



La Propriété Intellectuelle dans les technologies avancées : brevets, vente et licence

Mohamed Saleck Ahmed Ethmane
Directeur du Bureau Extérieur de l'OMPI en Algérie
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
Alger, Octobre 5, 2021

Qu'est-ce que la propriété intellectuelle?

- ❑ La propriété intellectuelle (PI) est la **maîtrise totale et exclusive** des **œuvres** de l'esprit c'est-à-dire de la **création humaine**
- ❑ La **maîtrise totale** comporte la faculté pour le créateur:
 - ❑ D'**user** de son œuvre c'est-à-dire de s'en servir
 - ❑ De **jouir** de son œuvre c'est-à-dire d'en percevoir les bénéfices
 - ❑ De **disposer** de son œuvre c'est-à-dire de l'innover ou de l'aliéner (juridiquement)
- ❑ L'exclusivité est le fait de jouir **SEUL** de son œuvre intellectuelle (personne d'autre ne peut en jouir **sans le consentement du créateur de l'œuvre**)

Qu'est-ce que la propriété intellectuelle?

- ❑ La propriété intellectuelle est **divisée en 2 branches**:
 - ❑ **La propriété industrielle**: elle englobe les inventions/innovations (créations de *caractère technique*), les dessins et modèles industriels (créations de *caractère ornemental*), les marques et les indications géographiques (*signes distinctifs*).
 - ❑ La propriété industrielle **nécessite le dépôt d'une demande de protection** auprès d'un Office national de la propriété intellectuelle ou d'une organisation internationale

(suite) Qu'est-ce que la propriété intellectuelle?

- ❑ La propriété littéraire et artistique (droit d'auteur): elle englobe les œuvres littéraires (livres, thèses, brochures, articles, romans, poèmes et pièces de théâtre), les films, les œuvres musicales, les œuvres artistiques (dessins, peintures, photographies et sculptures) et les œuvres d'architecture, etc.
- ❑ La propriété littéraire et artistique ne nécessite AUCUNE demande de protection auprès de l'Etat (elle n'exige donc aucune formalité car elle est protégée automatiquement dès que sa forme d'expression est élaborée).

Domaines de technologies avancées

- ❑ Les domaines de technologies avancées sont identifiés à travers la Classification Internationale des Brevets dont les 8 sections sont:
 - ❑ **SECTION A — NECESSITES COURANTES DE LA VIE** (produits et procédés agricoles, alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques)
 - ❑ **SECTION B — TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES; TRANSPORTS** (véhicules, bateaux, avions, routes, maisons, machines-outils, meulage, polissage, outils à main, outils de coupe manuels, etc.)
 - ❑ **SECTION C — CHIMIE; METALLURGIE** (traitement de l'eau, des eaux usées, du verre, de la laine minérale ou de laitier, des ciments, du béton, de la pierre artificielle, des céramiques, des réfractaires, des engrais, du pétrole, du gaz, des industries du sucre, etc.)
 - ❑ **SECTION D — TEXTILES; PAPIER** (fils naturels ou artificiels, filature, tissage, cordes, fabrication du papier, traitement du textile, dentelle, tricot, couture, etc.)
 - ❑ **SECTION E — CONSTRUCTIONS FIXES** (construction, construction de routes, de voies ferrées ou de ponts, ingénierie hydraulique, fondations, travaux de terrassement, adduction d'eau, serrures, clés, fenêtre ou porte, etc.)
 - ❑ **SECTION F — MECANIQUE; ECLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENTS; SAUTAGE**
 - ❑ **SECTION G — PHYSIQUE (ET INFORMATIQUE, INTELLIGENCE ARTIFICIELLE)**
 - ❑ **SECTION H — ELECTRICITE**

Qu'est-ce qu'un brevet?

- ❑ Un brevet est un droit de propriété intellectuelle qui est accordé par un Office national ou une organisation régionale de la propriété intellectuelle à **un inventeur** ou à **un innovateur d'une création technique**
- ❑ **Un inventeur** est celui qui a inventé **pour la première fois** au monde une œuvre intellectuelle **de caractère technique**, soit un produit soit un procédé, tandis qu'**un innovateur** est celui qui a **amélioré** une création **technique** déjà existante
- ❑ Lorsqu'un inventeur ou un innovateur obtient un brevet, cela signifie que son invention ou son innovation **brevetée** est protégée sur l'étendue du territoire national ou de l'organisation régionale qui a accordé ce brevet
- ❑ La durée de protection d'un brevet est **limitée généralement à 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande de protection**

Quelles sont les conditions pour avoir un brevet?

- ❑ Pour avoir un brevet, l'inventeur doit démontrer que sa **technologie** (son invention ou son innovation):
 - ❑ Est **nouvelle**: c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'antériorité;
 - ❑ Implique une **activité inventive**: c'est-à-dire que la nouvelle invention n'est pas évidente pour la personne du métier! Il faut la lui apprendre pour qu'elle puisse la reproduire;
 - ❑ Est susceptible **d'application industrielle**: la technologie doit être exploitée dans une ou plusieurs sortes d'industries.

Quels sont les droits du titulaire d'un brevet?

- Si un inventeur a inventé **un produit**, ou un innovateur a amélioré ce dernier, un brevet leur accorde les droits exclusifs suivants:
 - **Empêcher** des tiers agissant **sans leur consentement** de fabriquer, d'utiliser, d'offrir à la vente, de vendre ou d'importer **le produit breveté** sur toute l'étendue du territoire national ou de l'organisation internationale qui a accordé le brevet;
 - Si l'objet de l'invention est **un procédé**, l'inventeur ou l'innovateur a le droit d'empêcher des tiers agissant **sans leur consentement** d'accomplir l'acte consistant à utiliser le procédé et les actes suivants: utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer à ces fins le produit obtenu directement par ce procédé.

(suite) Quels sont les droits du titulaire d'un brevet?

- ❑ Le titulaire d'un brevet a **aussi** le droit de:
 - ❑ **Vendre ou céder son brevet** c'est-à-dire d'en transférer la propriété à quelqu'un d'autre (cessionnaire);
 - ❑ **Conclure des contrats de licence** avec une ou plusieurs sociétés pour exploiter l'objet du brevet moyennant des royalties/redevances;
 - ❑ **Transmettre son brevet par voie successorale** c'est-à-dire le passer à ses héritiers.

Vente ou Cession d'un brevet

- ❑ Le contrat de cession de brevet est un acte juridique par lequel le ou les titulaires d'un brevet transfèrent la propriété de celui-ci à une ou plusieurs personnes
- ❑ La cession d'un brevet s'analyse comme la vente du brevet.

Clause de cession d'un brevet

- ❑ Le brevet cédé passe du patrimoine du cédant dans celui du cessionnaire
- ❑ Toutefois la portée de cet effet translatif de propriété est définie par le contrat et diffère selon que la cession est totale ou partielle, la plus large liberté contractuelle étant sur ce point laissée aux parties
- ❑ En l'absence de stipulation contractuelle, c'est l'ensemble des prérogatives attachées au brevet cédé qui se trouvent transmises au cessionnaire
- ❑ La cession d'un brevet s'analyse comme la vente du brevet.

Cession totale

- Ici, le cédant ne conserve rien des prérogatives attachées à la demande de brevet ou au brevet délivré
- Le transfert de la propriété du brevet emporte celui du droit d'agir en contrefaçon
- En ce qui concerne les actes de contrefaçon postérieurs à la cession, seul le cessionnaire a en principe qualité pour agir, à la condition qu'il ait régulièrement publié son acte d'acquisition

(suite) Cession totale

- ❑ En revanche, c'est normalement le cédant qui peut poursuivre les actes de contrefaçon antérieurs à la cession
- ❑ **IMPORTANT:** la cession de brevet n'entraîne pas transfert **du droit moral de l'inventeur, ni celui du droit de priorité**

Cession partielle

- ❑ La cession peut aussi être partielle lorsque le brevet n'est pas cédé en totalité
- ❑ Ainsi, le brevet est cédé avec une restriction, soit pour une partie du territoire, soit pour certains produits qui peuvent être fabriqués en mettant en œuvre le brevet, soit pour certaines applications du brevet lorsque celui-ci en couvre plusieurs

(suite) Cession partielle

- ❑ On peut également prévoir des cessions limitées dans le temps ou limitées quant au nombre d'objets fabriqués à partir de la mise en œuvre du brevet
- ❑ Cependant, ce type de cession est exceptionnel et, dans les deux cas précités, la licence de brevet sera beaucoup plus adaptée

Définition du transfert de technologies:

- ❑ La définition du transfert de technologie la plus consensuelle est qu'il s'agit du "transfert de découvertes scientifiques par un organisme à un autre, à des fins de développement et de commercialisation" ;
- ❑ Ce transfert s'effectue généralement au moyen d'un contrat par lequel une personne physique ou morale cède ou concède à un organisme public ou une entreprise privée ses droits de Propriété intellectuelle (DPI) sur une technologie aux fins d'exploitation;
- ❑ Le transfert de technologie renvoie globalement à une série de processus rendant possible et facilitant l'échange de compétences, de savoirs, d'idées, de connaissances et de technologie entre différentes parties prenantes, telles que les universités et les instituts de recherche, les entités du secteur privé et les individus, ainsi que le transfert international de technologie entre pays ;

- ❑ Le transfert de technologie, est parfois également considéré comme impliquant le transfert de savoirs concrets en ce qui concerne la fabrication de produits, l'application d'un procédé ou la prestation d'un service, contribuant à renforcer la compétitivité nationale et internationale sur le marché économique ;
- ❑ Ce transfert s'effectue généralement au moyen d'un contrat par lequel une partie concède à une autre le droit d'utiliser et d'exploiter ses DPI ;
- ❑ En ce sens, ce sont les DPI qui constituent le fondement du mécanisme de transfert de technologie ;
- ❑ Les DPI sont des droits privés ainsi que des droits de maîtrise et de jouissance car personne d'autre n'a le droit d'exploiter, de quelque manière que ce soit, l'invention ou l'innovation d'autrui sans son consentement ;

- ❑ Un transfert de technologie est couronné de succès lorsque le transfert concerne non seulement la technologie elle-même, mais aussi le savoir-faire permettant de reproduire cette technologie, qui, souvent, n'est pas codifié et peut donc être plus difficile à transférer ;
- ❑ Il est nécessaire de disposer de certaines capacités techniques et scientifiques, également dénommée capacité d'absorption, pour assurer un transfert de technologie fructueux et tirer réellement parti de cet échange ;
- ❑ Les DPI ont prévu des mécanismes spécifiquement destinés à encourager ce transfert de technologies ;
- ❑ Les technologies étant le plus souvent protégées par un brevet le titulaire de ce dernier a plusieurs options.

Comment commercialiser une technologie brevetée?

- ❑ Un brevet **n'est pas** en lui-même **une garantie de succès** commercial ;
- ❑ Il s'agit d'un **instrument** permettant de renforcer la capacité d'une entreprise de **tirer parti de ses invention et innovations** ;
- ❑ Pour être en mesure de procurer un avantage réel à une entreprise, un **brevet doit être exploité efficacement** et, en règle générale, il ne rapporte de l'argent **que si le produit breveté rencontre un succès certain sur le marché ou accroît la réputation de l'entreprise** et, par conséquent, son pouvoir de négociation ;

- ❑ Pour lancer une invention brevetée sur le marché, plusieurs possibilités dont, notamment :
 - ❑ **Commercialiser** directement l'invention brevetée;
 - ❑ **Vendre** le brevet à un tiers;
 - ❑ **Concéder sous licence** le brevet à des tiers;
 - ❑ **Ou créer une coentreprise** ou un autre type d'alliance stratégique avec des tiers disposant d'actifs complémentaires.

Comment lancer un produit breveté sur le marché?

- ❑ Le succès commercial d'un nouveau produit sur le marché **ne repose pas sur ses caractéristiques techniques** : la valeur technique d'une invention n'assure pas en soi le succès, si elle ne fait pas l'objet d'**une demande réelle** ou si le produit n'est pas commercialisé de façon appropriée, elle risque de ne pas intéresser les consommateurs ;
- ❑ Le succès commercial d'un produit **dépend donc aussi de toute une série d'autres facteurs**, notamment le style du produit, les ressources financières, une bonne stratégie de commercialisation et le prix du produit au regard de celui des produits concurrents ou de substitution ;
- ❑ Il est souvent recommandé d'élaborer un plan de développement avant de lancer un nouveau produit breveté sur le marché afin d'évaluer les chances de succès

Est-il possible de vendre un brevet?

- ❑ Oui, c'est ce qu'on appelle **“cession du brevet”** qui permet de transférer de manière définitive la titularité du brevet à un tiers ;
- ❑ Dans le cadre d'une cession, **le titulaire du brevet perçoit en une seule fois un montant convenu**, sans possibilité de percevoir des redevances dans l'avenir, quels que soient les avantages procurés à terme par le brevet ;
- ❑ Une cession peut être avantageuse dans certains cas. **Si un brevet est vendu pour un montant forfaitaire, son titulaire perçoit immédiatement sa valeur, au lieu de recouvrer progressivement une créance pendant 20 ans ;**

- ❑ Il **écarterte** ainsi le risque de voir le brevet **supplanté par une nouvelle technologie** ;
- ❑ Mais la cession d'un brevet dépend **des besoins et des priorités** de son titulaire ;
- ❑ Les titulaires de brevets **préfèrent parfois conserver la titularité** de leurs inventions et concéder des licences ;
- ❑ En concédant sous licence un brevet au lieu de le céder, le titulaire a l'avantage de **percevoir des redevances pendant toute la durée de vie du brevet**. C'est pourquoi, la concession sous licence peut être une stratégie financièrement plus avantageuse.

Comment concéder sous licence votre brevet à des tiers?

- ❑ Le terme “licence” désigne simplement l’autorisation par laquelle le titulaire d’un brevet permet à un tiers d’exploiter selon des modalités convenues, dans un but précis, sur un territoire bien défini et pour une durée fixée d’avance, son droit de propriété intellectuelle ;
- ❑ Il est parfois plus avantageux d’acquérir, sur le marché, une solution déjà prête que d’investir son temps et ses ressources pour développer une nouvelle ;
- ❑ De par son caractère immatériel, une technologie peut être utilisée simultanément par plusieurs utilisateurs, pour le même usage ou pour des usages différents, sans être pour autant affectée d’une quelconque manière sa qualité ou sa fonctionnalité ;

- ❑ Il en résulte que le titulaire de cette technologie peut théoriquement en **concéder l'exploitation à autant de preneurs de licence qu'il le souhaite**, afin de maximiser ses gains potentiels en ayant pour seules contraintes les limites imposées par les termes des accords conclus avec ces derniers ;
- ❑ D'ailleurs, **un certain nombre de sociétés ont abandonné la fabrication de produits pour se consacrer à la concession de licences de brevet ou à la communication de savoir-faire**, tandis que d'autres ont été constituées avec pour seul objet la création de propriété intellectuelle et sa concession sous licence, à l'exclusion de toute activité de production ;
- ❑ Cette tendance se développe également au sein des Universités qui se dotent de plus en plus d'un service entièrement dédié à la gestion des transferts de technologie ;

- ❑ Autoriser des tiers à commercialiser une invention brevetée dans le cadre d'un accord de licence permet de jouir d'une source de revenus supplémentaire et constitue généralement pour une entreprise un moyen d'exploiter ses droits exclusifs sur une invention ;

- ❑ Un brevet est concédé sous licence lorsque son titulaire (**le donneur de licence**) accorde à un tiers (**le preneur de licence**) l'autorisation d'exploiter l'invention brevetée à des fins mutuellement convenues ;

- ❑ Dans ce cas, les deux parties signent généralement **un contrat de licence précisant les conditions et la portée de l'accord** ;

- ❑ La concession d'une licence est particulièrement **intéressante si l'entreprise propriétaire de l'invention n'est pas du tout en mesure de fabriquer le produit ou si elle ne peut le faire en quantité suffisante** pour répondre aux besoins d'un marché donné ou pour couvrir une zone géographique donnée ;
- ❑ Compte tenu de la nécessité de disposer de compétences en matière de négociation et de rédaction lors de la conclusion d'un accord de licence, il est recommandé de demander l'aide d'un spécialiste pour négocier les conditions et rédiger le contrat de licence ;
- ❑ Dans certains pays, le contrat de licence doit être enregistré auprès d'un organisme gouvernemental de réglementation.

Évaluation du brevet

- ❑ L'évaluation d'un brevet peut être indiquée ou **nécessaire pour diverses raisons**, notamment à des fins de comptabilité, de concession de licence, de réalisation de fusions ou acquisitions, de cession ou d'achat d'actifs de propriété intellectuelle ou de recherche de financements ;
- ❑ S'il n'existe pas de méthode unique d'évaluation d'un brevet applicable à tous les cas, les méthodes suivantes sont les plus largement utilisées :
 - ❑ La **méthode fondée sur le revenu** : c'est la méthode la plus couramment utilisée. Elle est basée sur le **montant estimé des recettes** que pourrait percevoir le titulaire du brevet pendant la durée de vie du brevet ;
 - ❑ La **méthode fondée sur le coût** : elle consiste à déterminer la valeur du brevet en calculant le **coût que représenterait pour une entreprise l'élaboration d'un actif analogue ou son acquisition sur le marché** ;

- ❑ La **méthode fondée sur l'état du marché** : elle est fondée sur la valeur d'actifs comparables sur le marché ;
- ❑ Les **méthodes fondées sur les options** : elles sont fondées sur les méthodes de fixation du prix des options initialement destinées à être utilisées pour la fixation du prix des options d'achat d'actions.

❑ Certains facteurs, difficiles à quantifier, peuvent également avoir une incidence sur la valeur d'un brevet, **tels que l'importance des revendications de brevet ou l'existence de produits de substitution facilement interchangeable** ;

❑ Lorsque l'on cherche à établir la valeur d'un actif incorporel tel qu'une technologie, il faut garder présent à l'esprit qu'**aucune méthode d'évaluation ne peut s'appliquer indifféremment à toutes les situations** ;

- ❑ Chaque négociation de licence présente des caractéristiques qui lui sont propres, de sorte qu'il est difficile de lui appliquer des règles théoriques ou des expériences acquises par ailleurs ;
- ❑ Les principes énoncés ci-dessus fournissent néanmoins **des indications utiles** quant à la manière d'aborder la question de l'évaluation ;
- ❑ Il est par ailleurs recommandé aux parties de **demander conseil à des évaluateurs professionnels ou à des experts-comptables** qui pourront les guider à travers les méandres de l'exercice d'évaluation

Montant de la redevance perçue pour un brevet?

- ❑ Dans les accords de licence, le titulaire du droit perçoit généralement **un montant forfaitaire ou une redevance acquittée régulièrement**, qui peut être calculée en fonction du volume des ventes du produit faisant l'objet de la licence (redevance par unité) ou sur les ventes nettes (redevance calculée en fonction des ventes nettes) ;
- ❑ Le plus souvent, la rémunération perçue pour la concession sous licence d'un brevet est **une combinaison d'un montant forfaitaire et de redevances** ;
- ❑ Dans certains cas, **une participation au capital de l'entreprise du preneur de licence** peut remplacer la redevance ;
- ❑ Mais chaque contrat de licence est unique et le montant de la redevance dépend des facteurs particuliers faisant l'objet des négociations.

Types de licence

Il existe trois types d'accords de licence:

1. **Licence exclusive** : seul le preneur de licence a le droit d'exploiter la technologie brevetée, que même le titulaire du brevet n'a pas le droit d'utiliser;
 2. **Licence unique** : Le preneur de licence et le titulaire du brevet ont tous les deux le droit d'utiliser la technologie brevetée;
 3. **Licence non exclusive** : plusieurs preneurs de licence et le titulaire du brevet ont le droit d'utiliser la technologie brevetée ;
- Un accord de licence peut contenir des dispositions en vertu desquelles certains droits sont conférés sur une base exclusive et d'autres sur une base unique ou non exclusive.

Faut-il concéder votre brevet sous licence exclusive ou non exclusive?

- ❑ Tout dépend du produit et de la stratégie commerciale adoptée ;
- ❑ Par exemple, **si une technologie peut devenir indispensable à tous les acteurs d'un marché donné dans le cadre de leurs activités**, une licence non exclusive, concédée à de nombreux preneurs constitue la solution la plus avantageuse ;
- ❑ Si une entreprise intéressée par un produit doit réaliser un investissement très lourd pour pouvoir le commercialiser (par exemple, un produit pharmaceutique nécessitant des investissements aux fins d'essais cliniques), un preneur de licence potentiel ne voudrait pas affronter la concurrence d'autres preneurs de licence et insisterait à juste titre pour obtenir une licence exclusive.

Concession de licences réciproques

- ❑ Des entreprises, détentrices de technologies brevetées, peuvent avoir **un intérêt mutuel à exploiter, chacune, les technologies de l'autre ;**
- ❑ Elles ont alors la possibilité de conclure **un accord de licence réciproque** par lequel elles se concèdent l'une à l'autre le droit d'utiliser et d'exploiter ses DPI ;
- ❑ C'est ce qu'on appelle une **concession de licences réciproques ;**
- ❑ Cette pratique est très courante dans les secteurs industriels où un certain nombre de **brevets** portant sur un large éventail d'inventions complémentaires sont **détenus par deux ou plusieurs concurrents ;**

- ❑ Ces entreprises concurrentes visent à garantir leur **liberté d'action** en obtenant le droit d'utiliser les brevets détenus par leurs concurrents tout en leur accordant celui d'utiliser leurs propres brevets ;
- ❑ Le mécanisme des licences réciproques est aussi utilisé comme **moyen de règlement des litiges de propriété intellectuelle** pouvant opposer des entreprises ;
- ❑ Les licences réciproques **peuvent donner lieu à redevances ou non**, selon la valeur attribuée à la propriété intellectuelle de chacune des parties ;
- ❑ Ce type d'accords de transfert réciproque de technologies sont réciproques implique un échange de technologies entre les parties, et prévoient souvent une collaboration en matière de développement.

LA STRATÉGIE DE LA LICENCE EST-ELLE LA BONNE?

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

CESSION OU LICENCE?

- ❑ La vente de DPI relatifs à une technologie constitue un acte juridique nommé “cession”, aux termes duquel les droits en question sont transférés une fois pour toutes du vendeur à l’acheteur ;
- ❑ Pour le propriétaire de technologie qui ne possède aucune expérience en matière de commercialisation et n’éprouve aucun intérêt pour le suivi au jour le jour de la mise en application pratique de sa technologie, la solution consistant à céder cette dernière à un acheteur disposé à le régler en une seule fois peut apparaître comme idéale ;

- ❑ Dans un contrat de licence, en revanche, le **donneur de licence** titulaire d'un DPI sur une technologie **concède à un preneur de licence, et cela dans des conditions définies, pour une durée déterminée et sur un territoire donné**, le droit d'exploiter cette technologie et de fabriquer, utiliser et commercialiser des produits dont elle constitue le fondement ;
- ❑ En d'autres termes, le donneur de licence ne concède qu'un droit d'exploitation bien délimité, et **continue d'être le propriétaire de la** technologie ;
- ❑ Certaines entreprises peuvent en effet être plus enclines à négocier la concession de licences si elles **sont assurées de garder la maîtrise de leurs technologies** ;
- ❑ La conclusion d'un accord de licence implique généralement que les parties s'engagent dans **une relation durable** ;

- ❑ Le donneur et le preneur de licence vont en effet se trouver dans **une situation d'interaction constante** dans laquelle ils travailleront tous deux à la réalisation d'un objectif commun, à savoir **l'exploitation efficace et rentable d'une même technologie** ;
- ❑ Si cette relation est fructueuse, c'est-à-dire rentable, ils seront récompensés l'un et l'autre par **une augmentation graduelle de leurs revenus**, au fur et à mesure qu'augmenteront les ventes de leurs produits sur le marché ;
- ❑ Les **conséquences juridiques et pratiques** des contrats de licence sont donc **très différentes** de celles qu'entraînent les ventes ou les cessions ;
- ❑ Cela s'explique par le fait que **les objectifs commerciaux visés ne sont pas du tout les mêmes**, et il conviendra par conséquent d'examiner ce point avant de s'engager dans la négociation d'une licence.

LES AVANTAGES DE LA LICENCE

1. Pour le donneur de licence

- ❑ Le propriétaire de technologie **qui ne souhaite pas s'engager dans une activité de fabrication ou n'est pas équipée pour le faire peut** avoir avantage à **concéder une licence** à un ou plusieurs partenaires disposant, par exemple, d'une capacité de production supérieure, d'un plus grand nombre de points de vente, d'un bon réseau commercial ou d'une bonne connaissance des marchés ;
- ❑ La concession d'une licence permet au donneur de licence de **retirer un avantage économique** de la technologie dont il est propriétaire, généralement sous la forme d'une redevance, et cela **sans perdre ses DPI** ;
- ❑ La concession d'une licence peut aussi donner à une entreprise la possibilité de **commercialiser sa technologie sur de nouveaux marchés ou d'y étendre ses opérations plus facilement et plus efficacement que si elle le faisait elle-même** ;

- ❑ Le contrat de licence permet au titulaire du brevet d'accéder à de nouveaux marchés qu'il ne pourrait conquérir lui-même ou qui lui seraient autrement fermés ;
- ❑ Le preneur de licence pourra accepter de **prendre en charge toutes les adaptations que nécessitera l'accès à un marché étranger**, par exemple la traduction des étiquettes et des manuels d'instruction, la mise en conformité des produits avec la législation locale ou l'ajustement des méthodes commerciales ;
- ❑ Il sera normalement responsable aussi de la fabrication sur place, des adaptations, de la logistique et de la distribution ;
- ❑ La concession d'une licence peut constituer un moyen de faire l'économie d'un procès coûteux à l'issue incertaine contre un concurrent ou l'auteur d'une atteinte aux droits concédés, en se faisant de ce dernier un allié ou un partenaire.

2. Pour le preneur de licence

- ❑ Une licence donnant accès à **des technologies déjà existantes** et, donc, disponibles peut permettre à une entreprise **d'innover plus rapidement** et de consolider ainsi sa place sur le marché ;
- ❑ Grâce à une licence, une entreprise **ne disposant pas elle-même de moyens suffisants** pour se lancer dans la recherche-développement pourra avoir **accès aux nouvelles techniques** qui lui sont nécessaires pour moderniser ou améliorer ses produits ;
- ❑ Certaines licences peuvent compléter le portefeuille technologique d'une entreprise, et lui permettre ainsi de créer de nouveaux produits et services ou lui ouvrir de nouveaux débouchés.

COMMENT SE PRÉPARER avant de s'engager dans la négociation d'un accord de licence

1. Réunir **le plus d'informations** sur le marché, la technologie, le donneur ou le preneur de licence et la situation de son entreprise, et aussi de savoir ce que l'on veut soi-même retirer de l'opération ;
2. Rassembler autant d'informations que possible sur :
 - ❑ L'autre partie ;
 - ❑ Sur la technologie envisagée et les équivalents commercialisés ou en cours de développement, sur le marché proprement dit et son contexte juridique et commercial (local ou international selon le cas) ;
 - ❑ Ainsi que tout autre renseignement susceptible de contribuer à une meilleure préparation.

3. Les questions qui se posent le plus souvent sont les suivantes:

- ❑ À qui appartient la technologie?
- ❑ Est-elle protégée par des droits exclusifs et toutes les mesures ont-elles été prises pour assurer sa protection dans les marchés cibles?
- ❑ Des tiers revendiquent-ils des droits sur cette technologie ?
- ❑ Peut-elle vraiment procurer un avantage, par exemple une réduction de coûts ou une amélioration de performance?
- ❑ Peut-on la mettre en œuvre sans avoir à acquérir d'autres DPI ?
- ❑ Quelle est sa valeur économique et stratégique pour l'alliance envisagée, s'inscrit-elle dans les objectifs de cette dernière et aidera-t-elle à les réaliser?

LE CONTRAT DE LICENCE DANS SES GRANDES LIGNES

- ❑ Un contrat de licence repose sur un certain nombre de **concepts fondamentaux** :
 - ❑ Tout d'abord, il **résulte d'une stratégie commerciale** et détermine une relation commerciale ;
 - ❑ Le donneur et le preneur de licence doivent examiner attentivement plusieurs questions, à savoir **si la conclusion d'un accord de licence est compatible avec leur plan d'entreprise**, si les revenus escomptés sont suffisants pour justifier les coûts engagés et si les conditions financières sont raisonnables pour les deux parties ;

- ❑ Dans le même esprit, il est important que les **objectifs** des parties soient clairs et bien compris, qu'ils soient **complémentaires** et qu'elles soient convaincues du fait que **le succès du projet est une nécessité commune** ;
- ❑ Il faudra donc, pour ce faire, que les éléments principaux et **les conditions essentielles soient réglés de manière adéquate et équitable** dans le contrat.
- ❑ Un accord de licence est un contrat :
 - ❑ Ce qui signifie que les conditions de validité des contrats s'y appliquent ;
 - ❑ Ces dernières concernent notamment la **capacité juridique** et l'intention des parties de contracter, l'existence **d'une offre et d'une acceptation** et l'existence d'une contrepartie, par exemple le versement d'une somme d'argent à la signature.

- ❑ Les accords de licence se distinguent des autres contrats par le fait que :
 - ❑ Leur objet consiste en un DPI dont le titulaire concède le droit d'exploitation au preneur de licence ;
 - ❑ Par conséquent, il ne pourrait pas y avoir de licences de technologie sans DPI ;
 - ❑ Ainsi la protection par brevet aide à lever certains des obstacles posés à un transfert de technologie réussi ;
 - ❑ D'autres questions importantes, notamment celles touchant le développement, les services de conseil et de formation, les investissements, la fabrication ou les ventes, peuvent être réglées dans le cadre du même document ou dans des contrats distincts.

Ressources OMPI

Recherche et analyse de brevets

PATENTSCOPE

PATENTSCOPE permet d'effectuer des recherches dans plus de 43 millions de documents de brevet, y compris les demandes internationales de brevet selon le [PCT](#)

Portail d'accès aux registres de brevets

Le portail d'accès aux registres de brevets constitue une passerelle vers des gazettes et des registres de brevets en ligne ainsi que vers des informations relatives à la situation juridique des brevets émanant de plus de 200 ressorts juridiques et de collections d'informations en matière de brevets.

Rapports panoramiques sur les brevets — zoom sur la technologie

Les rapports panoramiques sur les brevets décrivent la situation en ce qui concerne les brevets relatifs à une technologie précise dans une aire géographique donnée. Les rapports analysent en détail les données essentielles issues des recherches sur les brevets afin de faciliter leur visualisation et leur compréhension.

Publications

Inventing the **Future** – Intellectual Property for Business Series ...

L'affaire équilibrée - La négociation des contrats de licence de ...

La propriété intellectuelle au service des entreprises : manuel ...

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Algeria.office@wipo.int