

La négociation d'un contrat de licence avec un grand acteur: comment se protéger ?

Ivan Cherpillod, Prof. UniL,
avocat, BMP Associés

Pas de recette miracle

- Ni de baguette magique



Le « grand acteur »

- Est solide financièrement
- Permet d'espérer un volume de ventes très important
- Mais il n'est pas généreux dans les conditions qu'il offre
- Il est rompu aux négociations, et impose ses conditions

Principaux points auxquels le donneur de licence doit veiller

- Etendue de la licence
- Exploitation de la licence (exclusive)
- Rémunération
- Garanties assumées
- Défense des brevets
- Prestations d'assistance ou de développement
- Résolution des litiges

Obligations de négocier, droits d'option ou de premier refus

- Clauses apparemment peu contraignantes, mais pouvant avoir des effets bloquants
- Période d'exclusivité pendant l'obligation de négocier
- Qui veut prendre la peine de négocier les termes d'un contrat s'il sait qu'un tiers peut ensuite se substituer à lui en exerçant un droit d'option?

Exclusivité

- Exclusivité ou non?
- Souvent pas le choix (exclusivité nécessaire pour investir dans le développement d'une nouvelle technologie)
- Préciser l'obligation d'exploiter la licence lorsqu'elle est exclusive

Exploitation de la licence

- Licence exclusive: le licencié a l'obligation d'exploiter la technologie
- Dates butoir, p.ex. pour la première vente commerciale
- Chiffres d'affaires minimaux par pays
- Conversion en licence non exclusive ou retrait de la licence là où l'exploitation est insuffisante

Etendue de la licence

- Territoire
- Durée et résiliation anticipée (violation du contrat, insolvabilité du licencié, changement de contrôle)
- Domaines d'application (*field of use*)
- Autres limitations?

Redevances

- À la signature: remboursable?
- Minimales?
- Proportionnelles aux ventes
- Revenu des sous-licences
- Milestones?
- *At arms' length*
- Modalités, impôt à la source, contrôle

Définition des ventes nettes et effets sur l'assiette des redevances

- *Licensee shall pay a royalty of ten percent on the Net Sales of Licensed Products*
- *Net Sales: the gross amounts invoiced by Licensee or its sub-licensees on account of sales of the Licensed Products, less: (...) Marketing Expenses, and commissions or fees paid to agents or distributors in connection with the sale of Licensed Products (déductions non usuelles)*

Garanties: titularité

- En principe, le donneur garantit qu'il est en droit de concéder la licence et que personne ne peut faire valoir des droits préférables ou concurrents sur l'objet de la licence: est-on bien sûr que l'on a correctement identifié tous les inventeurs et que l'on est titulaire des droits sur l'invention (selon CO 332 ou autre, par cession)?

Autres garanties

- Décliner toute garantie quant à la validité des brevets (garantir l'existence des dépôts et enregistrements, mais non l'existence de la protection légale)
- Décliner toute garantie quant à l'utilité technique de l'invention
- Décliner (si possible) toute garantie pour le cas où le licencié est attaqué pour violation de droits de tiers

Défense des brevets

- Il incombe au donneur de maintenir les brevets en vigueur et de résister aux actions en nullité (et d'en supporter les frais sauf convention contraire)
- Mesures à prendre en cas de contrefaçons: attention aux coûts! Donc éviter toute obligation d'agir à l'encontre de contrefaçons, et régler le sort des frais

Prestations d'assistance ou de développement

- Peuvent consommer des ressources humaines, donc attention à les circonscrire
- Développement de la technologie: rémunération, droits de propriété intellectuelle

Résolution des litiges

- For aux USA ...
- Arbitrage ...
- Tribunaux ordinaires?
- Médiation?
- Discussion entre CEO avant toute ouverture d'action?

Principaux points auxquels le licencié doit veiller

- Portée du brevet, utilité de la technologie
- Exclusivité, étendue licence, sous-licences
- Améliorations, nouveaux développements
- Garanties
- Rémunération
- Durée, résiliation
- Résolution des litiges

Portée du brevet, utilité de la technologie

- Le licencié doit faire sa propre appréciation de la portée du brevet et de ce qu'il pourra retirer de la licence
- Des garanties ne représentent qu'un pis-aller, p.ex. si l'exploitation de la technologie sous licence porte atteinte à des droits de tiers

Exclusivité, étendue licence, sous-licences

- Etendue de la licence: droits concernés, exclusivité, territoire, durée
- Droit d'accorder des sous-licences
- Accès aux améliorations et nouveaux développements faits par le donneur (information, licence, droit de premier refus?)
- Si licence exclusive, attention à l'obligation d'exploiter

Garanties

- Garantie que le donneur est en droit de concéder la licence et que personne ne peut faire valoir des droits préférables ou concurrents sur l'objet de la licence
- Garantie de l'existence des dépôts ou enregistrements (et de leur validité?)
- Garantie pour le cas où le licencié est attaqué pour violation de droits de tiers ...

Rémunération

- En contrepartie d'une licence de brevet (et/ou de savoir-faire: mais lequel?)
- Attention aux montants fixes élevés (droit d'entrée, redevances minimales, *milestone payments*)
- Redevances à verser à plusieurs parties si plusieurs licences: plafonnement
- Possibilité de renégocier le taux?

Contrefaçons

- Avoir la possibilité d'agir en justice, au besoin avec l'assistance du donneur (question de la légitimation active du licencié)
- Paiement des redevances sur un compte destiné à couvrir les frais de justice du licencié?

Durée du contrat

- Nécessité de pouvoir amortir les investissements effectués
- Eviter de devoir exploiter une invention à laquelle on ne croit plus, donc prévoir une possibilité de résilier en tout temps sans motifs avec un préavis de quelques mois

Règles post-contractuelles

- Utilisation de la technologie après la fin du contrat
- Régime transitoire
- Sort des stocks du licencié
- Sort des sous-licences

Conclusion

- Du point de vue d'une start-up donneur de licence, le rachat de la société peut être plus intéressant que la concession d'une licence
- Du point de vue du « grand acteur » preneur de licence, le rachat de la start-up peut également être préférable à la conclusion d'une licence (licence: conséquences d'une faillite du donneur)