

# Transferts de technologie et ingénierie juridique

Par Yann Dietrich  
IP / Licensing Legal Counsel  
France Télécom R&D  
Membre de Comelex.net

email : [yann.dietrich@rd.francetelecom.com](mailto:yann.dietrich@rd.francetelecom.com)

Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l'auteur et ne sauraient engager la responsabilité de son employeur.

## Introduction

Aujourd'hui, avec une plus grande sensibilisation aux enjeux de la propriété intellectuelle en France et le phénomène des *start-up* ayant de solides stratégies en la matière, nombre de sociétés regardent de plus près leurs portefeuilles de brevets et adoptent différentes politiques afin de le mettre en valeur. Les chiffres des sociétés dont la tradition de *licensing* est longue sont éloquentes. La société *Philips*, par exemple, a réalisé un chiffre d'affaire de 98 M € dans ce secteur pour le premier semestre 2001.

Cependant, la complexité de ces transferts ne doit pas être sous-estimée. Apparaissent aujourd'hui de vrais spécialistes de ces questions. En effet, les compétences à réunir autour d'un tel projet sont nombreuses et sont souvent extrêmement difficiles à trouver en France. A l'image de la commercialisation d'autres produits, les brevets ont eux-aussi leurs caractéristiques générales qui imposent des stratégies de vente qui leur sont propres. Les caractéristiques du produit brevet sont juridiques et réclament une grande sensibilisation à ces questions que l'on trouve plus traditionnellement dans des industries telle que la pharmacie où l'histoire du brevet a commencé il y a fort longtemps.

Afin d'éclairer l'ensemble de ces questions, il conviendra de s'attacher dans un premier temps à dégager les contraintes juridiques majeures à intégrer lors de la construction de stratégies de *licensing* (I) puis, dans un second temps, de s'attarder de manière plus concrète sur les points particuliers à garder à l'esprit lors de la mise en œuvre de telles stratégies (II).

## I. Stratégie de licensing

A l'heure actuelle, les stratégies de *licensing* s'articulent autour de différentes contraintes juridiques qui balisent les schémas commerciaux dans ce domaine.

### A. Les phénomènes de standardisation

La première de ces contraintes est liée au mouvement fort de normalisation et de standardisation notamment dans les télécommunications à travers des organismes comme l'ITU, l'ETSI, l'IEEE...

La plupart de ces organismes ont aujourd'hui pleinement intégré les brevets, et de manière générale la propriété intellectuelle, dans leurs règles de fonctionnement. En effet, l'objectif premier est que les technologies décrites dans ces normes et standards puissent être utilisées par le plus grand nombre et sans qu'aucune société ne puisse en bloquer l'accès ou l'exploitation.

Ainsi, dès lors qu'une société propose une technologie dans un institut de normalisation, celle-ci doit nécessairement s'engager à accorder des licences à toute personne à des conditions non discriminatoires et raisonnables. Ainsi, les différents titulaires de brevets sont obligés de s'accorder afin de monter un programme de licence unique de tous les droits nécessaires pour l'exploitation de la norme ou du standard.

Aujourd'hui, de nombreux acteurs du *licensing* s'appuient notamment sur ce phénomène pour assurer une rentabilité forte à leurs actifs technologiques. Il n'en demeure pas moins qu'elles devront consentir des efforts importants à la fois pour le *lobbying* permettant à la technologie d'être incorporée dans la norme et pour la mise en œuvre de tels programmes de licence.

Dans le prolongement de ce phénomène, mais aussi sous l'influence de grandes affaires, telle que l'affaire *Microsoft*, on assiste aujourd'hui à un renforcement du droit de la concurrence qui voit, par nature, d'un mauvais œil les positions monopolistiques que génèrent les droits de propriété intellectuelle. Ainsi, le breveté peut-il refuser librement et sans raison légitime d'accorder une licence sur ses technologies à des concurrents ? Malheureusement, la question suscite de plus en plus de doutes, notamment au sein des tribunaux américains. Un point est cependant acquis : toute politique de transfert de technologie se devra d'être non discriminatoire et, de manière générale, d'intégrer l'ensemble des contraintes liées au droit de la concurrence.

## **B. L'épuisement des droits de propriété intellectuelle**

La seconde de ces contraintes est inhérente au droit de propriété industrielle et à leur épuisement. La plupart des législations reconnaissent, en effet, l'épuisement des droits du breveté par la première mise dans le commerce du produit ou du service objet du brevet avec son consentement. Concrètement, cela signifie que le breveté ne pourra prélever sa dîme qu'à un endroit de la chaîne allant du concepteur jusqu'au fabricant ou au fournisseur du service.

Ce choix du maillon devra se faire au regard de trois critères de manière générale. Tout d'abord, il faudra rechercher celui qui bénéficie de la marge la plus importante et donc celui sur lequel la pression sur le prix de revente est la moins forte, les redevances étant fonction de la marge du licencié. Cependant, ce maillon doit être capable aussi d'amorcer le marché de la technologie et ainsi de la rendre disponible sur le marché. Prenons par exemple un procédé de traitement du signal qui optimise les flux de données. Dans ce cas, les maillons les plus rémunérateurs pourraient être les fabricants d'équipements ou les opérateurs de télécommunications qui bénéficient à plein de l'apport technologique. Mais sont-ils en mesure réellement d'amorcer le marché de la technologie en faisant fabriquer les circuits nécessaires ou ne vaut-il pas mieux s'appuyer sur les fabricants de circuits qui, en rendant la technologie disponible, vont amener les autres acteurs à l'adopter ?

En outre, il va falloir choisir le maillon le plus fiable en terme de contrôle des volumes d'exploitation de la technologie. Par référence au même exemple, si le breveté concède une licence très en amont à un concepteur d'*IP core*, le contrôle du nombre de circuits fabriqués par le client du licencié ne se fera que sur la base du contrat entre le licencié et son client, les droits du breveté étant épuisés. Par contre, si ce dernier concède directement ses droits aux fabricants de composants, alors il pourra contrôler de manière directe les volumes produits.

Aujourd'hui, des stratégies de *licensing* très sophistiquées voient le jour, par exemple, *Dolby* qui associe à la fois licence de brevets et de marques, ainsi qu'une politique rigoureuse de certification technique et de transfert de savoir-faire.

## **II. Les types de transferts de technologie**

Différents modes de transferts de technologie existent aujourd'hui en fonction des objectifs du détenteur de la technologie.

### **A. Les modes traditionnels : la licence et la vente**

Les modes les plus courants de transferts de technologie demeurent aujourd'hui la concession de licence qui, plus simplement, s'apparente à une location de la technologie et la cession qui correspond en fait à une vente.

#### **1. Les droits concédés**

De manière générale, le choix entre une cession ou une licence sera fonction de l'intérêt de la technologie dans le « *core business* » du titulaire. De nombreux montages sont cependant possibles afin de concilier ses intérêts avec ceux du futur exploitant. Par exemple, on peut tout à fait imaginer une licence avec option de vente sous certaines conditions à réaliser par le licencié.

D'un point de vue technique, la portée de la concession doit être clairement précisée. En effet, le droit des contrats permet de segmenter à la fois les applications envisagées et le domaine d'exploitation de

la technologie. Par exemple, il est possible de ne concéder une licence que pour des applications audio-vidéo dans le domaine du *streaming* sur Internet. Cette technique de *licensing* permettra ainsi à la fois de choisir les licenciés les plus efficaces dans leurs domaines respectifs et de fixer les conditions financières au plus près du marché concerné.

De la même manière, la portée des droits peut être limitée géographiquement. En effet, les brevets sont des droits nationaux accordés par chacun des Etats dans lesquels la protection a été étendue et les redevances ne peuvent être perçues que pour les actes d'exploitation accomplis dans un pays couvert par la protection. Cependant, il faut demeurer vigilant à l'application de l'épuisement communautaire des droits qui interdit au breveté d'invoquer un de ses brevets à l'encontre d'un produit mis dans le commerce dans l'Union européenne avec son consentement. Toutefois, un tel épuisement n'existe pas au niveau international et ainsi les produits qui seraient importés des Etats-Unis en Europe seraient des contrefaçons, même s'ils émanent d'un licencié qui n'aurait des droits d'exploitation que pour le territoire américain.

D'un point de vue concurrentiel, des exclusivités peuvent être prévues dans les contrats de licence afin de garantir un niveau d'exploitation suffisant au licencié. Dans ce cas, il faut prévoir de la même manière les droits du breveté lui-même à exploiter son invention, l'exclusivité n'étant qu'un engagement à ne pas concéder de licences à d'autres et n'imposant pas une interdiction pour le breveté d'exploiter lui-même.

## 2. Les conditions financières

Dans le cadre d'une cession, les conditions financières sont relativement simples, le prix étant une somme forfaitaire fixe. Toutefois, il devient de plus en plus courant d'associer le cédant aux résultats de l'exploitation, soit par l'adjonction de mécanisme permettant une réévaluation du prix, soit plus directement encore en prenant des participations à concurrence de cette somme forfaitaire, solution minimisant l'impact financier de l'opération pour l'acquéreur de la technologie.

Dans le cadre des licences, même si de nombreux mécanismes existent, on distingue traditionnellement les redevances forfaitaires (ou *up-front fees*) de celles proportionnelles (*royalties*), les deux systèmes pouvant cohabiter.

Pour les premières, elles correspondent soit à une somme forfaitaire unique pour toute exploitation future, soit à un droit d'entrée accompagné de redevances proportionnelles. Si le paiement d'une somme unique peut paraître choquant, de telles solutions sont tout à fait envisageables dans le monde des télécommunications. Les cycles technologiques étant courts, les licenciés souhaitent souvent pouvoir s'acquitter d'une somme unique qu'ils vont pouvoir amortir sur une certaine durée plutôt que de payer une redevance par produit qui s'analysera comme un coût variable.

En ce qui concerne les redevances proportionnelles, il faut tout d'abord déterminer l'assiette de calcul des redevances, même si traditionnellement on choisit le chiffre d'affaires net réalisé au titre de l'exploitation des brevets. D'autres bases pourraient être choisies en fonction du marché et du type de licencié, par exemple, les méga-octets transmis.

Ensuite, il faudra prévoir les règles de calcul des redevances. Sur ce point, de nombreuses solutions existent mais, de manière générale, les taux sont toujours évolutifs soit de manière dégressive pour inciter le licencié à exploiter la technologie, soit de manière progressive pour faciliter les investissements de départ du licencié et s'associer à la réussite du licencié. En cas d'exclusivité, il sera nécessaire de prévoir un mécanisme de protection du donneur de licence contre les éventuels velléités du licencié à ne pas exploiter la technologie et l'on prévoit généralement des *minima* d'exploitation ou de production annuelle. De telles obligations peuvent toutefois être introduites en dehors de toute exclusivité, dans le cas d'un licencié « fragile ».

Enfin, il faudra prévoir des mécanismes stricts de contrôle de l'application de ces règles. De façon habituelle, on prévoit un contrôle par un tiers indépendant dont les frais seront assumés par le licencié au cas où un redressement serait opéré et, de la même manière, on peut tout à fait prévoir des sanctions financières pour le licencié dans ce cas. Il est important de faire opérer ce contrôle par un tiers indépendant afin de préserver la confidentialité des informations à la fois commerciales et techniques du licencié.

### 3. Les garanties

Les clauses de garantie sont très souvent négligées alors que les risques vont bien souvent au-delà des retombées financières des contrats.

Ainsi, la garantie du donneur de licence contre toute action en contrefaçon d'un tiers à l'encontre du licencié doit être envisagée dès les premières négociations. En effet, il est extrêmement coûteux et difficile d'être certain que sa technologie n'est pas elle-même une contrefaçon de brevets d'un tiers. Dès lors, toute garantie peut s'avérer extrêmement dangereuse et entraîner des conséquences financières hors de proportion avec les revenus de la licence ou de la cession. Par exemple, aux Etats-Unis existent les « *punitives damages* », dommages et intérêts punitifs à l'égard du contrefacteur, alors qu'en France on ne répare que le préjudice subi strictement. Cela a pour conséquence aux Etats-Unis que les dommages et intérêts peuvent atteindre sans difficulté trois ou quatre fois les montants encaissés par le propriétaire du brevet au titre d'une licence. Les risques sont tels que se sont développées des assurances pour les couvrir et il faut analyser la situation dans ces termes.

Il faut en effet considérer que les brevets sont concédés sans aucune garantie et que toute garantie offerte par le propriétaire de la technologie est bel et bien une assurance et nécessite donc un ajustement des conditions financières.

Enfin, restera à traiter la question des actions à mener à l'encontre des tiers contrefacteurs. Le licencié va vouloir nécessairement que le breveté prenne toutes les mesures nécessaires et le protège de la manière la plus efficace. Cependant, dans ce cas encore, les risques sont majeurs pour le breveté, une action en contrefaçon sur deux aboutissant à l'annulation de ses brevets en cause. Pour le licencié, finalement, soit l'action aboutit et il demeure sous la protection du brevet, soit elle n'aboutit pas et généralement les brevets sont annulés et donc il ne paiera plus de redevances. Là encore, des assurances existent et le même raisonnement que précédemment peut être appliqué.

### 4. Les perfectionnements

Il est rare que l'état d'une technologie cesse de progresser à l'instant de la signature du contrat et le sort réservé aux perfectionnements de chacune des parties doit être réglé. Tout va dépendre des intérêts des uns et des autres. Pour le donneur de licence, il peut être intéressant d'intégrer automatiquement ses perfectionnements pour prolonger la durée du contrat ou de les exclure du contrat pour négocier de nouveaux contrats avec le licencié et donc de nouvelles conditions financières. De la même manière, il peut être intéressant pour le donneur de licence d'obtenir des droits sur les perfectionnements du licencié pour les exploiter lui-même ou même les rediffuser à ses propres licenciés. Cependant, cette question doit être examinée au regard du droit de la concurrence.

## B. Les modes collaboratifs

### 1. Les collaborations technologiques

D'un point de vue juridique, il s'agit d'un contrat par lequel des partenaires conviennent de mettre en commun des moyens et des ressources en vue de développer une activité commune. Traditionnellement, on parle de *joint venture* lorsqu'il y a constitution de sociétés et de consortium en l'absence. En réalité, dans le cas de transfert de technologie, il s'agit de développer un produit ou un procédé en commun.

Outre les questions d'organisation de la structure, les questions de propriété intellectuelle sont les plus stratégiques. A titre préliminaire, il conviendra de dresser un inventaire exhaustif du *background* apporté par chacun des partenaires nécessaire à la réalisation de l'objet du consortium. De la même manière, il convient de préciser les résultats attendus (ou *foreground*) dans une annexe technique détaillée. A partir de ces constats, il faudra établir des règles quant à la propriété du *foreground* et à sa protection. De manière générale, on distingue selon la partie qui aura généré le *foreground*, mais il faut demeurer vigilant à l'égard des résultats obtenus en commun et les règles applicables. Plus stratégique encore va être la définition de la politique d'exploitation des résultats. Comment chacun des partenaires pourra exploiter le *foreground* généré par lui-même, celui généré par un autre

partenaire, le *background* généré par lui-même, celui généré par un autre partenaire. Sur ce point, il ne faudra pas oublier de vérifier la conformité de tels accords au regard des règles de concurrence communautaire sur les restrictions horizontales. Notamment dans les accords entre concurrents, ce genre d'accord est suivi de manière très attentive par la Commission européenne qui va s'attacher à analyser les conséquences concrètes d'un tel comportement, même en l'absence de volonté des partenaires et particulièrement s'il entraîne l'élimination d'autres concurrents.

## **2. Les collaborations en vue d'opérations de licensing**

A travers notamment l'exemple du 3G3P, une association d'un certain nombre de titulaires de brevets liés à la technologie 3G, on assiste depuis quelques années au montage de plus en plus nombreux de *patent pools*. En effet, dans le domaine des télécommunications, il est extrêmement rare qu'une technologie soit la propriété d'une seule société. Dès lors, devant le grand nombre de détenteurs de la technologie, les utilisateurs potentiels vont être dans l'impossibilité matérielle d'obtenir une licence de chacun d'eux. Par conséquent, de plus en plus, ces détenteurs de technologie vont s'associer afin d'offrir un guichet commun pour l'accès à la technologie.

Dans un premier temps, il va falloir recenser les titulaires potentiels de la technologie et auditer lesdits droits. Les procédures généralement mises en place nécessitent de recourir à des experts indépendants afin de juger du caractère essentiel ou non des brevets, procédures complexes et coûteuses.

Parallèlement, il faudra définir un programme de licence et un prix doublement attractif à la fois pour les détenteurs de technologie et pour les futurs clients. En effet, le succès d'un tel mécanisme est tout d'abord fonction du nombre de détenteurs de technologie membres de ce consortium, ce que l'on comprend aisément, mais aussi du nombre de clients ayant souscrit une licence, ce qui demeure le meilleur argument pour obtenir l'adhésion de nouveaux clients.

En outre, les obligations en terme de concurrence pesant sur ce type de montage vont être extrêmement lourde, car s'agissant d'une entente, elle devra favoriser l'accès à la technologie en adoptant une approche très ouverte et surtout non-discriminatoire.

Enfin, un mode de valorisation indirecte se développe sous l'influence américaine : le *cross-licensing*. Bien souvent, afin de régler un contentieux, deux sociétés vont échanger leurs brevets respectifs avec des contreparties financières équivalentes rendant l'opération neutre.

Y.D.