

Une concession de licence de technologie réussie



Une concession de licence de technologie réussie

I. INTRODUCTION



II. PRÉPARATION EN VUE DE LA NÉGOTIATION



III. LES CONDITIONS ESSENTIELLES



IV. LA NÉGOTIATION



V. COMMENT UTILISER LE CONTRAT SIGNÉ



APPENDICE



PRÉFACE

La propriété intellectuelle est largement reconnue comme étant un facteur de croissance économique. Les États membres de l'OMPI ont demandé à savoir plus précisément comment, concrètement, elle peut contribuer à la création de richesses.

La présente brochure, intitulée *La concession de licences de technologie : comment la réussir?*, répond à cette demande. Elle comprend des conseils sur la façon de se préparer à négocier une concession de licence et de mener ces négociations.

Elle est destinée principalement aux milieux d'affaires, aux gestionnaires de technologie et aux scientifiques pour qui la concession de licences est un instrument de travail. Dans cette optique, les conditions du contrat de licence sont réparties en quatre "groupes" principaux et certains des points essentiels de chacun de ces groupes sont mis en évidence.

Le titre de la brochure met l'accent sur la "réussite" de la concession de licences – laquelle suppose un contrat entre des parties qui reçoivent et échangent des avantages et des éléments de valeur plus ou moins égale. Une licence volontaire doit être équitable pour les deux parties si l'on veut qu'elle porte ses fruits. Les pages qui suivent aideront les lecteurs à y parvenir. Nous serons heureux de recevoir les observations des États membres sur leurs expériences ou leurs besoins particuliers, afin de pouvoir affiner encore cette publication.

Je tiens à exprimer ma reconnaissance à tous ceux qui ont fourni conseils et commentaires lors de la rédaction de cet ouvrage, et notamment aux spécialistes de la Licensing Executives Society International (LESI) et de l'Office national nigérian pour l'acquisition et la promotion des technologies (NOTAP).

Kamil Idris
Directeur général de l'OMPI

Genève,
septembre 2004

I. INTRODUCTION

Comment réussir une concession de licence de technologie? La réponse peut se résumer en cinq idées fondamentales simples.

Premièrement : la concession d'une licence de technologie n'est possible que lorsqu'une des parties possède des actifs incorporels de valeur, appelés "éléments de propriété intellectuelle", et, parce qu'elle est propriétaire de ces actifs, a le droit d'empêcher l'autre partie de les utiliser. Une licence est un consentement accordé par le titulaire des droits à un tiers pour l'utilisation d'un élément de propriété intellectuelle en échange d'argent ou d'un autre apport de valeur adéquate. Qui dit concession de licence de technologie dit nécessairement propriété intellectuelle.

Cela étant, la propriété intellectuelle est une notion large qui englobe des biens incorporels très variés (par exemple, les brevets (inventions), le droit d'auteur (œuvres de l'esprit, telles que, notamment, manuels techniques, logiciels, spécifications, formules, schémas et documentation entre autres), le savoir-faire (par exemple, compétences spécialisées, connaissance d'un travail qualifié, capacité de formation, compréhension du fonctionnement d'un mécanisme), les secrets d'affaires (formules ou méthodes protégées, informations confidentielles – d'ordre technique ou concernant les clients d'une entreprise –, algorithmes, etc.), les marques (logos, noms distinctifs de produits ou de techniques), les dessins et modèles industriels (l'aspect unique d'un produit, tel que l'habillage d'un ordinateur) ou les schémas de configuration de semi-conducteurs (topographie des circuits semi-conducteurs).



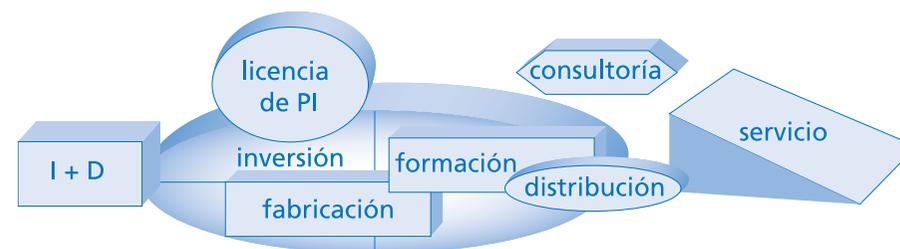
LA CONCESSION DE LICENCES

Deuxièmement : il existe différentes sortes de licences de technologie. Elles sont désignées par de nombreuses appellations, mais il est commode de les subdiviser en trois catégories. Une licence peut s'appliquer seulement à certains droits de propriété intellectuelle (par exemple, celui d'exploiter un brevet ou celui de copier et de distribuer une œuvre de l'esprit) ou à *tous les droits de propriété intellectuelle – de quelque nature qu'ils soient* – qui sont nécessaires pour reproduire, fabriquer, utiliser, commercialiser et vendre des produits fondés sur une technologie donnée (par exemple, une licence pour la mise au point d'un nouveau produit logiciel qui est protégé par un brevet, par le droit d'auteur, par une marque et par la législation sur le secret d'affaires).

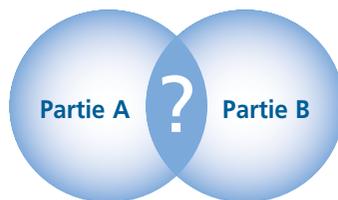


Une licence peut également s'appliquer à tous les droits de propriété intellectuelle nécessaires pour créer et commercialiser un produit conforme à une norme ou une spécification technique (par exemple, un groupe d'entreprises adopte une norme technique visant à assurer l'interopérabilité de dispositifs – les entreprises acceptent de mettre en commun leurs droits de propriété intellectuelle et de se concéder mutuellement tous les droits nécessaires pour fabriquer et vendre le produit en question).

Troisièmement : la concession d'une licence de technologie s'inscrit dans le cadre de relations commerciales dans lesquelles interviennent souvent d'autres accords importants. Ces accords sont liés entre eux, qu'ils figurent dans des documents distincts ou soient intégrés dans un seul gros document. Il est important d'examiner très concrètement comment les clauses de ces accords liés entre eux influent les unes sur les autres en termes de planification temporelle, de fixation des prix et de valeur globale. Ainsi, par exemple, convenir de mettre au point un produit (accord de recherche-développement) sans régler des questions touchant les droits de propriété intellectuelle (licence de propriété intellectuelle) ou sans décider qui aura une licence de fabrication (contrat de fabrication) ni à quel prix une partie achètera les unités produites (accord sur les ventes) peut être source de problèmes commerciaux.

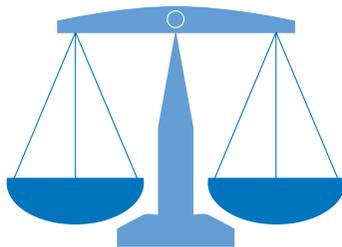


Quatrièmement, la négociation d'une licence de technologie, comme toutes les négociations, fait intervenir des parties dont les intérêts sont différents mais doivent coïncider à certains égards. Une concession de licence de technologie n'est réussie que lorsque le négociateur connaît parfaitement les avantages qu'elle apportera aux deux parties.

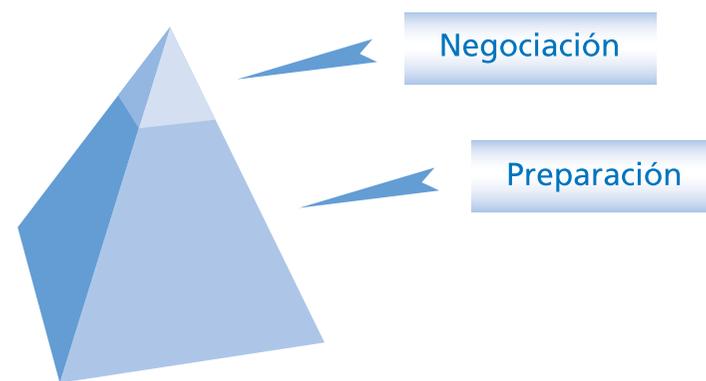


Il est difficile d'assurer le succès d'une négociation de licence visant à obtenir les droits sur une technologie si l'on a peu à offrir en échange. Dans l'idéal, les deux parties à la négociation auront divers éléments de valeur à offrir, par exemple des employés qualifiés, un marché commercialement exploitable, du savoir-faire, des installations et des engagements pour la recherche, ainsi que certains éléments de propriété intellectuelle.

Contrairement aux opérations de vente qui font intervenir des biens physiques, les licences de propriété intellectuelle ne se limitent généralement pas à la question du prix. L'objectif est de trouver un bon équilibre de valeurs, de façon que la licence soit une transaction équitable pour les deux parties.



Cinquièmement, la concession d'une licence de technologie suppose que le donneur et le preneur de licence parviennent à un accord sur un ensemble complexe de conditions et prévoient pour chacune d'elles plusieurs possibilités. Il faut donc que chaque partie se prépare à l'avance. Avant la négociation et avant toute démarche auprès de l'autre partie, il peut être nécessaire qu'elle passe plusieurs mois à définir ses objectifs commerciaux, à évaluer les atouts dont elle dispose, à faire une enquête sur l'autre partie, à décider quelle sera sa position sur les conditions essentielles, à préparer de la documentation et à protéger ses actifs de propriété intellectuelle, entre autres tâches.



II. PRÉPARATION EN VUE DE LA NÉGOCIATION

Pour préparer la négociation qui devrait aboutir à la concession d'une licence de technologie, les parties intéressées doivent d'abord se poser un certain nombre de questions. Des réponses doivent être trouvées, que la partie soit le donneur de licence (la personne qui possède l'élément de propriété intellectuelle et qui concède la licence) ou le preneur de licence (la personne qui souhaite utiliser l'élément de propriété intellectuelle et recevoir la licence). *Avant d'engager* des négociations pour la concession d'une licence de technologie, il est indispensable de répondre aux questions suivantes :

A. Quels sont les objectifs commerciaux visés par la licence?

Comment ce contrat de licence va-t-il rapporter de l'argent?

Que devez-vous obtenir pour que ce contrat soit intéressant?

Quel est le meilleur résultat que vous puissiez obtenir de ce contrat?

Quelle issue souhaitez-vous éviter?

D'un point de vue commercial, le meilleur résultat escompté est-il une licence d'exploitation des droits de propriété intellectuelle uniquement (licence de propriété intellectuelle au sens strict) ou un ensemble plus vaste d'accords connexes (partenariat commercial)?

Dans l'idéal, que voulez-vous obtenir ou fournir?

Aide à l'utilisation de la propriété intellectuelle (savoir-faire)?

Formation?

Mise au point d'une technologie ou d'un produit?

Fabrication?

Acquisition de produits ou d'équipement?

Produits multiples?

Investissement dans la recherche-développement ou dans une autre activité?

Distribution de produits ou de technologies?

Une licence (consentement) d'exploitation d'un brevet, d'une œuvre protégée par le droit d'auteur ou d'un secret d'affaires (ou d'un autre élément de propriété intellectuelle) qui, légalement, appartient à l'autre partie?

Une licence d'exploitation d'une marque ou d'un logo?

Une licence qui vous permettra de vous mettre en conformité avec une norme ou une spécification technique?

S'agira-t-il d'une licence que l'autre partie vous concédera (vous serez le preneur de licence), ou que vous concéderez à l'autre partie (vous serez le donneur de licence), ou d'une licence que vous vous concéderez mutuellement (licence réciproque)?

Si vous êtes le preneur de licence, verserez-vous de l'argent au donneur de licence?

Si vous êtes le donneur de licence, recevrez-vous de l'argent du preneur de licence?

La contrepartie à fournir en échange de la licence sera-t-elle essentiellement pécuniaire ou y aura-t-il d'autres avantages ou éléments de rétribution?

B. De quels atouts disposez-vous?

Pour quelle raison l'autre partie souhaite-t-elle ce contrat? (Autrement dit, quels atouts avez-vous qui inciteront probablement l'autre partie à accepter vos conditions?)

Votre "poids" dans la négociation est-il dû aux avantages découlant des termes du contrat potentiel, ou à autre chose (par exemple, les termes d'un autre accord, d'éventuels investissements, la menace d'une procédure judiciaire, etc.)?

Y a-t-il d'autres entreprises avec lesquelles vous pourriez parvenir à un accord pour atteindre vos objectifs (solutions de remplacement)? Pouvez-vous négocier avec deux parties simultanément?

C. Quel est le délai pour la signature du contrat de licence?

Le contrat de licence doit-il être conclu à temps pour

- le lancement d'un produit?
- la publication d'un communiqué de presse?
- un salon professionnel ou une conférence?
- le lancement d'un projet de recherche?
- le démarrage d'une fabrication ou d'une vente?
- un investissement ou une transaction telle qu'acquisition ou vente?

Il est désavantageux de commencer à travailler à un projet technologique avant de parvenir à un accord définitif, aussi cette étape est-elle importante.

À ce stade, est-il possible de parvenir à un accord sur tous les points?

Ou y a-t-il des éléments qui sont toujours inconnus et qui empêchent de parvenir à un accord définitif?

La transaction peut-elle être scindée en plusieurs étapes (par exemple, un contrat provisoire puis un contrat définitif ou plusieurs contrats successifs) sans qu'une des parties en soit lésée?

Quel programme réaliste pourrait-on établir pour les réunions de négociation et pour la rédaction et l'exécution du contrat?

D. De quels documents et données vous ou l'autre partie avez-vous besoin?

Quelles données (spécifications, protocoles, informations publiques, fiches techniques, abrégés et documents de brevet, ou toute autre information) faudrait-il avoir à propos de la technologie concernée? Rassemblez-les dans des dossiers, de façon à pouvoir les consulter facilement et, si elles sont volumineuses, indexez-les.

Quelles informations sur l'entreprise de l'autre partie vous faut-il? (Par exemple, informations publiques relatives à son chiffre d'affaires, à son personnel et à ses antécédents financiers, communiqués de presse portant sur la technologie concernée, informations provenant de son site Web, etc.) Là aussi, constituez un dossier.

De quelles informations relatives à d'autres parties disposez-vous?

Avez-vous connaissance d'autres contrats qui pourraient être analogues au contrat que vous visez? Rassemblez des exemplaires de contrats types qui pourraient être pertinents pour cette transaction.

E. Qui fera partie de votre équipe de négociation?

Décidez qui représentera votre partie dans la négociation (l'équipe).

Qui sera le porte-parole principal? Qui participera à la négociation, mais dans un rôle d'appui ou secondaire?

Qui sera habilité à trancher les questions qui se poseront?

Qui devra être consulté sur les questions pratiques qui se poseront (par exemple, combien d'argent on peut dépenser, quels engagements on peut prendre en ce qui concerne le service technique, quelles sont les exigences techniques, etc.)?

Qui sera le conseiller juridique?

Qui sera chargé de rédiger le contrat ou de prendre position par rapport aux projets et modifications présentés par l'autre partie?

F. Quelle est votre position sur les conditions essentielles de la licence?

Ces conditions essentielles sont les clauses commerciales et juridiques importantes de la licence. Les conditions essentielles d'une licence de technologie sont examinées dans le chapitre suivant (III). La meilleure façon d'étudier la question et de déterminer votre position est d'utiliser une liste de conditions.

Une liste de conditions est une brève présentation (ne dépassant pas deux pages) des conditions essentielles de la licence, en particulier des "clauses commerciales". On distingue deux versions de cette liste : une version interne et une version externe. La version interne est réservée à votre usage et à celui de votre équipe alors que la version externe est communiquée à l'autre partie à la négociation afin de faciliter la conclusion d'un accord.

Une liste de conditions n'est ni une lettre d'intention ni un protocole d'accord (voir la section H ci-dessous; ces types de document ne sont pas recommandés). Ce n'est pas non plus un contrat abrégé. Il s'agit en fait d'une liste des conditions essentielles avec, en regard de chacune d'elles, l'indication provisoire de votre position. Cette liste a plusieurs fonctions importantes.



La liste des conditions :
une base de négociation

Une liste de conditions a pour principale fonction de vous aider à y voir clair parmi les nombreuses questions complexes que pose une licence de technologie et à vérifier que vous n'en laissez aucune de côté. Elle permet de repérer les problèmes (par exemple, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas sûr d'avoir besoin du droit

de modifier la technologie et il vous semble justement que l'autre partie a pour principe de ne pas accorder ce droit). Elle permet également de communiquer au sein de l'équipe, de façon à ce que ses membres adoptent des positions cohérentes pour éviter l'embarras de ne pas tous dire la même chose au cours de la négociation. Lorsque le conseiller juridique n'est pas présent à la négociation, la liste de conditions est un outil précieux pour communiquer avec lui. Elle vous permet en outre de vous assurer que les positions que vous avez prévu d'adopter sont bien autorisées et réalisables sur le plan pratique (par exemple, vous vous rendez compte que vous avez prévu de fournir des services d'entretien et d'assistance alors que votre entreprise ne dispose pas de suffisamment de personnel). Enfin, elle aide l'équipe à ne pas perdre de vue les objectifs de la négociation.

Utilisez une liste de conditions telle que celle qui figure dans l'appendice du présent guide, et passez en revue toutes les questions. Déterminez ce que devrait être votre position sur chacune des conditions essentielles, en fonction des objectifs commerciaux que vous vous êtes fixés pour la licence de technologie en question. Vous devrez envisager d'autres options (positions de rechange) et vous demander si un compromis sera possible pour chaque condition essentielle. Notez tout ceci sur la liste de conditions en utilisant un langage simple, non juridique.

Faites circuler la liste de conditions en interne (uniquement au sein de votre partie) et confidentiellement aux personnes qui doivent être consultées afin d'obtenir un feu vert, des réactions, des propositions ou une approbation. Montrez cette liste au conseiller juridique pour qu'il y apporte ses modifications et qu'il formule ses observations.

G. Quelle est votre stratégie de négociation?

Entretenez-vous avec les membres de l'équipe pour répondre aux questions suivantes :

Pour chaque condition figurant sur la liste, quelles sont pour vous les modalités les plus satisfaisantes ("premier choix")? Vous aurez ainsi l'ensemble des conditions qui seront énoncées en premier lieu dans la négociation et qui représentent une position très ferme ou idéale. Ce sont ces conditions qui sont indiquées sur la version externe de la liste de conditions.

À l'inverse, pour chaque condition figurant sur la liste, quel est pour vous le minimum indispensable à obtenir ("conditions minimales")? Vous aurez ainsi l'ensemble des conditions sur lesquelles, de votre point de vue, il faut absolument parvenir à un

accord, sinon les objectifs mêmes du contrat ne seront pas atteints. Ces conditions minimales ne sont dévoilées qu'à un stade avancé de la négociation, si nécessaire. Elles ne figurent pas sur la liste externe car il est important de garantir leur confidentialité. L'ensemble des conditions minimales ne devrait pas changer énormément au cours d'une négociation.

Quelles seront vraisemblablement les conditions de premier choix et conditions minimales de l'autre partie?

Servez-vous de la version interne de votre liste de conditions comme guide de négociation et comme outil de communication pour votre équipe.

Si vos conditions minimales ne peuvent pas être obtenues, quelles sont vos solutions de remplacement?

H. Aurez-vous besoin d'accords préliminaires?

Les **accords de confidentialité** (accords de non-divulgence) sont souvent importants pour protéger les informations commerciales ou techniques divulguées au cours des négociations.

Accords intérimaires, accords de faisabilité et accords relatifs aux prototypes.

Ces accords sont parfois utiles lorsque vous avez besoin de renseignements complémentaires pour savoir si une licence de technologie serait intéressante. Ces accords contiennent généralement des clauses établissant que chaque partie prend en charge ses propres dépenses ou que l'une ou l'autre des deux parties prend en charge certaines dépenses ou fournit l'équipement ou les données nécessaires; ils établissent aussi qui sera propriétaire de tout élément de propriété intellectuelle utilisé ou créé, comment sera réparti le travail et qui sera chargé de la création des prototypes ou des essais. À cela s'ajoutent généralement des clauses concernant la confidentialité (voir ci-dessus) et enfin la durée de la validité de l'accord (qui est généralement très courte – de l'ordre de quelques semaines ou mois). Ces accords à court terme ne peuvent pas se substituer à la licence de technologie ou à d'autres accords.

N'utilisez pas de lettres d'intention ou de protocoles d'accord. Ce ne sont pas des contrats, mais souvent de vagues déclarations d'intention ou plans pour l'avenir, qui ne sont pas utiles parce qu'ils ne sont pas suffisamment concrets pour constituer des objectifs commerciaux et parce qu'il n'est pas toujours certain qu'ils soient juridiquement contraignants.

Des accords de statu quo ou des accords de négociation exclusive ne sont pratiquement jamais souhaitables et devraient être refusés. En effet, ils peuvent conférer des avantages excessifs à une partie et empêcher l'adoption d'une solution de remplacement si la négociation ne donne pas le résultat souhaité.

I. Quels sont les points forts et les objectifs de l'autre équipe?

Quels sont les points forts des représentants de l'autre partie à la négociation? Les représentants avec lesquels vous êtes en contact sont-ils habilités à prendre des décisions?

Quelles positions l'autre partie est-elle susceptible d'adopter sur chaque condition essentielle?

Entretenez-vous avec les membres de votre équipe pour examiner les questions présentées dans la présente section et la section III ci-après, et pour y répondre avant la première réunion avec l'autre partie. Cette consultation, qui permet d'éviter des malentendus sur les objectifs et conditions de base de la licence, joue un rôle important dans la concession de licences de technologie.

III. LES CONDITIONS ESSENTIELLES

Les points qui sont arrêtés d'un commun accord dans un contrat de licence sont appelés les "conditions" (ou "clauses substantielles", "stipulations" ou "dispositions"). La concession d'une licence de technologie est particulièrement complexe dans la mesure où le contrat dont elle fait l'objet aborde davantage de questions essentielles que la plupart des autres types de contrat. En outre, chaque point important peut être réglé de nombreuses façons. Un bon négociateur tient à jour mentalement et par écrit une liste des questions essentielles et des différentes formulations qui lui semblent acceptables pour chacune d'entre elles. Il sait par ailleurs lesquelles de ces formulations présentent des inconvénients ou des risques.

Même si les conditions essentielles varient quelque peu en fonction du type de technologie qui fait l'objet de la licence (par exemple, un logiciel informatique, un nouveau semi-conducteur, une formule pharmaceutique, etc.), certaines sont communes à toutes les transactions dans lesquelles une technologie donnant prise à des droits de propriété intellectuelle est concédée sous licence. L'objectif de la présente section est de faire un tour d'horizon de ces conditions essentielles.¹ Il convient de bien noter qu'il ne s'agit pas de proposer une liste exhaustive de conditions matérielles mais plutôt de donner un aperçu de quelques-unes des questions qui se posent fréquemment.

Pour simplifier, on a réparti les conditions essentielles en **quatre groupes**. Il est utile de se les représenter de cette façon et de les répartir ensuite mentalement en sous-groupes.²

GRUPE 1: L'OBJET DE LA LICENCE

1.1 Quel est l'objet de la licence?

Ce groupe de questions porte sur la définition de la technologie qui est concédée sous licence. Ce point peut paraître évident, mais son importance est souvent sous-estimée, ce qui peut donner lieu à des litiges après la signature du contrat.

La technologie que vous souhaitez utiliser concerne-t-elle un produit, une formule, une spécification, un protocole, un logiciel informatique, un ensemble de diagrammes ou de la documentation? Si oui, une description précise s'impose. Vous faut-il une licence d'exploitation d'un brevet particulier ou d'un ensemble de brevets? Ou l'objet de la licence est-il l'ensemble des éléments de propriété intellectuelle et la technologie nécessaires pour satisfaire à une norme (licence relative à une norme)?

1 Il convient de noter que le présent document n'a pas pour prétention de se substituer à une consultation juridique. Il est indispensable, dans toute négociation de licence de technologie, de faire appel à un conseiller juridique. Cette liste vous permettra de vous familiariser avec les différentes questions qui se posent, de façon à pouvoir communiquer de façon constructive avec lui.

2 À partir d'ici, dans la présente section, on supposera que la négociation porte sur une acquisition de licence; toutefois, sauf indication contraire, les mêmes observations s'appliquent à une concession de licence.

Le donneur de licence a intérêt à limiter la définition de la technologie concédée sous licence, le preneur de licence à l'élargir. Dans certains cas, les deux parties cherchent refuge dans l'ambiguïté pour un certain nombre de raisons. Dans d'autres cas, les négociateurs n'ont pas bien communiqué avec d'autres secteurs de leur entreprise et ne savent pas exactement quel est l'état de la technologie en question ni à quelle utilisation elle est destinée.

Le manque de clarté d'un contrat quant à l'objet de la licence vient parfois du fait que les personnes concernées ne veulent pas admettre qu'elles ne comprennent pas exactement comment la technologie concernée fonctionne; elles pensent qu'elles devraient savoir. Or il est souvent impossible d'apprendre quelle est la nature exacte d'une technologie en consultant les registres publics. **La négociation vise en partie à savoir exactement ce qu'est la technologie en question et à déterminer les éléments dont vous avez besoin pour votre entreprise.** (Voir la question 1.4 ci-dessous.)

Vous économiserez sans doute de l'argent en ne prenant une licence que pour les éléments qui permettront à votre entreprise d'utiliser la technologie en question avec succès.

Il est important de **communiquer avec vos collègues** afin de savoir ce dont ils ont besoin pour utiliser la technologie en question de façon optimale sur les plans commercial et technique. Ont-ils besoin seulement d'une licence de brevet? Ou ont-ils besoin des droits d'utilisation d'une technologie ou d'un produit particulier dont la réalisation est couverte par un brevet? Leur faut-il des documents ou des schémas détaillés? Ont-ils besoin du code source, ou le code objet est-il suffisant? Quelle version du logiciel leur faut-il? Ont-ils besoin de données d'essai, d'échantillons ou de prototypes? (Voir ci-dessous le groupe 4, question 4.1.) Auront-ils besoin de savoir-faire ou d'une formation pour pouvoir utiliser la technologie? (Voir ci-dessous le groupe 4, question 4.3.)

Prenez garde de ne pas conclure de contrat de licence pour une technologie à propos de laquelle il n'existe pas de spécifications écrites ou d'autres documents clairs. N'acceptez pas de vagues références à l'objet de la licence, telles que "l'état actuel de la technologie XXX". Il est courant de devoir se reporter à une pièce jointe au texte du contrat pour avoir des précisions sur la nature et la définition de l'objet (par exemple "la technologie XXX, décrite plus en détail dans la pièce A ci-annexée"). Vérifiez que le texte de la pièce A existe bien et qu'il est suffisamment clair et pertinent. De plus, n'attendez pas trop longtemps au cours de la négocia-

tion pour obtenir ces informations. Si la pièce A renvoie à une spécification ou à un document écrit, lisez-les attentivement pour vérifier s'ils décrivent clairement l'objet concédé sous licence. La description doit être suffisamment claire pour que, en cas de litige, une tierce personne ne connaissant pas la technologie en question puisse déterminer ce qui est prévu et ce qui n'est pas prévu dans le contrat. Des références à la "version A" d'un logiciel peuvent être suffisamment claires si vous possédez un exemplaire de cette version et que vous l'avez déjà examiné. Dans certains cas, vous aurez la possibilité de joindre l'objet proprement dit de la licence au contrat (par exemple, un exemplaire du logiciel).

1.2 L'objet de la licence est-il complet?

Le logiciel est-il entièrement écrit, la conception du matériel est-elle achevée et mise en œuvre comme vous le souhaitez? Faut-il une adaptation pour que l'objet de la licence fonctionne avec votre technologie ou vos systèmes? Une interface est-elle nécessaire? Des travaux de recherche et de développement sont-ils en cours? Les mêmes questions sont valables dans d'autres domaines : la technique est-elle entièrement élaborée, l'invention entièrement opérationnelle ou le produit pharmaceutique bien au point?

S'il reste des travaux à faire, voyez si leur achèvement est important pour vous au point d'être une condition de la transaction. Pouvez-vous vous accommoder de la technologie sous une forme incomplète (par exemple, un logiciel partiellement écrit, une formulation incomplète ou un essai de médicament inachevé)? Si la technologie reste incomplète, le contrat vous permettra-t-il, à vous ou à votre mandataire, de la compléter ou de la modifier? Voir le groupe 2 ci-dessous pour savoir ce que le preneur de licence est autorisé à faire de la technologie.

À l'inverse, si vous êtes le donneur de licence, veillez à ce que le contrat stipule clairement si vous êtes censé avoir achevé la technologie avant la mise en œuvre du contrat. La technologie doit-elle être soumise à un essai de réception? Doit-elle satisfaire à une spécification ou à un test de fonctionnalité? Faut-il qu'elle remplisse certaines fonctions à certains niveaux de performance pour que vous soyez payé?

La situation idéale pour un donneur de licence est que le logiciel ou la technologie en question ne doivent pas répondre à une norme particulière de performance ou de fonctionnement. Dans ce cas, le donneur de licence octroie certes des droits fondamentaux sur la technologie, mais ce qu'il fournit surtout, c'est le temps et le travail qu'il a investis et l'autorisation d'utiliser la technologie *en l'état*. Cela

n'est évidemment pas intéressant pour la personne qui acquiert la licence d'exploitation du logiciel, à moins que le contrat ne prévoie un prix avantageux (redevances) ou d'autres conditions intéressantes. **La situation idéale pour la personne qui acquiert la licence d'exploitation du logiciel est que celui-ci doit satisfaire à des spécifications clairement définies** (s'il n'est pas terminé et accepté au moment de la mise en œuvre du contrat).

Évitez d'employer des formules telles que "répond aux attentes commerciales", "satisfait aux normes de l'industrie", "met tout en œuvre", "s'efforce, de bonne foi," ou "entièrement opérationnel". Elles sont tellement vagues qu'elles peuvent donner lieu à des malentendus commerciaux ou à des litiges.

Si l'objet de la licence est vraiment en cours d'élaboration ou s'il reste un travail important à réaliser, tel que l'installation d'un port d'accès à une plate-forme différente, il est souhaitable de disposer d'un **contrat de mise au point, séparé ou joint**, exposant clairement le résultat attendu, l'attribution des responsabilités, les normes techniques et fonctionnelles et le calendrier.

1.3 Qui est propriétaire des éléments de propriété intellectuelle qui sont à la base de la technologie?

Le donneur de licence est-il propriétaire de la technologie qu'il vous concède sous licence? A-t-il le droit de la concéder sous licence? A-t-il le droit de concéder sous licence toutes les autres technologies qui sont nécessaires au fonctionnement de la technologie objet de la licence?

Il est important que le contrat de licence contienne une **déclaration selon laquelle l'élément de propriété intellectuelle concédé sous licence appartient au donneur de licence**. Cela permet d'éviter qu'une tierce personne ne revendique par la suite la propriété de cet élément ou de la technologie en question et que le donneur de licence ne tente alors de déclinier toute responsabilité.

Dans les cas où le donneur de licence et le preneur de licence travaillent ensemble à un projet technologique ou à la création d'un produit (par exemple, une coentreprise pour l'élaboration conjointe d'un produit), il est souhaitable de **préciser dans le contrat à qui revient la propriété de tel élément de PI ou technologie** à partir de la mise en œuvre du contrat. Si le preneur de licence apporte ou utilise une certaine technologie, il importe également de préciser qui est propriétaire de cette technologie, de façon à éviter d'éventuels litiges.

Dans le cas d'une coentreprise, le contrat indiquera en outre qui sera propriétaire de toute technologie et de tout élément de propriété intellectuelle résultant du projet (copropriété, propriété attribuée au donneur de licence ou propriété attribuée au preneur de licence). La notion de copropriété varie d'une législation nationale à l'autre; par conséquent, gardez-vous d'opter pour la copropriété comme solution de facilité. Ainsi, dans certaines législations nationales, la copropriété d'éléments de propriété intellectuelle oblige chaque partie à rendre compte à l'autre de tous les bénéfices tirés de ces éléments. Cela peut ne pas être souhaitable si les parties cessent de travailler ensemble.

1.4 Pouvez-vous examiner la technologie concernée avant de vous engager?

L'une ou l'autre des parties souhaitera probablement conclure un accord de confidentialité au début des négociations. Il s'agit d'un accord juridiquement contraignant selon lequel les parties – ou une seule partie – s'engagent à ne pas utiliser ou divulguer à des tiers les informations confidentielles dont elles sont amenées à avoir connaissance au cours des négociations. Il peut s'agir de prototypes techniques, de formules, de spécifications, de dessins ou modèles, de scripts, de données expérimentales ou d'autres renseignements techniques. Il peut s'agir aussi d'informations commerciales sensibles, telles que des listes de clients, des plans ou des stratégies d'entreprise, ou encore des informations sur les employés.

L'accord de confidentialité vous permet d'examiner la technologie pour laquelle vous envisagez de prendre une licence et, ainsi, de bien vous rendre compte de sa nature, de sa fonction, de son efficacité et de sa valeur spécifiques. Vous serez en outre plus libre d'échanger des informations commerciales. Gardez simplement à l'esprit qu'il est imprudent de communiquer trop librement des informations techniques ou commerciales confidentielles même s'il y a un accord de confidentialité, parce qu'il n'est pas dit que le contrat de licence sera conclu.

Méfiez-vous des "accords de statu quo" ou d'autres accords qui visent à restreindre votre liberté d'examiner des solutions de remplacement concurrentielles au cours des négociations. Ces accords, qui sont rarement utiles, peuvent limiter votre pouvoir de négociation et votre marge de manœuvre, en particulier lorsque les négociations durent plus longtemps que prévu (ce qui est souvent le cas).

Les accords de confidentialité soulèvent deux questions essentielles : premièrement, l'interdiction ou non pour la partie réceptrice (le preneur de licence potentiel auquel la technologie est divulguée) d'utiliser et de divulguer la technologie (interdiction

d'utilisation); et deuxièmement, le lieu où les litiges doivent être réglés (règlement des litiges). S'agissant de l'interdiction d'utilisation, le preneur de licence potentiel veut généralement être libre de sortir de la négociation sans devoir se soucier de savoir s'il s'est ou non "rendu coupable" de divulgations. Le donneur de licence potentiel, pour sa part, veut être sûr que si la transaction n'aboutit pas, sa technologie sera protégée. La question du règlement des litiges est importante car, à la signature de l'accord de confidentialité, vous ne savez pas si l'affaire sera conclue et vous (en particulier le donneur de licence) voulez vous assurer qu'en cas de litige sur vos droits de propriété intellectuelle, vous n'aurez pas à vous déplacer jusqu'à un tribunal situé loin de chez vous et peut-être partial.

1.5 Avez-vous besoin d'une licence pour utiliser la marque?

Avez-vous besoin d'une licence qui vous permette d'utiliser le nom ou le logo de la technologie ou du produit à des fins de vente ou de distribution? Si tel est le cas, vous devrez négocier, outre une licence de technologie, une licence de marque. Vous devrez alors déterminer la marque ou le logo qu'il vous faudra utiliser. Cette opération est importante dans les **cas où la valeur de la technologie ou du produit seul n'est pas aussi grande que celle de la technologie ou du produit distribué sous une marque connue**.

S'il faut négocier une licence de marque, existe-t-il une certification ou une autre exigence relative au droit d'utiliser la marque? Faites attention; si tel est le cas, vérifiez qu'elles sont clairement indiquées dans la licence.

De même, avez-vous besoin d'obtenir le droit d'utiliser le dessin ou modèle du produit ou de la technologie du donneur de licence? Si ce dessin ou modèle fait partie intégrante de la valeur commerciale du produit, veillez à ce que ce point figure dans le contrat.

Avez-vous besoin d'obtenir le droit de copier des documents techniques ou autres relatifs au produit ou à la technologie et de les distribuer aux utilisateurs ou à d'autres personnes?

Avez-vous besoin d'une formation, de savoir-faire ou de conseils de la part du donneur de licence? (Voir le groupe 4, question 4.2.)

GRUPE 2: QUELS DROITS LA LICENCE ACCORDE- T-ELLE?

2.1 Quelle est la portée des droits concédés?

Une fois que vous aurez réglé les questions du groupe 1 et que vous aurez une idée claire des éléments pour lesquels vous souhaitez acquérir ou concéder une licence, **il faudra réfléchir à tout ce que vous devrez pouvoir FAIRE avec l'élément de propriété intellectuelle/la technologie en question** pour être en mesure de l'utiliser efficacement dans votre entreprise. C'est ce que l'on appelle le **champ d'application** de la licence. Une licence au champ d'application étendu vous assurera une grande marge de manœuvre; une licence au champ d'application limité vous offrira certes moins de souplesse, mais sera probablement moins chère. (Voir le groupe 3 ci-dessous concernant les conditions financières.)

Une licence de propriété intellectuelle confère différents droits en fonction des besoins des parties. Ces droits peuvent varier aussi en fonction des lois de propriété intellectuelle s'appliquant au contrat; ceux qui sont énumérés ci-dessous sont les plus courants.

Généralement, la licence confère le droit

- de reproduire la technologie;
- de l'exposer;
- de la modifier;
- d'en créer des dérivés (nouvelles versions ou technologies ou produits entièrement nouveaux créés par modification et amélioration);
- de l'utiliser (à des fins de recherche et de développement du produit);
- d'en fabriquer ou faire fabriquer des produits (par le preneur de licence ou un fournisseur);
- de la distribuer ou la vendre;
- de l'importer;
- d'en concéder des sous-licences à des tiers qui peuvent exercer tout ou partie des droits susmentionnés.

On parle de droits découlant du brevet (droits de fabriquer, d'utiliser ou de vendre) ou du droit d'auteur (droits de reproduire, de modifier, de créer des produits dérivés, de distribuer), mais il n'est pas indispensable de faire cette distinction. **La question essentielle est de savoir de quelle utilisation votre entreprise a besoin.**

Votre entreprise peut n'avoir besoin que du **droit de distribuer la technologie sous sa forme existante (il lui faudra, par exemple, une licence de distribution** pour un produit de base). Ou, au contraire, votre modèle de fonctionnement peut exiger que vos ingénieurs apportent des modifications fondamentales à la technologie concédée sous licence, créent de nouvelles versions et les distribuent à des groupes de titulaires de sous-licence qui auront aussi le droit de reproduire et d'adapter cette technologie.

Quelle que soit votre situation, il est indispensable de déterminer **ce que vous devez pouvoir faire avec l'élément de propriété intellectuelle ou la technologie pour pouvoir atteindre vos objectifs commerciaux**. Vous devrez passer en revue la liste des droits et déterminer – avec les experts techniques de votre entreprise – ceux qui sont nécessaires pour tirer parti des possibilités commerciales qu'offre la licence. Un contrat de licence est un outil commercial très souple; la licence peut ne porter que sur une partie d'un seul droit de propriété intellectuelle (par exemple, le droit de fabriquer un produit protégé par un brevet, mais pas le droit de le faire fabriquer par des tiers; ou le droit de reproduire une spécification, mais pas de la modifier).

Faut-il que vous ayez le droit d'utiliser la technologie à des fins de recherche? **Il faut savoir que le droit de faire de la recherche et d'utiliser une technologie en interne est très limité sans le droit de fabriquer et de vendre des produits basés sur cette technologie.**

Examinez attentivement la question de savoir si votre entreprise doit avoir le droit de modifier la technologie et de l'utiliser pour mettre au point de nouvelles technologies ou de nouveaux produits associés. Par exemple, vos techniciens et scientifiques vous diront-ils qu'ils doivent modifier une formule, un logiciel ou un dessin ou modèle pour que la technologie en question puisse fonctionner avec vos systèmes et votre technologie? C'est ce que l'on appelle souvent le "portage" vers une autre "plate-forme". Même si, selon eux, seules de légères modifications doivent être apportées, celles-ci peuvent être importantes et doivent donc être prises en considération dans la licence.

S'agissant des modifications, **qui en sera le propriétaire?** Le donneur de licence aura-t-il le droit d'utiliser les modifications que le preneur de licence aura apportées ainsi que les produits dérivés qu'il aura fabriqués (rétrocession)? Si le champ d'application de la licence couvre le droit de modifier, d'améliorer, de fabriquer des produits dérivés ou de perfectionner une invention, même si les modifications sont mineures, il faudra indiquer dans l'accord comment sera attribuée la titularité des droits de propriété intellectuelle sur ces modifications et perfectionnements. (Voir le groupe 1, question 1.3 ci-dessus.)

Souhaitez-vous pouvoir **concéder à d'autres personnes des sous-licences sur la technologie en question**, sous sa forme originale ou modifiée? Il s'agit là d'une question délicate qui, souvent, n'est pas prévue. D'autres entités (par exemple, des partenaires dans le domaine de la recherche-développement ou de la distribution) devront-elles participer à l'élaboration de votre produit et auront-elles aussi besoin d'une licence sur la technologie? Faudra-t-il que les droits de ces personnes aient la même portée que les vôtres? Du point de vue du donneur de licence, il est judicieux de limiter la concession de sous-licences sur les technologies de grande valeur **afin d'éviter d'en perdre la maîtrise.**

2.2 Quelle est l'étendue territoriale?

Les droits de propriété intellectuelle sont souvent territoriaux. Dans quel pays ou dans quelle région comptez-vous utiliser la technologie en question? Si vous avez l'intention de fabriquer des produits en utilisant cette technologie, où comptez-vous le faire? Où avez-vous l'intention de les vendre? Envisagez-vous d'exporter cette technologie ou les produits l'incorporant? Sur quel territoire distribuerez-vous cette technologie ou ces produits? **Le contrat de licence doit indiquer si vos droits sont mondiaux ou s'ils sont limités à un pays ou groupe de pays, une région ou un territoire particulier.**

En ce qui concerne les licences de marques, où envisagez-vous de distribuer les produits portant la marque ou le logo en question? Le contrat de licence doit indiquer clairement que vous avez le droit d'apposer la marque "aux fins de" la vente de ces produits sur l'ensemble du territoire désigné.

Pour ce qui est des produits qui doivent être diffusés sur **l'Internet ou sous forme numérique ou électronique**, il est important d'indiquer dans le contrat de licence que vous avez le droit de les distribuer sous ces formes.

2.3 Y a-t-il un engagement d'exclusivité?

Il s'agit là d'une question complexe pour laquelle il est parfois difficile de concilier les intérêts du donneur de licence avec ceux du preneur de licence.

Afin d'utiliser la technologie de façon rentable, avez-vous besoin des droits exclusifs de fabriquer, utiliser, distribuer, etc. (voir la section 2.1 ci-dessus) celle-ci ou des produits l'incorporant sur un territoire particulier (voir la section 2.2 ci-dessus)? Si vous êtes le donneur de licence, le preneur de licence potentiel exige-t-il les droits exclu-

sifs d'exploitation commerciale de la technologie ou du produit en question? Si tel est le cas, il faudra que vous demandiez, au cours de la négociation, des **informations et documents justifiant cette exigence**.

Du point de vue du donneur de licence, une licence exclusive n'est généralement pas souhaitable parce qu'elle restreint sa liberté de faire des affaires avec d'autres preneurs de licence. En outre, si le preneur d'une licence exclusive ne parvient pas à faire bon usage de la technologie, celle-ci risque l'échec commercial. En quelque sorte, le donneur de licence "met tous ses œufs dans le même panier". Cela étant, il existe un certain nombre de situations dans lesquelles une licence exclusive peut être profitable sur le plan commercial.

Il arrive souvent qu'une licence exclusive soit envisagée lorsque, pour exploiter commercialement la technologie en question, le preneur de licence doit réaliser un investissement important qui ne peut pas être utilisé à une fin différente (par exemple, s'il investit dans un équipement spécial, le recrutement de main-d'œuvre spécialisée, l'affectation de ressources à la mise au point de la technologie ou la création d'une entreprise sur un nouveau territoire). Pour savoir si une licence exclusive constitue le seul moyen de régler ces questions, le preneur de licence doit se fonder sur des projections financières. De combien d'argent a-t-il besoin pour amortir son investissement et réaliser des bénéfices? S'il n'est pas en mesure de faire de bonnes affaires avec la licence lorsqu'il se trouvera en concurrence avec d'autres entreprises auxquelles elle aura été également concédée, une licence exclusive peut être justifiée, au moins pendant un certain temps.

Lorsqu'une licence exclusive est justifiée, on trouvera ci-après les **stratégies visant à limiter certains des inconvénients de ce type de licence** :

- La concession d'une licence exclusive peut être subordonnée à l'obligation pour le preneur de licence d'atteindre au moins un minimum annuel de redevances ou de ventes pour le produit en question.
- L'exclusivité ne doit pas nécessairement durer aussi longtemps que le contrat; il est possible de la limiter à une période plus courte pendant laquelle le preneur de licence peut créer son entreprise (clause donnant "une longueur d'avance").
- L'exclusivité peut ne s'appliquer qu'à certains des droits prévus dans le contrat ou à certaines technologies. De même, la licence peut n'être exclusive que dans un certain domaine d'utilisation (par exemple, le droit exclusif d'utiliser la technologie X dans les dispositifs analogiques fondés sur le protocole Ethernet).

N'oubliez pas que, dans certains pays, les licences exclusives peuvent être illégales ou soumises à un contrôle juridique.

Dans le même ordre d'idées que l'exclusivité, il existe aussi des **accords de non-concurrence ou de non-acquisition ou non-utilisation de technologies concurrentes**. Ces dispositions sont parfois illégales selon la législation nationale. Par ailleurs, elles ne sont généralement pas souhaitables pour les preneurs de licence dans la mesure où elles limitent leurs possibilités d'envisager et d'élaborer d'autres technologies qui pourraient être meilleures.

GRUPE 3: LES CONDITIONS FINANCIÈRES

3.1 Quel prix le preneur de licence va-t-il payer pour l'utilisation de la technologie?

Les conditions financières de la licence sont souvent les premiers points examinés lorsque l'on envisage une concession de licence. Cependant, comme cela ressort des sections précédentes, ces conditions financières dépendent de la façon dont vous avez défini l'objet (groupe 1) et le champ d'application (groupe 2).

Si la concession de licence est très différente de la vente d'un produit, c'est notamment parce que le prix n'en est pas nécessairement l'élément le plus important : il existe en effet un grand nombre d'autres facteurs déterminants dont chacun peut avoir un effet radical sur la valeur de la transaction. Par exemple, lorsque vous achetez un CD, vous savez probablement quel produit vous êtes en train d'acquérir et ce que vous pouvez ou ne pouvez pas en faire. Vous savez aussi quel devrait en être le prix car ce produit est en vente libre. En revanche, lorsque vous souhaitez acquérir sous licence les droits attachés au contenu de ce CD, ou à la technique utilisée pour le fabriquer, le prix ne sera pas le même si vous négociez les droits sur l'intégralité ou une partie du contenu du CD et si vous souhaitez le reproduire, le fabriquer, le modifier, le distribuer ou seulement l'écouter. Vous pouvez aussi souhaiter une licence portant sur l'emballage ou le dessin ou modèle, ou encore sur les brevets concernant la qualité du son. Il y aura en outre tout un ensemble d'éléments commerciaux associés à la licence. Les nombreuses composantes du CD donnant prise à la propriété intellectuelle offriront des possibilités de transaction aussi différentes que le jour et la nuit. Il faut savoir aussi que les informations financières précisant la valeur des droits de propriété intellectuelle sur le contenu ne sont probablement pas publiques. Pour ces diverses raisons, en matière de concession de licences de technologie, tout examen d'une méthode d'évaluation resterait purement théorique et serait inutile.

D'un point de vue pratique, en revanche, comment abordez-vous la question de l'évaluation dans une licence de technologie?

Tout d'abord, vous devrez étudier la valeur de la licence de propriété intellectuelle par rapport à l'ensemble des transactions qui l'accompagneront : les conditions financières varieront selon qu'il s'agira seulement d'une licence de propriété intellectuelle ou également d'un accord de fabrication et d'achat, d'un accord de commercialisation, d'un accord de distribution, d'une coentreprise, etc. Comme cela est indiqué dans les sections 1.3 et 2.1, la licence de propriété intellectuelle ne constitue généralement qu'une partie d'un bon contrat de licence de technologie.

L'évaluation concrète dépendra aussi de votre position : êtes-vous le preneur ou le donneur de licence?

POSITION DU PRENEUR DE LICENCE : si vous êtes le preneur de licence, lorsque vous déciderez de votre position concernant les conditions financières, **il faudra tout d'abord déterminer si vous avez les moyens d'assumer le coût que la licence ajoutera au produit ou à la technologie que vous allez vendre.** En d'autres termes, la première question pour le preneur de licence est la suivante :

- Quel prix puis-je me permettre de payer pour cette licence,
 - compte tenu des autres frais que je devrai assumer et
 - du prix que je demanderai pour le produit,
 - en fonction de mon estimation de la capacité du marché?

Souvent cette évaluation concrète n'est réalisée qu'à un stade avancé des négociations, d'où une perte de temps et d'énergie et le risque d'accords désavantageux qui seront tout simplement trop coûteux pour le preneur de licence. **Il est préférable de commencer par calculer le coût des produits qui seront vendus plutôt que de se poser la question abstraite : "combien vaut cette technologie?"**

POSITION DU DONNEUR DE LICENCE : si vous êtes le donneur de licence, il faut que vous sachiez dès le début de la négociation quel montant vous procurera un retour (bénéfice) sur votre investissement dans la recherche-développement relative à la technologie en question. Autrement dit, quelle transaction devez-vous conclure pour que l'ensemble du projet en vaille la peine? Cela peut sembler évident, mais plus d'un donneur de licence s'est perdu dans les détails des négociations pour constater, au bout du compte, que celles-ci aboutissaient à un accord qui ne lui permettait pas d'atteindre son objectif, à savoir obtenir un bon retour financier sur l'investissement

qu'il avait consenti dans le développement des éléments de propriété intellectuelle. Cela peut être intentionnel dans certains cas, comme par exemple lorsque le donneur de licence veut diffuser une norme technologique et s'attend à perdre de l'argent dans les phases initiales d'un programme de concession de licences; dans les autres cas, par contre, ce genre de situation résulte simplement du fait que le donneur de licence n'a pas suffisamment réfléchi aux conditions financières pendant la phase de préparation. Des méthodes d'évaluation sont utilisées pour aider tant le preneur que le donneur de licence à procéder à ces analyses fondamentales.

Plusieurs méthodes sont souvent citées pour évaluer une technologie. Vous devriez les connaître mais souvenez-vous qu'il s'agit toujours de méthodes subjectives et non exactes. De plus, il est possible d'en utiliser plusieurs en les associant. Ces méthodes sont, au mieux, de simples guides et il faut toujours faire preuve de bon sens. Les trois méthodes classiques sont les suivantes :

3.1.1 La méthode du coût

Il s'agit simplement de calculer combien le donneur de licence a investi dans la mise au point de la technologie et la création des éléments de propriété intellectuelle. Ici, la distinction entre propriété intellectuelle et technologie est importante, car un brevet ou autre titre de propriété intellectuelle peut constituer à lui seul l'objet de la licence, et une évaluation fondée sur le coût total d'élaboration de la technologie depuis le début n'aurait alors aucun sens. S'agissant de la façon de récupérer le coût de la propriété intellectuelle, le bon sens doit s'appliquer aussi aux autres moyens dont dispose le donneur de licence pour rentrer dans ses frais et faire un bénéfice; il peut avoir des transactions avec d'autres preneurs de licence ou bien commercialiser la technologie lui-même. De plus, le simple fait que le donneur de licence ait investi beaucoup d'argent n'a parfois rien à voir avec la valeur de la technologie pour le preneur de licence. Il se peut que le donneur de licence ait trop investi dans la recherche-développement ou mal évalué le rapport entre la technologie et le marché. Enfin, la méthode du coût est difficile à appliquer parce que toutes les déclarations du donneur de licence concernant son investissement peuvent être perçues par le preneur de licence éventuel comme étant intéressées; comment le preneur de licence sait-il si ce que dit le donneur de licence est exact? Le preneur de licence éventuel n'a pas accès aux documents du donneur de licence concernant ses dépenses et, s'ils sont concurrents, il peut souhaiter ne rien savoir afin d'éviter tout risque d'allégation de pratique anticoncurrentielle. En résumé, la méthode du coût peut aider dans une certaine mesure le donneur de licence à évaluer sa situation mais il est peu probable qu'elle soit convaincante pour un éventuel preneur de licence.

3.1.2 La méthode du revenu

Cette méthode consiste, pour les parties, à estimer combien la technologie concernée devrait rapporter, puis à déterminer les pourcentages de répartition en se fondant sur l'estimation (évidemment subjective) de ce qui devrait revenir à chaque partie en fonction de divers facteurs tels que sa contribution à la création de la technologie, le niveau de développement de la technologie, les risques du marché, la commercialisation, la valeur intrinsèque, la solidité du brevet face aux attaques en justice et de nombreux autres facteurs. Certains spécialistes des licences se réfèrent à une règle empirique ou évaluation approximative selon laquelle le donneur de licence devrait recevoir entre un quart et un tiers des bénéfices perçus par le preneur de licence. Il faut souligner que la souplesse de cette "règle" est telle qu'elle la rend presque inutile. Bon nombre, voire la plupart, des donneurs de licence demandent entre 0,5 et 5% des recettes. La méthode du revenu est un instrument utile pour calculer le montant d'un versement unique, système où les parties doivent évaluer la valeur à long terme de la licence et calculer ensuite sa valeur actualisée nette (VAN).

Il est parfois utile d'engager un comptable pour calculer les revenus ou la valeur actualisée nette qui peuvent être proposés et examinés lors de la négociation des conditions financières. Cependant, ne soyez pas surpris si l'autre partie n'est pas convaincue par ces calculs ou avance des chiffres très différents. Examiner ces chiffres peut être simplement un moyen de lancer un débat constructif sur la valeur future de la technologie pour le preneur et le donneur de licence dans la réalité du marché.

3.1.3 La méthode des éléments comparables ou méthode du marché

C'est ce que vous faites dans une épicerie lorsque vous examinez les tomates et que vous les comparez avec celles que vous avez vues dans un autre magasin. Vous ne souhaitez pas payer n'importe quel prix pour des tomates de même qualité.

Cependant, la valeur de la technologie est plus complexe et comporte plus d'inconnues que l'achat d'une tomate. Il peut être utile de généraliser et de se référer aux normes de l'industrie et aux publications traitant spécifiquement de la technologie en question. Il existe des entreprises spécialisées dans la collecte de données relatives aux redevances. Il est souvent possible de trouver des articles ou d'autres docu-

ments d'information sur les redevances ou les droits payés dans des transactions du même type, ou concernant des technologies similaires ou des licences ayant à peu près le même champ d'application ou la même portée territoriale, etc. La difficulté consiste à trouver une licence ou une transaction comparable en tous points. La technologie peut être similaire mais le champ d'application de la licence peut ne pas être comparable, et ainsi de suite. Il y a aussi le fait que les éléments de propriété intellectuelle ne sont pas tous de valeur égale. Un brevet très solide et utile accompagné d'une licence de marque et d'un contrat de consultation d'experts aura une plus grande valeur qu'une simple licence de propriété intellectuelle portant sur un brevet faible qui fait l'objet d'une procédure judiciaire et peut être facilement contourné par un inventeur concurrent. Le fait que ces technologies appartiennent au même domaine technique aura peu d'importance pour l'évaluation.

Outre les méthodes traditionnelles d'évaluation, les deux parties devront examiner les particularités de leurs entreprises respectives. Par exemple, il est très important pour le donneur de licence de se demander quelles seront les incidences d'un accord de licence sur ses propres ventes de produits. Concéder une licence, c'est ouvrir sa porte à la concurrence. Cela peut avoir un effet positif dans la mesure où cela élargit le marché d'une technologie et où cela peut créer un tremplin, engendrer des recettes que l'on ne pourrait pas obtenir autrement et générer de nombreux autres avantages pour les parties. Mais le donneur de licence doit se demander s'il est dans son intérêt de partager sa technologie et, si oui, comment ce partage affectera le flux de recettes que lui procurent, à l'époque où il envisage sa décision de licence, la technologie ou les produits dans lesquels elle est incorporée. On parle parfois de "cannibalisation", et le donneur de licence devrait effectivement examiner si le ou les preneurs de licence risquent de le dévorer en réduisant sa marge bénéficiaire sur les produits qu'il vend. Ainsi, dans une situation de cannibalisation, l'augmentation de recettes qu'engendre pour le donneur de licence la concession de la licence est plus que compensée par la réduction de marge bénéficiaire due à l'existence de nouveaux concurrents capables de vendre à un prix inférieur.

Il est évident que l'évaluation de la propriété intellectuelle n'est pas une science mais un calcul concret fondé sur l'examen de nombreuses questions. Ce n'est qu'après s'être posé ces questions fondamentales que les parties pourront se demander sous quelle forme le paiement sera effectué. (Voir ci-dessous le groupe 3, question 3.2.)

3.2 Comment le preneur de licence va-t-il payer?

Deux types de paiement sont courants dans les licences de technologie : les redevances et le versement unique. Ils peuvent être associés de diverses façons et, ensemble, ils devraient correspondre au calcul de base effectué au point 3.1 ci-dessus.

Les redevances peuvent se fonder sur des ventes à l'unité; il s'agit alors d'une redevance par unité, le preneur de licence acquittant un montant fixe pour chaque unité de produit vendue. La redevance peut aussi être un pourcentage des recettes provenant des produits incorporant la technologie qui ont été vendus ou font l'objet d'une sous-licence.

Les redevances peuvent être établies à partir des recettes ou prix bruts ou nets (après soustraction de divers frais – transport, douanes, etc.), mais il est important d'indiquer avec précision comment elles seront calculées, y compris en fournissant des exemples de calcul dans une annexe de l'accord.

Le preneur de licence souhaitera souvent une disposition limitant à un certain **“plafond” les redevances** dues au donneur de licence. Cela signifie que le preneur de licence paiera X% du chiffre des ventes du produit concerné jusqu'à un certain montant. Ce plafond peut être revu chaque année ou établi pour la durée de l'accord. La clause du plafond plaît au preneur de licence parce qu'elle lui offre la perspective d'utiliser la technologie “gratuitement” lorsqu'il aura bien vendu un certain temps le produit incorporant la technologie concédée sous licence. Elle crée aussi un schéma commercial plus sûr (le preneur de licence sait ce qu'il va payer). Le donneur de licence, en revanche, n'est pas favorable au plafond parce qu'il limite ses gains et ses possibilités de percevoir des redevances excédant largement l'investissement qu'il a consenti dans la technologie.

Le contraire d'un plafond est un **“plancher”**. Si le donneur de licence n'est pas favorable au plafond qui limite ses gains, il est, en revanche, favorable à un minimum de redevances qui limite ses pertes. En d'autres termes, même si la technologie ou le marché est décevant, il est assuré d'un minimum de redevances. Ce système de redevances minimales est souvent utilisé lorsque la licence est exclusive. (Voir le groupe 2, question 2.3.)

Les redevances peuvent aussi être adaptées en fonction d'un certain nombre de variables, telles que le facteur temps, les ventes de produits ou les recettes. Par exemple, une redevance peut être fixée initialement à 2% du prix de vente moyen puis abaissée jusqu'à 0,5% à mesure que l'on avance dans la durée de validité du contrat et que la technologie perd de sa valeur. Ou alors les redevances peuvent être adaptées en fonction des ventes de produits; elles seront plus élevées si le volume des ventes est faible.

Une somme forfaitaire peut être demandée à la place ou en plus des redevances. Elle peut être versée au début de l'accord ou à un stade ultérieur. Le paiement peut être échelonné en plusieurs versements et ceux-ci peuvent être prévus de manière à coïncider avec des étapes importantes du développement de l'affaire. (Voir le groupe 1, question 1.2.)

Les sommes forfaitaires peuvent aussi être des “avances” sur redevances. Lorsque la situation financière du preneur de licence est meilleure que celle du donneur de licence (par exemple un donneur de licence qui vient de se lancer avec une nouvelle technologie), il arrive parfois que le preneur de licence verse une avance au début de l'accord afin de permettre au donneur de licence de démarrer ou de surmonter une situation financière difficile, ou encore d'engager des ingénieurs, des chimistes etc. pour développer encore la technologie (voir le groupe 1, question 1.2). Cette avance peut, jusqu'à son remboursement total, être déduite des redevances que le preneur de licence devrait en principe verser au donneur de licence (il s'agit en fait d'un prêt). Dans ce type de situation, il arrivera souvent que les parties discutent pour savoir à qui appartient la technologie mise au point. Le fait que le preneur de licence ait avancé les fonds signifie-t-il que la propriété intellectuelle devrait lui revenir? Ou l'avance est-elle considérée comme un simple prêt qui sera remboursé au fur et à mesure de la perception des redevances?

3.3 Quand utiliser des licences réciproques et des accords de non-poursuite?

Dans les licences réciproques, aucune des parties ne verse de rétribution à l'autre pour les droits de licence mais les deux parties se concèdent réciproquement des licences d'une valeur à peu près équivalente. On peut citer comme exemple le cas où les parties sont titulaires de brevets qui peuvent se porter atteinte mutuellement. Elles décident d'échanger leurs droits, de façon à ce qu'aucune des deux ne puisse attaquer l'autre en justice. Ce droit peut être étendu aux clients et aux distributeurs de chaque partie. Il s'agit en fait d'un accord de “trêve” dans lequel la valeur financière échangée est la valeur des redevances auxquelles chaque partie renonce. Ce type d'accord de licence peut être désigné par l'expression “accord de non-poursuite”.

Au moment de conclure un tel accord, il est important d'avoir conscience qu'il s'agit d'un accord financier comme n'importe quel contrat de licence, parce que vous acceptez de renoncer à votre droit de percevoir les redevances que l'autre partie et, dans la plupart des cas, ses clients et ses distributeurs vous devraient pour vos éléments de propriété intellectuelle.

Par ailleurs, ces accords constituent souvent le point de départ de partenariats commerciaux et de coentreprises qui peuvent déboucher sur une exploitation lucrative des technologies des deux parties.

3.4 Exécution/garanties/indemnités : que signifient ces notions?

Bien que les questions relatives aux garanties et aux indemnités puissent être juridiquement complexes et que la rédaction des dispositions les concernant puisse poser des problèmes au spécialiste le plus compétent, il est plus simple de les considérer comme étant de nature essentiellement financière. Vues sous cet angle, les questions sont les suivantes :

- Qui assumera le risque financier d'un défaut du produit ou de la technologie?
- Qui assumera le risque d'un vice du titre sur le produit ou la technologie?
- Qui assumera le risque qu'un tiers engage une action en justice en affirmant que la technologie ou le produit porte atteinte à son brevet ou autre titre de propriété intellectuelle?

La première question concerne la nature de la technologie qui sera concédée sous licence. On a souvent recours à des garanties pour résoudre des problèmes qui sont traités plus en détail dans le cadre de la définition de l'objet de la licence (voir le groupe 1, questions 1.1 et 1.2) ou des modifications apportées à la technologie au fil du temps (voir le groupe 4, question 4.1). Les questions qui peuvent se poser sont par exemple : qui est responsable des défauts de fonctionnement de la technologie? Qui paiera les ingénieurs chargés de corriger les bogues des logiciels ou de s'occuper du matériel informatique défectueux? Existe-t-il une "durée de fonctionnement" (*uptime*) garantie pour les produits accessibles sur l'Internet? S'il s'agit de biotechnologie, quelles fonctions la technologie en question doit-elle exécuter? Qui sera responsable des dommages matériels ou corporels? En ce qui concerne les produits et les technologies pharmaceutiques, cela peut représenter des obligations considé-

rables. Toutes ces questions sont d'ordre technique et il y aura toujours des problèmes, même avec la technologie la mieux pensée. **La question est donc de décider qui paiera les frais et assumera la responsabilité de résoudre les problèmes.**

En matière de garanties se pose aussi la question de savoir qui assumera le risque des frais de justice et des dépenses professionnelles si l'originalité ou la propriété du produit ou de la technologie sont mises en cause. (Voir le groupe 1, question 1.3 concernant la propriété.)

Il n'existe pas de réponse évidente à toutes ces questions. Rien n'est "standard" ou "habituel". Bien sûr, le donneur de licence souhaite que le preneur de licence assume le risque. Ce dernier, quant à lui, fait valoir que le donneur de licence doit connaître le fonctionnement de son produit, et savoir qui l'a créé et s'il porte atteinte à des droits de propriété intellectuelle. Du point de vue du preneur de licence, il est généralement plus risqué d'assumer ces risques si le produit est nouveau, complexe ou personnalisé, ou s'il relève d'un domaine qui prête à controverse ou qui est fortement concurrentiel. Les produits de base ou les licences de distribution concernant des produits concédés sous licence depuis plusieurs années entraînent généralement moins de risques. Souvent, un contrat de licence comprendra une déclaration selon laquelle aucune réclamation n'a été formulée. Cela peut parfois donner au preneur de licence l'impression rassurante qu'il n'en sera formulé aucune non plus à l'avenir. Dans ce domaine, comme dans d'autres, il est essentiel de travailler avec un conseiller juridique pour évaluer les risques financiers, s'assurer une position solide et rédiger les textes en termes précis.

3.5 Quel rapport y a-t-il entre la concession de licences et le financement des coentreprises et activités corollaires ou la fixation du prix des produits?

En général, un contrat de licence s'inscrit dans le contexte d'une relation commerciale plus large. Il peut comprendre un accord selon lequel l'une des parties cherche un investissement ou un financement, ou être accompagné d'un tel accord. Les parties peuvent aussi envisager une relation d'approvisionnement dans laquelle le preneur de licence accepte de fournir à un prix préférentiel les produits mis au point et fabriqués à l'aide de la technologie ou des éléments de propriété intellectuelle concédés.

Les parties prévoient-elles des accords relatifs à la fabrication et à la distribution des produits issus de la technologie? Prévoient-elles des transactions en matière d'investissement dans lesquelles une partie verse de l'argent en échange d'actions, de titres de propriété intellectuelle ou d'autres actifs?

Dans ce type de situation, il est important d'étudier attentivement ces relations et, dans la mesure du possible, d'en préciser d'un commun accord les modalités à l'avance. Ces précisions et un accord écrit devraient intervenir avant le début des travaux de mise au point de la technologie ou de création du produit issu de la technologie concédée. Ceci est important parce qu'un contrat de licence de propriété intellectuelle peut ne pas être satisfaisant si les parties ne parviennent jamais à un accord en matière d'investissement. Le donneur de licence a-t-il besoin que l'accord comprenne un investissement ou un financement pour pouvoir achever la mise au point de la technologie? Inversement le preneur de licence a-t-il besoin d'un financement pour exploiter la technologie ou ses possibilités commerciales? Une des deux parties ou les deux attendent-elles de l'autre qu'elle émette des actions ou des bons de souscription en sa faveur?

De même, si l'accès aux produits à un prix réduit constitue une partie importante de la négociation pour l'une des parties ou les deux, il est souhaitable d'aborder cette question et de tenter d'établir en même temps que la licence un accord ou une méthode de fixation des prix.

Un bon négociateur de licence doit réfléchir, d'une manière générale, aux autres accords qu'il est important de mettre en place pour que l'ensemble de la transaction commerciale (pas seulement la licence de propriété intellectuelle ou de technologie) soit financièrement intéressante. L'obtention de bonnes conditions financières pour une licence de propriété intellectuelle peut être inutile s'il s'avère que d'autres accords nécessaires sont trop coûteux.

GRUPE 4: LA CROISSANCE ET LE DÉVELOPPEMENT DE LA TECHNOLOGIE DANS LE TEMPS

4.1 Le preneur de licence aura-t-il des droits sur les versions et produits futurs?

Le preneur de licence se préoccupera de la question suivante : risque-t-il, juste après avoir acquis une licence sur une nouvelle technologie, de voir le donneur de licence produire une autre version ou un autre produit et le proposer à un concurrent? Il peut aussi s'inquiéter à juste titre du risque que la nouvelle offre du donneur de licence rende obsolète le "vieux"

produit technologique concédé, peu après qu'il a investi dans ce produit. Dans l'idéal, le preneur de licence souhaite se voir accorder des droits importants sur les nouvelles variantes, les perfectionnements et les technologies associées. Le donneur de licence souhaite, pour sa part, limiter son engagement envers le preneur de licence parce que, pour la santé et la vitalité de son entreprise, il doit être capable d'innover et de changer d'orientation et de technologies dans l'avenir.

Il est important de répondre précisément à la question suivante : le preneur de licence aura-t-il des droits sur les versions futures de la technologie ou du produit? Lorsqu'il s'agit uniquement d'une licence de propriété intellectuelle, il faut clairement établir si cette licence couvrira les perfectionnements et les produits dérivés.

Généralement, les licences traitent de ces questions et font état des nouvelles versions et des nouveaux produits ou autres termes utilisés dans le secteur d'activité concerné pour décrire les perfectionnements et les technologies, inventions, œuvres et produits nouveaux qui leur sont associés.

Ces versions ou ces produits nouveaux supposeront-ils des paiements supplémentaires? Si oui, est-il possible de fixer d'ores et déjà le montant du paiement? Il est souvent impossible de prévoir et de négocier le paiement des nouvelles versions et des améliorations. En pareil cas, il n'est pas possible de conclure un accord pour ces améliorations futures.

Évitez de prévoir des accords futurs, car ces engagements n'ont généralement aucune valeur légale en l'absence d'accords financiers précis.

Une autre question se pose : le preneur de licence aura-t-il accès à toutes les futures versions en même temps que d'autres preneurs de licence? Les accords prévoient souvent que les preneurs de licence bénéficieront d'une **égalité d'accès**, c'est-à-dire auront accès en même temps et dans des conditions comparables aux nouvelles versions et aux améliorations.

4.2 L'entretien, l'assistance et les pièces de rechange sont-ils compris dans la licence?

Le donneur de licence fournira-t-il un service d'entretien et d'assistance dans l'utilisation de la technologie ou des produits associés? Fournira-t-il des services de suivi et de dépannage pour la technologie concédée? Par exemple, dans le cas d'une technologie en rapport avec l'Internet, le donneur de licence devra-t-il intervenir pour régler des problèmes urgents de rupture d'accès au Web? Un certain nombre de membres du personnel seront-ils affectés à la correction des bogues, à la remise en marche des systèmes, à la rectification des vices de fabrication, etc.?

L'entretien et l'assistance entraîneront-ils des coûts supplémentaires? Une rémunération annuelle est-elle prévue pour l'entretien et les réparations? Ces questions sont parfois traitées dans un accord de service distinct.

Si un produit est en cours de mise au point ou de fabrication par l'une des parties, faudra-t-il des pièces de rechange avec le temps? Si oui, quelles dispositions seront prévues pour la fabrication ou l'achat de ces pièces?

4.3 Comment gérer les questions de documentation, savoir-faire, conseil et formation?

Souvent, les parties accordent une telle attention aux éléments de propriété intellectuelle qui vont être concédés sous licence qu'elles négligent **les renseignements non protégés qu'elles échangeront**. Par exemple, un nouveau preneur de licence peut demander l'assistance du donneur de licence en matière de savoir-faire, de formation et de conseil pour rendre la technologie ou le produit concrètement utile et fonctionnel. Il est important de déterminer les points suivants :

- Le preneur de licence a-t-il besoin d'une aide du donneur de licence sous forme de documentation écrite ou d'autre matériel didactique pour comprendre comment utiliser la technologie?
- Le preneur de licence a-t-il besoin du savoir-faire du donneur de licence pour exploiter la technologie?
- Le preneur de licence exprime-t-il le besoin ou le désir que des membres du personnel du donneur de licence soient disponibles pour travailler avec ses employés?
- À qui reviendra la propriété des résultats de cette œuvre commune en matière de propriété intellectuelle? (Voir le groupe 1, question 1.3.)

- Le preneur de licence souhaitera-t-il que le donneur de licence forme ses employés à l'utilisation de la technologie? Si oui, pendant combien d'heures?

4.4 Quelles conditions particulières s'appliquent aux relations futures des parties?

Existe-t-il une disposition de non-concurrence par laquelle une partie demande à l'autre de s'engager à ne pas travailler pour des concurrents? Ces restrictions sont illégales dans certains pays. Elles doivent en tout état de cause être évitées parce qu'elles limitent la capacité de négocier d'autres relations commerciales.

Les parties décideront parfois de ne pas solliciter ni recruter les employés de l'autre partie. Ces dispositions peuvent être importantes, en particulier lorsque le capital humain d'une partie est très important pour sa réussite.

La liste figurant ci-dessus n'est pas exhaustive, mais elle présente un aperçu des questions importantes.

Examinez avec votre équipe lesquelles de ces questions se posent dans votre cas. Étudiez les avantages et les inconvénients vous-même avant de passer à l'étape suivante de la négociation avec l'autre partie. Examinez les conditions avec votre conseiller juridique avant d'entamer la négociation.

IV. LA NÉGOCIATION

L'échelle des avantages

Les négociations en vue de la concession d'une licence de technologie sont complexes parce qu'il existe de nombreuses conditions essentielles et que chacune d'entre elles peut donner lieu à de nombreuses positions différentes, de la plus avantageuse à la moins intéressante. **Le négociateur a la tâche difficile de garder à l'esprit les nombreuses conditions essentielles et positions différentes, de s'occuper des aspects techniques du projet et d'évaluer constamment la façon dont les conditions essentielles peuvent affecter les objectifs commerciaux de la licence.** L'échelle ci-après représente la gamme des positions pour chaque condition essentielle.



Le but du négociateur est de rester le plus possible du bon côté de l'échelle pour *chaque condition essentielle*, tout en sachant que l'autre partie visera le même but en ce qui concerne la *même série de conditions essentielles*. Malgré la contradiction apparente entre ces buts, une solution satisfaisante est souvent possible parce que les deux parties ne poursuivent pas des objectifs commerciaux identiques à l'égard des mêmes conditions essentielles. Ce qui est avantageux pour une partie n'est pas nécessairement désavantageux pour l'autre. En d'autres termes, une négociation ne pourrait pas aboutir s'il n'y avait qu'une condition essentielle et une échelle allant directement de l'avantageux au désavantageux, sans échelon intermédiaire. En réalité, dans toute négociation en vue de la concession d'une licence, il existe de nombreuses conditions essentielles, et à chacune correspond une échelle allant de la position la plus avantageuse (5) à la position la plus désavantageuse (-5) en passant par plusieurs niveaux intermédiaires.

C'est cette multiplicité de positions qui rend la négociation complexe mais qui permet aussi d'aboutir à un accord. La complexité est accrue par le fait que certaines conditions essentielles sont plus importantes que d'autres pour vos objectifs, ce qui fait qu'un chiffre de position élevé peut avoir plus d'importance pour une condition que pour une autre. Un chiffre négatif pour cette condition essentielle indiquera probablement que la position n'est pas acceptable.

Positions "de rechange" et compromis

Dans certains cas, vous disposerez à l'égard de certaines conditions essentielles de positions "de rechange", c'est-à-dire de positions présentant un avantage qui n'est pas optimal mais reste acceptable par rapport à vos objectifs.

Ou, en cas de conflit direct entre les objectifs des parties à l'égard d'une condition particulière, il peut arriver que celle-ci ne soit pas importante pour chaque partie au point de rendre impossible tout "compromis". **Vous pouvez décider d'accepter un compromis à l'égard de chaque condition essentielle, c'est-à-dire de prendre une position qui n'est pas avantageuse (un chiffre négatif dans l'échelle ci-dessus), mais qui est acceptable compte tenu des positions prises sur d'autres conditions essentielles.**



Exemple : Il peut être extrêmement avantageux d'obtenir une licence pour l'ensemble des éléments de propriété intellectuelle relatifs à un produit que vous souhaitez fabriquer et vendre. Il peut aussi être idéal d'obtenir une clause de durée illimitée. D'un point de vue pratique, cependant, vous pouvez n'avoir besoin d'une licence que sur un seul élément de la technologie ou du brevet parce que vous n'avez pas l'intention d'exploiter commercialement tous les aspects du brevet. Et la durée de validité de la condition peut être

limitée à cinq ans parce que, dans la pratique, vous n'aurez pas besoin de la licence au-delà de cette période. Une position de rechange acceptable – qui peut être proposée à un moment donné au cours de la négociation – peut consister à limiter la portée de la licence à ce dont vous avez besoin et à une durée de cinq ans seulement. En revanche, vous savez que vous devrez obtenir le droit de modifier la technologie parce que, sans modification, elle ne fonctionnera pas avec la technologie que vous possédez déjà et que l'autre partie ne veut pas vous aider en effectuant les modifications nécessaires. Cette clause est donc très importante. Une position de rechange pourrait consister à proposer à l'autre partie d'être titulaire des droits de propriété intellectuelle sur toute modification que vous apporterez à la technologie. Dans ce cas, il sera important d'évaluer si le fait que d'autres personnes aient accès aux modifications que vous réaliserez pourrait porter atteinte à la position concurrentielle de votre entreprise. Si tel est le cas, la licence n'est peut-être pas intéressante au regard de vos objectifs et la meilleure solution serait sans doute de vous retirer de la négociation après avoir tenté d'expliquer vos besoins et vos exigences à l'autre partie.

Il est parfois utile pour une équipe d'utiliser un système de cotation chiffrée comme instrument *interne* dans une négociation; attribuer des chiffres aux différentes conditions essentielles et les additionner pour la totalité de la liste de conditions peut aider l'équipe à faire un tri judicieux parmi des décisions difficiles. Cependant, ce type de système peut devenir trop mécanique et empêcher de réfléchir de manière analytique aux avantages et inconvénients et, ce qui est le plus important, aux conséquences pratiques des positions envisagées sur les différentes conditions essentielles.

Lorsqu'échec rime avec succès

Dans certains cas, les positions minimales des parties sur les conditions essentielles sont incompatibles. La meilleure solution consiste sans doute alors à se retirer de la négociation, si possible en envisageant une autre solution ou une autre partie. **Se retirer de la négociation n'équivaut pas à un échec.** L'équipe décidera peut-être que la négociation ne peut pas aboutir, sauf à sacrifier les objectifs importants et les positions minimales de la négociation. Cette décision mûrement réfléchie doit être assimilée à un succès commercial plutôt qu'à un échec de négociation. En revanche, la décision

de persister jusqu'à la conclusion d'un accord à cause de l'implication et de l'engagement personnels du négociateur dans le processus, alors que les objectifs et les positions minimales restent hors d'atteinte, doit être considérée comme un échec.



Comment procéder à des ajustements et modifications

Dans de nombreux cas, et souvent en fonction de nouveaux éléments dont vous avez connaissance, vous pouvez changer d'idée sur les options possibles à l'égard d'une condition essentielle. Une position qui n'était pas évidente au départ, une opportunité créative, peut se révéler au cours de la négociation. Ce processus, parfois désigné par l'expression "pensée créative", consiste à utiliser l'imagination pour sortir d'une impasse lorsque les parties ne peuvent pas trouver de compromis sur une condition essentielle. Méfiez-vous toutefois des solutions de rechange imaginatives que vous découvrez sous l'impulsion du moment, en particulier lorsque vous êtes fatigué ou dans le feu d'un échange personnel au cours d'une séance de négociation. Si elle est préparée soigneusement, la liste de conditions devrait refléter une bonne évaluation de l'échelle des positions sur chaque condition essentielle, et permettre d'éviter les solutions - surprises.

Le mythe du style de négociation

La croyance répandue selon laquelle la négociation est une lutte de volontés ou de styles est un mythe qui conduit à des erreurs et à un gaspillage d'énergie dans la négociation. **Engagez-vous toujours dans une négociation en partant du principe que l'équipe de l'autre partie est aussi résolue et compétente que la vôtre.**

Ainsi qu'il ressort clairement de l'exposé des sections I à III, une négociation réussie suppose que votre équipe et vous-même ne cessiez de vous reporter mentalement à vos positions sur les conditions essentielles, et utilisiez fréquemment la liste de conditions comme guide.

C'est votre capacité d'analyser et de vous rappeler le lien entre les conditions essentielles et vos objectifs commerciaux qui déterminera le succès de la négociation, et ce pour trois raisons.

Premièrement, vous connaîtrez votre position et les positions de rechange et compromis possibles.

Deuxièmement, une négociation fructueuse suppose que vous soyez capables d'expliquer les besoins et les objectifs de votre entreprise à l'autre partie, au bon moment et de manière claire et convaincante. Grâce à la préparation solide que vous devrez à la liste de conditions, vous serez en mesure de donner ces explications avec à propos.

Troisièmement, une préparation sérieuse augmentera votre assurance et votre compétence-projet. Vous n'aurez pas besoin d'élever la voix pour faire comprendre à l'autre partie que vous ne plaisantez pas. Votre connaissance évidente des besoins commerciaux de votre entreprise l'attestera de la façon la plus efficace.

Le facteur sans lequel une équipe ne saurait réussir sa négociation est une préparation sérieuse : utilisation d'une liste de conditions avec connaissance parfaite des positions des deux parties sur chaque condition essentielle, et évaluation du poids de chaque partie dans la négociation.

Comment entamer les négociations

Il est utile de commencer par une séance préliminaire. Au cours de cette réunion, vous vous efforcerez de conclure des accords de procédure qui vous aideront à faire de la négociation une expérience positive pour les deux parties. Vous pouvez présenter et signer des accords de confidentialité (voir la section II, H). Vous pouvez aussi saisir cette occasion pour exposer à l'autre partie vos objectifs commerciaux et vos positions probables sur les conditions essentielles.

Examinez ensemble et adoptez un calendrier des négociations et des dates limites. Discutez et décidez si les négociations se feront en face à face, par correspondance, d'une seule traite (en quelques jours) ou étalées sur une période plus longue. En général, s'il existe une date limite liée aux activités de l'entreprise (par exemple la phase de recherche-développement doit commencer avant une certaine date), il est préférable de décider de mener les négociations en face à face pendant une période de quelques jours.

De façon sobre et informelle, présentez à l'autre partie les objectifs commerciaux que vous visez avec cette licence et invitez-la à faire de même. Bien sûr, aucune des deux parties ne dévoilera d'informations commerciales précises, et il n'est pas non plus approprié, à ce stade, d'examiner en détail les conditions essentielles. Cependant, un aperçu de vos objectifs (par exemple "notre entreprise est intéressée par cette technologie parce qu'elle représente pour nous une possibilité de fabriquer et de distribuer XXX sur le marché Y, qui n'est actuellement pas desservi") contribuera à définir le cadre des négociations.

Fournissez à l'autre partie, au début de la négociation, un exemplaire de votre liste de conditions (la version externe, rédigée de façon à ne contenir aucune référence à vos positions de négociation ou autres renseignements internes). Vous pouvez commenter cette liste de façon informelle et, à ce moment-là, expliquer pourquoi certaines conditions essentielles sont importantes pour vous. Il s'agit surtout de présenter à l'autre partie les objectifs commerciaux que vous visez à travers la licence (votre "cadre de référence"). Vous pourrez vous reporter à ce cadre de référence à un stade ultérieur des négociations.

Durée et lieu de la négociation

Si la négociation doit être achevée à bref délai, il est important qu'elle se déroule en face à face pendant une période de quelques jours. Les négociations qui sont interrompues puis reprises par correspondance ont tendance à se prolonger. **Une négociation en face à face au cours de laquelle les deux parties se mettent d'accord sur les objectifs temporels et des dates limites a donc beaucoup plus de chances d'aboutir.**

Le lieu de la négociation n'est pas un facteur essentiel. Cependant, il est important d'avoir accès aux documents que vous avez réunis (voir la section II, D) et de pouvoir joindre les membres de l'équipe. L'endroit doit aussi être confortable, équipé de toilettes à proximité et proche d'un lieu où l'on puisse se restaurer. Il est utile de disposer d'un ordinateur portable dans la salle pour conserver des notes et consulter la liste de conditions puis, le cas échéant, le projet de contrat.

Comment examiner les questions essentielles

À la deuxième séance, vous commencez à examiner les conditions essentielles. Il n'y a aucune procédure particulière dans ce domaine. Certains négociateurs préfèrent passer d'abord en revue toutes les conditions essentielles et avoir une discussion générale sans chercher à conclure. D'autres préfèrent examiner les conditions essentielles l'une après l'autre dans l'ordre et essayer d'aboutir à un accord sur chacune d'elles au fur et à mesure. Si aucun accord ne peut être atteint, il est souvent utile de passer aux conditions suivantes sur la liste de façon à voir quels accords peuvent être obtenus, et de reprendre les questions difficiles à la fin. Certains négociateurs souhaiteront commencer immédiatement par un projet de contrat; évitez cette méthode dans la mesure du possible car il s'agit souvent d'un stratagème permettant d'influer sur le cadre de l'accord et, en faisant pression, de l'emporter sur les conditions essentielles. **Essayez de démontrer à l'autre partie les avantages qu'il y a à commencer les discussions par une liste de conditions qui permettra aux deux parties de préciser les points importants.**

Chaque partie présente sa position à l'égard d'une condition essentielle et explique pourquoi elle est importante pour la réalisation de ses objectifs. Les tactiques consistant à affirmer simplement une position et à demander un accord sont rarement efficaces, sauf en cas de grande inégalité de pouvoir de négociation entre les parties. De même, le fait d'affirmer qu'une certaine disposition est "standard" ou "habituelle" n'a pas d'effet persuasif, car, dans la concession d'une licence de technologie, chaque condition peut faire l'objet d'un grand nombre de variantes. Il est donc utile de revenir sur la séance préliminaire, au cours de laquelle vous avez expliqué votre cadre de référence, à savoir vos objectifs et vos besoins commerciaux. Ainsi, vos positions apparaissent comme raisonnables et issues de vos besoins commerciaux, et non pas arbitraires ou fondées sur un rapport de force. Bien sûr, le fait que vous ayez affirmé votre objectif ne signifie pas que l'autre partie doit accepter votre position. Toutefois, un bon cadre de référence clarifie cette dernière et renforce votre volonté de vous y tenir. Cela crée aussi, avec un négociateur professionnel, un rapport qui lui rend difficile de vous demander sans cesse d'accepter des positions qui sont contraires à vos objectifs commerciaux.

Il est également essentiel d'écouter et de comprendre les explications de l'autre partie sur ses positions. Demandez en quoi ses positions reflètent ses objectifs, son cadre de référence. Ainsi, lorsqu'une question précise se posera, vous serez en mesure d'y répondre en démontrant qu'une certaine solution est conforme aux objectifs commerciaux des deux parties.

Il n'est pas possible ni souhaitable de tout expliquer à propos de vos objectifs commerciaux. Cependant, il est souvent utile d'y faire référence de temps en temps.

Consigner par écrit l'avancement de la négociation et prendre des notes

Lors d'une négociation de plusieurs jours, vous souhaiterez peut-être échanger des notes ou garder une trace d'accords provisoires en mettant à jour la version externe de la liste de conditions et en fournissant à l'autre partie le lendemain matin, pour examen, un exemplaire de cette liste actualisée.

Lorsque vous progressez sur une condition essentielle, il est souvent utile de réaffirmer les positions des parties ou de les consigner par écrit. Si vous parvenez à ce qui semble être un véritable accord, il est important de le consigner sous forme de note. En cas de négociations prolongées, conservez un "livre de bord" des discussions et des accords provisoires auxquels on est parvenu.

Les parties avancent dans la liste de conditions, parviennent à des accords provisoires sur les conditions essentielles et modifient la liste au fur et à mesure. Il est important de faire des pauses. Un membre de l'équipe utilise un ordinateur portable pour prendre des notes et consigner les modifications. Il peut être nécessaire de reporter certaines questions à plus tard si l'on ne parvient pas à se mettre d'accord, et il est souvent utile de se pencher sur d'autres questions pour tenter de progresser. Une fois que la liste de conditions a été dûment modifiée et que les parties estiment qu'elles peuvent passer à la rédaction du projet de contrat, ne signez pas la liste de conditions. Passez à l'étape de la rédaction.

Le rôle des juristes

Dans l'idéal, il est important d'associer des juristes à la négociation du début à la fin. À défaut, il est essentiel de communiquer fréquemment avec un conseiller juridique, d'utiliser la liste de conditions et de procéder à un examen juridique approfondi aussi bien avant de rédiger le contrat que pendant le processus de rédaction.

Comment clore les négociations et rédiger le contrat

Si les parties ont travaillé à partir d'une liste de conditions et consigné les accords provisoires, la rédaction du contrat ne devrait théoriquement pas poser de problème. Ne signez pas la liste de conditions. De nombreux formulaires standard exis-

tent pour les contrats de licence de technologie et un conseiller juridique peut élaborer ce contrat avec compétence et efficacité à partir de la liste de conditions.

En ce qui concerne les conditions essentielles, assurez-vous que vous êtes bien parvenus à un accord, et que vous ne vous êtes pas contentés de décider de vous mettre d'accord plus tard. Un contrat qui ne comprend pas les conditions essentielles risque de ne pas être susceptible d'exécution. De plus, une définition insuffisamment claire de ces conditions est souvent cause de litiges commerciaux.

Souvenez-vous qu'un contrat qui n'est pas signé par les deux parties n'a pas valeur de contrat sauf dans certains cas rares. Une erreur fréquente à éviter : penser qu'un document écrit négocié "suffit" et que l'on peut commencer à l'exécuter même si l'une des parties ou les deux ne l'ont pas signé.

V. UTILISATION DU CONTRAT SIGNÉ

Une fois le contrat signé, fêtez cet événement avec l'autre partie, parce que vous entamez une nouvelle relation commerciale. **Le contrat n'est que le point de départ.** Il ne faut pas l'enfermer dans un placard et jeter la clé. C'est un guide important qui vous éclairera sur ce qui devrait se passer dans une relation commerciale complexe, fondée sur la technologie. Dans les accords sans caractère technologique, les modalités peuvent être simples et faciles à mémoriser (par exemple, je vous paierai un produit X cinq dollars l'unité). En revanche, les licences de technologie et les accords accessoires sont généralement plus complexes et imposent souvent des conditions importantes dont la violation peut engager la responsabilité juridique de la partie en cause et engendrer une méfiance dans les rapports commerciaux.

Tous les cadres et les responsables qui travaillent avec l'autre partie doivent avoir connaissance de la licence et de ses conditions. Par exemple, si vous avez pris une licence sur un logiciel et que vous n'avez pas le droit de le modifier, assurez-vous que les ingénieurs qui travaillent avec ce logiciel le savent. Si vous détenez une licence de brevet sur une invention médicale et que vous n'avez pas le droit de concéder de sous-licence, assurez-vous que les personnes chargées du développement commercial le savent et ne violent pas involontairement cette disposition.

Les contrats de licence comportent souvent des dates importantes dont il faut se souvenir. Par exemple, si une partie a accepté d'investir dans les activités de l'autre à certaines échéances, ou si des bons de souscription peuvent être émis au plus tard à une certaine date, ces dates doivent être mémorisées. Il est aussi important que les employés de l'entreprise ne perdent pas de vue les délais de fourniture des prototypes de la technologie, des logiciels et de la documentation, ainsi que les dates limites pour les activités de recherche-développement visant à améliorer les éléments de propriété intellectuelle. Enfin, la concession d'une licence de technologie suppose généralement le paiement de redevances périodiques. Si vous êtes le donneur de licence, vous aurez besoin d'un système pour tenir une comptabilité des paiements et suivre l'encaissement des redevances. Certaines entreprises se spécialisent dans la fourniture de ce type de services, vous pouvez y faire appel si vous n'êtes pas équipé. Si vous êtes le preneur de licence, il faudra que vous teniez une comptabilité des redevances que vous devez et que vous conserviez les pièces justificatives nécessaires.

D'autres conditions essentielles supposent une attention constante et nécessitent que l'on se reporte au contrat après sa signature; il est donc judicieux de bien revoir le contrat, de recenser ces conditions et d'attribuer les responsabilités pour le suivi de chacune d'elles.

Enfin, le contrat comporte généralement une date de fin de validité, ou d'expiration, ou une date à respecter pour le renouvellement. Vous devrez faire le point sur l'accord à ce moment-là pour voir les conditions essentielles qui ont été avantageuses et celles qu'il faudrait réviser si vous souhaitez renouveler la licence.

Veillez noter que le présent document ne saurait ne substituer à un avis juridique. Il est essentiel, dans toute négociation relative à une licence de technologie, de se faire aider par un conseiller juridique. La liste ci-dessous vous permettra de vous familiariser avec les questions en jeu et de communiquer ainsi plus efficacement avec votre conseiller.

APPENDICE

Modèle de liste interne des conditions

(À TITRE INDICATIF SEULEMENT – CECI N'EST PAS UN MODÈLE DE CONTRAT MAIS UNE LISTE DESTINÉE UNIQUEMENT À L'ÉQUIPE)

Nom et coordonnées du donneur (ou preneur) de licence potentiel :

Nom et coordonnées des membres de l'équipe :

La technologie doit être utilisée dans (nom du produit ou de la ligne de produits concerné) :

Dates et délais importants (par exemple, début de la fabrication, annonce dans la presse. La mise au point, la fabrication ou la distribution a-t-elle déjà commencé avant la conclusion du contrat?) :

1. Objet du contrat (spécifications d'utilisation, descriptif technique, numéros de brevet, nom d'une œuvre, d'une marque, etc. Des normes sont-elles applicables?) :
2. Propriété/titularité (doit être vérifiée) :
3. Accords connexes (mise au point, consultation, formation, achat, investissement, services, etc.) :
4. État de développement (la technologie est-elle complète? Est-elle entièrement fonctionnelle? Dans le cas contraire, qui achèvera la mise au point, poursuivra la recherche, exécutera les prototypes, corrigera les erreurs de conception, etc.?) :
5. Champ d'application de la licence (quels droits sont concédés sous licence? La licence est-elle exclusive ou non exclusive? Permet-elle de fabriquer, d'utiliser, le vendre, de faire des copies? De distribuer?) :
6. Œuvres dérivées, perfectionnements (le preneur de licence aura-t-il le droit de modifier la technologie ou de fabriquer de nouveaux produits à partir de cette technologie?) :
7. Concession de sous-licences (le preneur de licence aura-t-il le droit de concéder des sous-licences? Si oui, quels droits seront concédés aux preneurs de sous-licence?) :

8. Territoire géographique (où le preneur de licence peut-il exploiter la licence?) :
9. Domaine d'utilisation (les domaines techniques sont-ils limités?) :
10. Aspects financiers (quels droits doivent être payés au donneur de licence? Quelles redevances? D'autres paiements sont-ils prévus? Des actions, des bons de souscription ont-ils été émis? Un minimum est-il prévu en ce qui concerne les redevances? Ou un plafond? Le paiement d'avances par le preneur de licence est-il prévu? Comment ces avances devront-elles être remboursées?) :
11. Durée (combien de temps le contrat sera-t-il valable (durée du contrat)? Cette durée dépend-elle de certains événements?) :
12. Versions futures (y a-t-il un accord quant aux droits conférés par la licence sur les futures versions de la technologie? Sur des produits associés?) :
13. Obligations (quelles obligations autres que celles qui relèvent de la licence devraient avoir les parties – par exemple essais, commercialisation, essais cliniques, respect de normes, etc.?) :
14. Litiges (où seront-ils réglés? Qui a la charge des dédommagements en cas d'action par des tiers?) :

