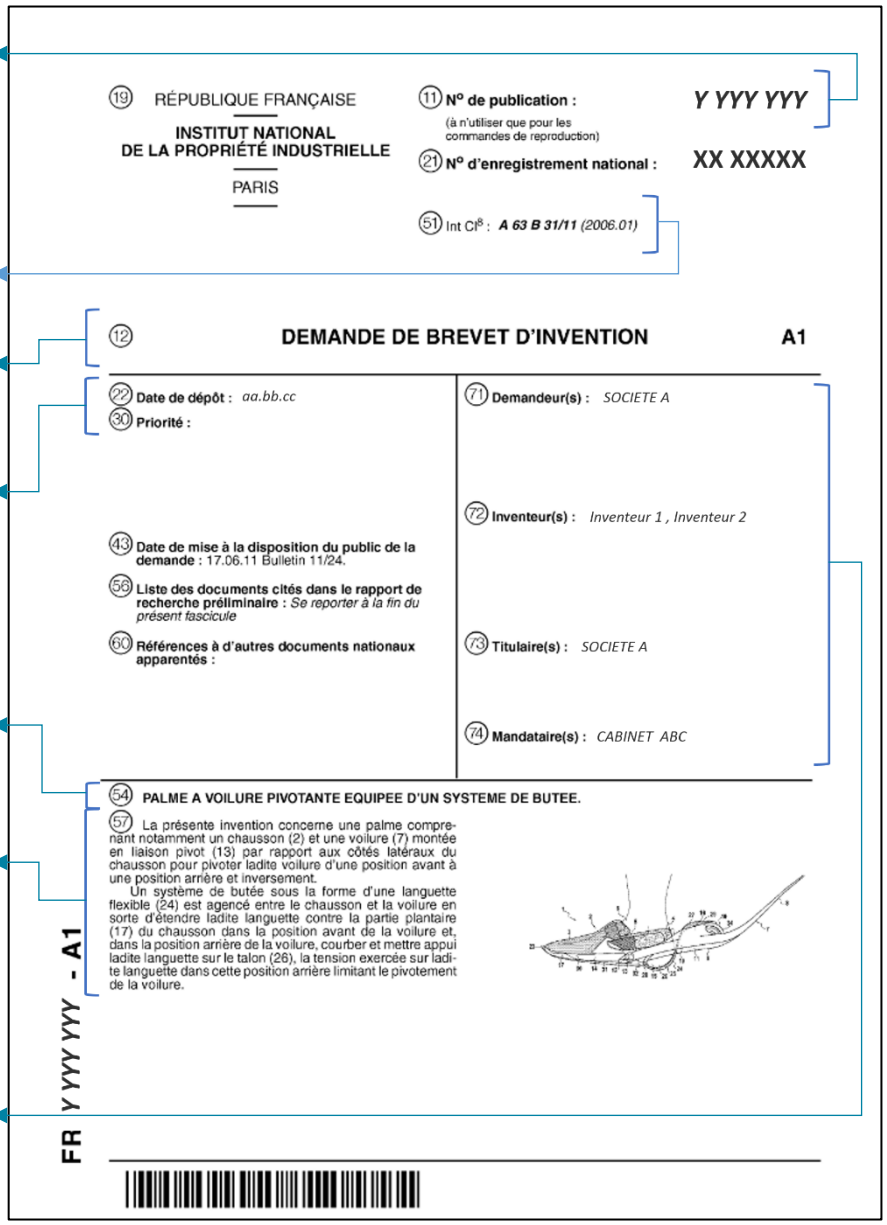
Type de document
Demande de brevet (titre non délivré), brevet d'invention ou certificat d'utilité.

Date de dépôt et/ou de priorité
Date à laquelle commence à courir les droits.

Titre de l'invention

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.



(19) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

(11) N° de publication : *Y YYY YYY*
(à n'utiliser que pour les commandes de reproduction)
(21) N° d'enregistrement national : *XX XXXXX*

(51) Int Cl[8] : *A 63 B 31/11 (2006.01)*

(12) **DEMANDE DE BREVET D'INVENTION** **A1**

(22) Date de dépôt : *aa.bb.cc*
(30) Priorité :

(71) Demandeur(s) : *SOCIETE A*

(72) Inventeur(s) : *Inventeur 1 , Inventeur 2*

(43) Date de mise à la disposition du public de la demande : 17.06.11 Bulletin 11/24.

(56) Liste des documents cités dans le rapport de recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du présent fascicule*

(60) Références à d'autres documents nationaux apparentés :

(73) Titulaire(s) : *SOCIETE A*

(74) Mandataire(s) : *CABINET ABC*

(54) PALME A VOILURE PIVOTANTE EQUIPEE D'UN SYSTEME DE BUTEE.

(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.

FR *Y YYY YYY* - A1

- 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 partis 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.

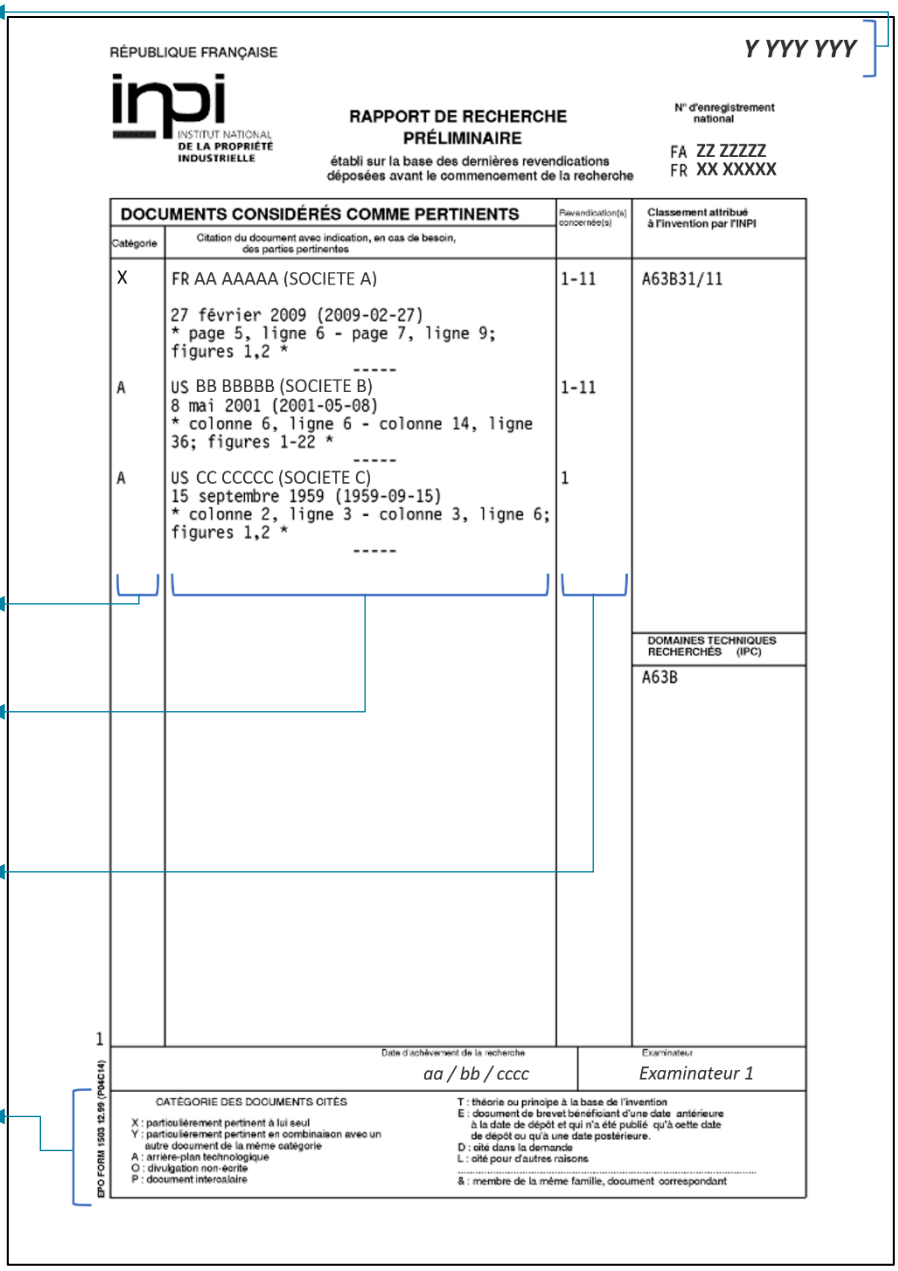
Numéro de publication
Rappel du numéro de publication.

Catégorie
Définit la pertinence du document auquel elle est associée.

Documents cités
Documents et passages pertinents à l'encontre de la brevetabilité de la demande de brevet étudiée.

Revendication(s) concernée(s)
Revendications pour lesquelles le document est pertinent.

Types de catégorie



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Y YYY YYY

RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement national
FA ZZ ZZZZZ
FR XX XXXXX

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
X	FR AA AAAAA (SOCIETE A) 27 février 2009 (2009-02-27) * page 5, ligne 6 - page 7, ligne 9; figures 1,2 *	1-11	A63B31/11
A	US BB BBBBB (SOCIETE B) 8 mai 2001 (2001-05-08) * colonne 6, ligne 6 - colonne 14, ligne 36; figures 1-22 *	1-11	
A	US CC CCCCC (SOCIETE C) 15 septembre 1959 (1959-09-15) * colonne 2, ligne 3 - colonne 3, ligne 6; figures 1,2 *	1	

DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC)
A63B

1

Date d'achèvement de la recherche: *aa / bb / cccc*

Examinateur: *Examinateur 1*

CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS

X : particulièrement pertinent à lui seul
Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie
A : arrière-plan technologique
O : divulgation non-écrite
P : document intercalaire

T : théorie ou principe à la base de l'invention
E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure.
D : cité dans la demande
L : cité pour d'autres raisons

& : membre de la même famille, document correspondant

EPO FORM 1503 12.99 (P04C14)

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 payements 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 privilégient-elles ?).

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

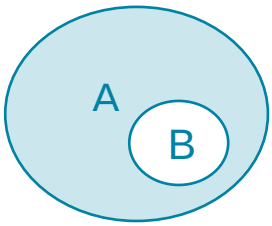
- Le dépôt effectué au nom du chef d'entreprise et non au nom de la société ;
- Changement de dénomination sociale ;
- Dépôt par une holding ;
- Transmission de propriété.

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 a peut-être été étendu à l'étranger ; ce qui a entrainé 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.

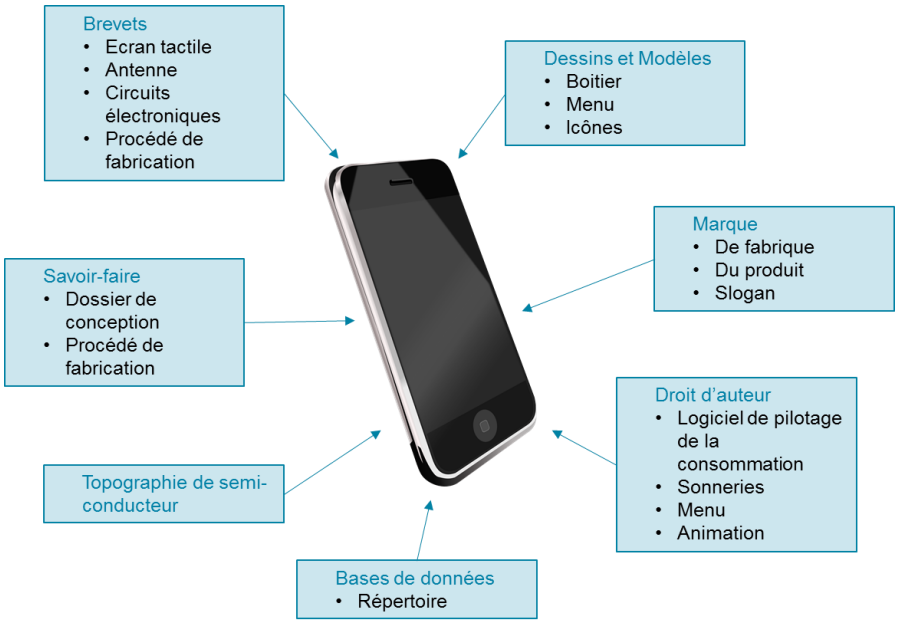
Trouver une alternative

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 facilité 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 apparaitre 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 titre 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.

► voir contrat *accord de licence*, article 7 ◄

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 complétement mature car le preneur de licence doit s'attendre à fournir une participation et partager les risques. La licence exclusive peut alors apparaitre 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 à 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.

www.inpi.fr

INPI

INPI

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

INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE