



5^{ème} partie: Rédiger le contrat de licence

Thème 6 : Définitions et structure

le prix, les garanties et les perfectionnements

Michel Abello, LOYER & ABELLO

Le 11 novembre 2008 à Dakar - SENEGAL

les accords de licence

- Les modes de paiement du prix
- les garanties
- les perfectionnements

Le prix (1/6)

- Redevances proportionnelles
- Forfait annuel ou par unite vendue (avec indexation pour eviter la depreciation du prix avec le temps)
- Droit d'entrée
- Miles stones, en fonction du temps ou de certains stades de l'évolution du produit (pharmacie)
- Les remunerations peuvent se cumuler

Le prix (2/6)

- Assiette de la redevance
 - Ventes au public à distinguer du prix de vente sortie usine ou du cout de revient
 - CA net (net de frais de transport, assurances, taxes, remises...)
 - Définir les produits couverts par la redevance: tout le produit ou une partie?
- Assiette differente pour les produits contenant un Savoir-Faire substantiel, identifié et secret (au sens Rglt CE 2004)
- Pas de redevance sur les produits non couverts par un droit de PI ou Know-How,

Le prix (3/6)

- Taux en % pour les droits de PI (1-10% selon les secteurs - en moyenne 5%)
- Pour le S-F en général la moitié des redevances de PI, mais sans limitation territoriale.
- Redevances décroissantes pour inciter le licencié à produire davantage
 - Les premières 10K unités...5%
 - Les secondes 10K unités....4%
 - etc. (en cumulé ou par année?)
- Redevances croissantes
 - L'inverse de ci-dessus
 - Lorsque le licencié ne peut pas payer au début

Le prix (4/6)

- Redevances Minimales Garanties fondées sur le business plan :
 - Essentiel pour une licence exclusive, **si Khaleej demande l'exclusivité**
 - Prévoir une perte de l'exclusivité si minima prévisionnel non atteint voire résiliation de la licence

Le prix (5/6)

- L'Audit:

- Le licencié doit tenir une comptabilité spéciale pour les produits sous licence
- Le licencié doit adresser des relevés périodiques (trimestriels) de l'état des ventes et des redevances dues
- Cette comptabilité spéciale pourra être auditée 1 fois par an par un expert comptable indépendant, avec un préavis de 15 jours, aux frais du breveté
- Si l'audit révèle un écart de plus de 3%, les frais de l'audit sont à la charge du licencié

Le prix (6/6)

- Exemple :

- En contrepartie du Contrat, la SOCIETE devra verser à l'Université une redevance, sur les REVENUS DES PRODUITS, égale à
 - 3,5% pour les PRODUITS vendus dans le Territoire breveté,
 - 2,5% pour les PRODUITS vendus dans les autres pays
- Exemple de licence de logiciel:
 - 15% pour 1 à 1.000 licences
 - 10% jusqu'à 5.000
 - 5% au-delà
- La SOCIETE devra verser une redevance de 50% sur les revenus de tous types (sommes forfaitaires, minima garantis, upfront et success fees, cash,, redevances, ...) perçus de ses sous-licenciés.
- les FRAIS DE BREVETS seront supportés intégralement par la SOCIETE, mais viendront en déduction des redevances.

Garanties (1/4)

- Garantie sur le produit
 - Vices cachés du produit (technique ou commercial)
 - Difficultés de mise au point ou dommages causés par le produit à des tiers lors de l'exploitation = cette garantie doit être exclue par le breveté, car il ne contrôle pas la mise en oeuvre industrielle = période d'essai si nécessaire
- Exemple: Le présent contrat ne saurait être interprété comme impliquant une quelconque responsabilité de l'Institut notamment sur la qualité et la fiabilité des **PRODUITS DU CONTRAT** exploités par le licencié, cette responsabilité incombant entièrement au licencié

Garanties (2/4)

- Garantie sur les droits de propriété intellectuelle:
 - vices cachés du brevet = Nullité du brevet
 - Si le brevet est annulé, il n'y a plus de fondement pour le paiement de redevances dans le pays concerné, mais en général les sommes déjà versées restent acquises au breveté
 - Garantie d'éviction: 2 cas
 - Le licencié est poursuivi en contrefaçon
 - Des tiers contrefont les droits concédés en licence
- Pour s'exonérer de ces garanties, il est nécessaire de prévoir que la licence est concédée aux risques et périls du licencié (surtout pour l'Université de Ifriquia)
- Souvent la responsabilité est plafonnée à une somme donnée, par exemple le montant des redevances

Garanties (3/4)

- **Exemple: Contrefaçon par un tiers**

- Les parties s'informent dans les plus brefs délais de tout cas de contrefaçon par un tiers dont ils auraient connaissance
- Si les parties mènent ensemble les poursuites, les frais et les bénéfices de la procédure seront partagés entre les parties
- Si le breveté décide d'agir seul, il le fera à ses frais, risques et profits, mais le licencié se pourra intervenir à ses frais et risques dans la procédure pour obtenir réparation de son propre préjudice
- Si le breveté ne veut pas agir, le licencié (si la loi le permet) pourra engager les poursuites, à ses frais, risques et profits.
- Mais, en pratique, le breveté est toujours dans la cause, car le contrefacteur soulève la nullité du brevet en défense

Garanties (4/4)

- **Exemple: le licencié est poursuivi en contrefaçon**
 - Si des poursuites en contrefaçon sont exercées contre le licencié à l'occasion de la fabrication ou de la vente des PRODUITS DU CONTRAT, le breveté apportera au licencié son aide technique et juridique pour sa défense.
 - A compter de la date de l'acte introductif d'instance civile ou pénale, les redevances dues, feront l'objet d'une consignation.
 - Les sommes consignées seront remises au breveté, si les poursuivants sont déboutés, ou au licencié dans le cas contraire
 - Les sommes consignées seront remises au breveté en cas de transaction avec le poursuivant, déduction faite des montants dus par le Licencié en application de la transaction conclue avec le tiers,

Perfectionnements (1/3)

- Perfectionnements par le breveté, le licencié ou conjoints
- Définir précisément les perfectionnements (utilisant tout ou partie de l'objet concédé en licence, ou couvert par un brevet sous licence?)
- Prévoir une obligation d'information réciproque sur les perfectionnements
- Si les perfectionnements sont substantiels, prévoir une possibilité d'ajustement du prix de la licence à la hausse ou à la baisse
- Retrocession: en Europe, le donneur de licence ne peut exiger de son licencié qu'il lui cède ou concède une licence exclusive sur ses propres perfectionnements

Perfectionnements (2/3)

- Droit de premier refus: le licencié bénéficie en priorité d'une licence sur les perfectionnements du breveté. A défaut d'accord sur les conditions financières, le breveté peut chercher un autre licencié, sous réserve que les conditions ne soient pas plus favorables
- A préférer au droit de préemption: si le breveté trouve un autre partenaire pour ses perfectionnements, le licencié peut préempter la licence: illusoire pour le breveté de trouver un autre partenaire
- Prévoir le sort des améliorations apportées à la Smart Turbine et si l'Université d'Ifriquia peut poursuivre des recherches avec des tiers, notamment Euroconsur?

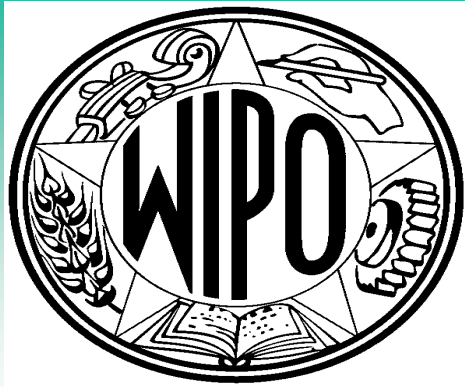
Perfectionnements (3/3)

- Exemple:

- Dans le cas où les perfectionnements seraient issus de résultats de contrats de recherche existants ou à venir entre les Parties, ces perfectionnements seront régis par les dispositions du ou des contrats de recherche concernés.
- Dans les autres cas, chaque Partie communiquera à l'autre, dans un délai de 60 jours, les perfectionnements.
- Les perfectionnements apportés par l'une ou l'autre des Parties seront sans incidence sur la validité du présent contrat, qu'ils fassent ou non l'objet de demande de brevet. Toutefois, en fonction de l'importance desdits perfectionnements, les Parties pourront compléter la présente licence et renégocier les conditions financières de cette dernière.
- Pendant la période d'exclusivité (ou une période de 2 ans), les perfectionnements profiteront de plein droit au licencié sans supplément de redevance.

Conclusion

- Les clauses sont interdépendantes
- Un bon contrat est un contrat qui envisage toutes les possibilités à l'avance, et fixe les solutions pour sortir des difficultés



Merci

Michel Abello

LOYER &ABELLO

161, rue de Courcelles, 75017 Paris France

www.loyerabello.fr

avocats@loyerabello.fr

Tel: + 33 1 45 02 60 80

Fax: + 33 1 45 02 60 95