



## European IPR Helpdesk

### Fiche Pratique

# Acquisition de licence technologique

Décembre 2015<sup>1</sup>

Introduction.....	2
1. Utilisation de la technologie préexistante .....	2
1.1 Pourquoi ?.....	2
1.2 Comment ? .....	3
2. Acquisition d'une licence.....	3
2.1 Avantages et risques liés à l'acquisition de licences .....	4
2.2 Avant de conclure un contrat de licence .....	4
2.3 Préparation de la négociation : « <i>due diligence</i> » .....	6
2.4 Négociation du contrat de licence.....	7
2.5 Après la signature : enregistrement du contrat de licence .....	13
Ressources utiles.....	15

---

<sup>1</sup> Ce document est une traduction de la version originale anglaise, qui a été réalisée par une agence de traduction extérieure au *European IPR Helpdesk*. Ainsi, des différences entre le document original et sa version traduite peuvent subsister, auquel cas le document original fait foi.

## Introduction

L'innovation technologique est un élément clé pour les entreprises confrontées à une concurrence de plus en plus agressive. En effet, face au nombre croissant de nouveaux produits dotés de nouvelles fonctions qui apparaissent sur le marché, les entreprises se doivent d'innover en développant ou en acquérant des technologies.

Le processus d'acquisition des droits relatifs à la technologie de tiers par le biais d'un contrat de licence est désigné, en anglais, sous le terme « *licensing-in* ».

Cette Fiche Pratique analyse les principales questions liées à l'acquisition de licences, afin d'offrir un aperçu des étapes préliminaires ainsi que des suggestions pratiques pour se préparer à de futures négociations<sup>2</sup>.

Entamer des négociations pour l'acquisition d'une licence n'est pas toujours simple et requiert une expertise juridique. Il est donc recommandé, avant toute négociation, de consulter un juriste, qui sera en mesure d'évaluer les particularités propre à la situation qui se présente.

## 1. Utilisation de la technologie préexistante

### 1.1 Pourquoi ?

De façon générale, la technologie se rapporte aux résultats finaux de la recherche scientifique et développement technologique sous forme d'inventions, de savoir-faire et de programmes informatiques utilisés pour la création ou l'amélioration de produits ou services.

Au lieu d'investir dans la création de technologies, il peut être préférable d'utiliser ou adapter une solution technologique déjà développée par des tiers, notamment lorsqu'une entreprise :

- (i) doit porter rapidement sur le marché de nouveaux produits dans lesquels est incorporée une technologie de tiers ;
- (ii) ne possède pas les ressources (humaines et/ou financières) nécessaires pour mener ses propres recherches et développements ;
- (iii) a besoin de technologies qui relèvent de normes sectorielles nationales ou internationales émises par des organismes de normalisation ;
- (iv) doit maintenir sa position sur le marché, face à la menace représentée par la commercialisation d'une nouvelle technologie ;

---

<sup>2</sup> Nous conseillons aux lecteurs qui ne sont pas familiarisés avec les problèmes de licence, de lire le présent document ainsi que la Fiche Pratique publiée par le European IPR Helpdesk « [Commercialisation de la PI : Contrats de licence](#) » disponible en anglais.

(v) découvre que son produit nouveau/ou amélioré viole les droits de propriété intellectuelle d'un tiers.

## 1.2 Comment ?

Les inventions, le savoir-faire et les programmes informatiques peuvent être protégés par le biais de Droits de Propriété Intellectuelle (DPI).

Technologie	Propriété Intellectuelle
Inventions	Brevets <sup>3</sup> , Secrets <sup>4</sup>
Savoir-faire	Secret
Programmes informatiques	Droit d'auteur, Brevets <sup>5</sup>

L'utilisation d'une technologie de tiers protégée par des DPI est possible avec l'**autorisation du tiers en question**, en vertu d'un contrat de licence par lequel le détenteur de la Propriété Intellectuelle (le concédant) accorde une autorisation d'utilisation à une autre personne ou entité (le concessionnaire). En l'absence d'un tel contrat, toute utilisation de la technologie de tiers protégée par des DPI peut être considérée comme une violation de la PI en question<sup>6</sup>.

Si la technologie n'est pas protégée (par ex. **une technologie qui est du domaine public**), cela veut dire qu'elle est disponible gratuitement et que son utilisation ne nécessite pas la signature d'un contrat de licence.

## 2. Acquisition d'une licence

L'**acquisition des droits liés à la technologie d'un tiers** par le biais d'un contrat de licence donne lieu à l'acquisition d'une licence pour la technologie en question, et est généralement qualifié en anglais de « *licensing-in* ».

L'**octroi d'une licence** pour l'utilisation d'une technologie protégée par des DPI est désigné en anglais par le terme « *licensing-out* ».

<sup>3</sup> Dans certains pays, les inventions peuvent être protégées par les modèles d'utilité, également désignés sous le nom de « petits brevets » ou « brevets d'innovation ». La durée de leur protection est généralement plus courte que celle accordée par un brevet et une activité inventive moindre est nécessaire en vue de leur octroi. Suite au manque d'harmonisation en Europe concernant ce droit de propriété intellectuelle, cette Fiche Pratique prend uniquement en considération les inventions protégées par des brevets. Néanmoins, des considérations similaires devraient être considérées comme valables pour la licence des technologies protégées par des modèles d'utilité et non pas par des brevets.

<sup>4</sup> Pour en savoir plus sur les secrets commerciaux, consultez la fiche pratique du European IPR Helpdesk « [Comment gérer les informations confidentielles](#) » disponible en anglais.

<sup>5</sup> En Europe, les programmes informatiques « en tant que tels » ne sont pas brevetables. Pour en savoir plus à ce sujet, suivez [ce lien](#).

<sup>6</sup> Certaines utilisations de DPI sont autorisées par la loi et ne requièrent pas l'accord préalable du propriétaire (« exceptions légales »). Par exemple, l'Article 6 de la Directive 2009/24/CE prévoit une exception spécifique permettant la décompilation d'un programme informatique couvert par le droit d'auteur.

Bien que tous les contrats de licence concernent les deux aspects – acquisition et octroi – nous allons nous pencher en particulier sur l’acquisition de licence. Les paragraphes suivants expliquent les étapes que les preneurs potentiels doivent suivre avant et pendant les négociations ainsi qu’après la conclusion de l’accord.

## 2.1 Avantages et risques liés à l’acquisition de licences

L’évaluation des avantages et des éventuels risques liés à l’acquisition d’une technologie de tiers est une étape nécessaire avant d’entamer des négociations en vue de l’acquisition d’une licence.

### Avantages

Le licencié :

- peut obtenir un accès plus rapide à certains marchés ;
- peuvent accéder à des technologies et à une expertise novatrices sans avoir à développer des activités de R&D en interne ;
- peut obtenir des droits sur un produit ou un procédé dont l’efficacité a été démontrée.

### Risques

- la technologie sous licence peut devenir obsolète ;
- des royalties élevées peuvent entraîner un prix non compétitif sur le marché pour les produits ;
- le licencié peut devenir technologiquement dépendant du concédant qui peut alors imposer des conditions défavorables pour le renouvellement du contrat ;
- en cas de licence non exclusive, la même technologie pourrait être licenciée à des concurrents.

## 2.2 Avant de conclure un contrat de licence

### 2.2.1 Identification des technologies intéressantes

L’identification d’une technologie préexistante, adaptée aux besoins et aux objectifs de l’entreprise, est essentielle avant la signature d’un contrat de licence.

Il est nécessaire, à cet effet, de découvrir quelles sont les technologies existantes, en consultant différentes sources d’information<sup>7</sup>.

Par exemple, les informations relatives aux brevets sont une source extrêmement précieuse de données technologiques, qui est accessible par le biais de bases de données en ligne fournies par des offices de brevets nationaux et internationaux (par ex. [Espacenet](#), [Patentscope](#))<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> Parmi les sources d’information, figurent les bases de données en ligne, telles que [Proquest Dialog](#), les magazines professionnels et sectoriels et les bases des données relatives aux brevets.

<sup>8</sup> Pour en savoir plus sur les recherches de données relatives aux brevets, reportez-vous à la Fiche Pratique du European IPR Helpdesk « [Recherche d’information brevet](#) », disponible en anglais.

En ce qui concerne les logiciels, la plupart des recherches sont effectuées sur Internet par le biais de blogs, sites web et bases de données.

De plus, les opportunités d'acquisition de licences sont régulièrement publiées par les instituts de recherche et les sociétés privées sur des plates-formes en ligne spécialisées contenant des données sur les technologies disponibles, leur statut au regard des DPI (par ex. brevet en instance, savoir-faire secret, etc.) et le type de partenariat envisagé par le propriétaire (par ex. contrat de licence).

Exemples de plates-formes en ligne contenant des données sur les technologies :

*Réseau Entreprise Europe Network (EEN)*

<http://een.ec.europa.eu/content/technology-transfer>

*Centre Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN)*

<http://knowledgetransfer.web.cern.ch/technology-transfer/external-partners/opportunities>

### 2.2.2 Evaluation du domaine public

Une technologie peut faire partie du domaine public parce qu'elle ne peut pas être protégée par des DPI ou parce que la protection n'est plus valide. Les technologies du domaine public peuvent être librement utilisées sans aucune autorisation préalable.

Par conséquent, une fois qu'une entreprise a identifié une technologie intéressante, elle doit d'abord vérifier si celle-ci fait partie ou non du domaine public.

#### *a) Technologie brevetée*

Un brevet tombe dans le domaine public quand il n'est plus en vigueur parce que :

- il a expiré (la durée maximale de protection est de 20 ans à compter de la date d'enregistrement)<sup>9</sup> ;
- les frais de maintenance n'ont pas été payés ;
- il a été annulé suite à une procédure judiciaire.



La protection par le brevet étant territoriale, lorsqu'il s'agit d'évaluer si un brevet fait partie du domaine public, il est nécessaire de vérifier sa validité dans les pays concernés en consultant les registres nationaux de PI.

#### *b) Logiciels*

<sup>9</sup> N'oubliez pas que, dans l'UE, la durée de la protection par brevet peut être prolongée pour compenser le délai d'approbation réglementaire préalable à la commercialisation (par ex. [Certificat Complémentaire de Protection](#)).

En Europe, les programmes informatiques originaux « en tant que tels » sont protégés par le droit d'auteur, car le code source est considéré comme une œuvre littéraire.

Bien que la protection par le droit d'auteur soit automatique, dans certains pays, l'auteur ou le propriétaire est libre de placer son œuvre dans le domaine public et de renoncer à ses droits exclusifs<sup>10</sup>. Dans ce cas, tout tiers pourra utiliser le code source sans aucune restriction (par ex. pour l'analyser, l'incorporer dans un autre logiciel, etc.). Il n'existe aucune démarche officielle à suivre pour placer une création dans le domaine public. L'auteur peut simplement inclure une mention indiquant clairement le statut de l'œuvre.

Un exemple de mention pourrait être :



Afin de vous assurer de la légalité de la libre utilisation d'un logiciel, nous vous conseillons de vérifier avec l'auteur si le logiciel a été placé effectivement dans le domaine public (la plupart des logiciels contiennent des coordonnées de contact, telles que l'adresse e-mail, le site web ou l'adresse postale).

Par ailleurs, veuillez noter que la disponibilité de logiciels gratuits ne signifie pas forcément que le logiciel en question fait partie du domaine public. Dans certains cas, les logiciels protégés par le droit d'auteur peuvent être accessibles gratuitement tout en étant soumis à une licence (par ex., une licence libre et « *open source* »).

### **2.3 Préparation de la négociation : « *due diligence* »**

Le licencié devra généralement réaliser un investissement financier substantiel pour entreprendre un tel projet, et peut vouloir s'assurer qu'il aura la possibilité de réaliser un retour sur investissement raisonnable. Par conséquent, avant d'entamer des négociations, le preneur de licence devrait mener un processus de

---

<sup>10</sup> La loi en matière de droit d'auteur attribue généralement à l'auteur deux types de droits : des droits de nature économique (permettant l'exploitation économique exclusive de l'œuvre) et des droits moraux (protégeant la réputation et la personnalité de l'auteur, y compris le droit d'attribution et le droit relatif à l'intégrité de l'œuvre). Dans la plupart des pays européens, il est impossible de renoncer aux droits moraux. Plus particulièrement, en ce qui concerne les logiciels, plusieurs législations européennes ne confèrent aucun droit moral ou des droits moraux limités.

« *due diligence* » de la PI<sup>11</sup> , afin de s'assurer que la technologie objet de la licence :

- est protégée par des Droits de Propriété Intellectuelle (DPI) qui ne peuvent pas être facilement contestés ;
- appartient au concédant ;
- n'a pas encore fait l'objet d'une licence en faveur de concurrents opérant sur le même marché.

## 2.4 Négociation du contrat de licence

Chaque contrat de licence est unique et reflète les intérêts et les exigences particuliers du concédant et du licencié. Toutefois, certains aspects essentiels pour la bonne exécution d'un contrat sont communs à la plupart des contrats de licence.

Les paragraphes suivants suivent la structure habituellement employée pour les contrats de licence, en analysant les principales clauses du point de vue du preneur de licence.

### 2.4.1 Définitions

La section consacrée aux définitions est une sorte de glossaire inclus dans chaque contrat. Les définitions ont pour but de simplifier la rédaction et l'interprétation du contrat en établissant la signification à attribuer à chacun des principaux termes employés dans le contrat.

Cette section doit donc définir clairement la technologie faisant l'objet du contrat et les DPI s'y rapportant. La technologie doit être décrite de manière détaillée tout comme les droits nécessaires à son exploitation (licence de logiciel, licence de brevet, licence de savoir-faire, etc.).

Un brevet est généralement identifié par son numéro de demande/enregistrement et sa date de dépôt. Les documents relatifs au brevet font généralement l'objet d'une annexe jointe au contrat.

Etant donné que les logiciels et le savoir-faire ne sont pas soumis à enregistrement<sup>12</sup>, il est impossible de les identifier par un numéro de registre. Ils doivent donc être décrits par une définition faisant expressément référence à une

<sup>11</sup> Pour en savoir plus sur la « *due diligence* » en matière de PI, consultez la fiche pratique du European IPR Helpdesk « [Due diligence en matière de PI: évaluation de la valeur et des risques des actifs incorporels](#) » disponible en anglais.

<sup>12</sup> Bien que l'enregistrement ne soit pas impératif pour la protection par le droit d'auteur, certaines lois nationales l'autorisent. L'utilisation de ces systèmes d'enregistrement non obligatoires peut se révéler utile dans certains cas, notamment lorsqu'on doit prouver la date de création. Un exemple de ce type d'enregistrement est constitué par le i-DEPOT, un service fourni par l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle. Pour en savoir plus sur le i-DEPOT, suivez [ce lien](#).

annexe technique dans laquelle sont précisées les caractéristiques et l'état de développement du logiciel/savoir-faire.



Afin de s'assurer que le preneur de licence acquiert tous les droits nécessaires pour exploiter avec succès le logiciel sous licence, il est important d'insérer une définition large, incluant le code source exécutable, ses futures mises à jour et tous les éléments auxiliaires pour son bon fonctionnement.



Le savoir-faire concédé sous licence doit être défini de la manière la plus large possible, englobant toute information, formule, procédé, technique, idée, invention qui est directement liée à, ou qui peut être utilisée en relation avec la technologie concédée.

#### 2.4.2 Octroi de licence

Les dispositions en matière d'octroi de licence définissent les droits accordés au concessionnaire ainsi que les restrictions applicables à ces droits.

En ce qui concerne les **droits accordés**, les parties peuvent inclure dans l'objet de la licence la totalité ou une partie des droits conférés par la loi au propriétaire de la Propriété Intellectuelle.



Les licenciés doivent veiller à obtenir tous les droits nécessaires à l'exploitation optimale de la technologie sous licence, y compris le droit d'effectuer d'autres activités de R&D, si cela présente un intérêt.

En ce qui concerne les éventuelles restrictions, elles peuvent concerner **l'étendue géographique** de la licence, à savoir les territoires sur lesquels le licencié peut être autorisé à utiliser les DPI objets de la licence.

Elles peuvent également s'appliquer à **l'exclusivité**<sup>13</sup> de la licence. Le preneur de licence peut demander l'exclusivité quant à la couverture territoriale de la licence afin de protéger ses intérêts financiers contre d'éventuels concurrents<sup>14</sup>. Cependant, cela peut entraîner une compensation plus élevée.

Le **domaine d'utilisation** de la technologie objet de la licence peut être contractuellement limité au développement de certains produits ou à un certain type d'utilisation (par ex. une licence de logiciel peut être limitée à une certaine machine ou à un certain poste de travail).

<sup>13</sup> Pour en savoir plus sur les différents types de licences (exclusive, unique et non-exclusive), consultez la fiche pratique du European IPR Helpdesk « [Commercialisation de la PI : Contrats de licence](#) » disponible en anglais.

<sup>14</sup> La validité d'un contrat de licence exclusive doit également être évaluée par rapport aux aspects ayant trait à la loi sur la concurrence.





Les licenciés devraient examiner attentivement toute limitation proposée concernant le champ d'utilisation, en tenant compte de l'exploitation prévue de la technologie sous licence.

Un contrat de licence doit établir clairement si le licencié a le **droit ou non d'accorder des sous-licences**. Cela dépend en grande partie de la stratégie d'exploitation préalablement définie.

Si la licence est accordée dans le cadre d'un règlement de litige, la clause relative à l'octroi de la licence devra inclure **une exonération de responsabilité** pour toute violation éventuellement survenue avant la date du contrat.

### 2.4.3 Contrepartie

Tout contrat comporte, généralement, une « contrepartie », à savoir quelque chose d'une certaine valeur fournie par l'une des parties à l'autre partie.

Dans un contrat de licence de technologie, la contrepartie accordée par le concédant est en général le droit d'utiliser la technologie protégée. La contrepartie du licencié est généralement le paiement de frais de licence en échange de l'octroi de la licence.

#### Paiements

Le calcul du paiement pourra être déterminé sur la base d'une évaluation de la PI<sup>15</sup>. Généralement, le preneur de licence paie une somme forfaitaire (déterminée à l'avance) ou bien des royalties (montants périodiques calculés sur la base des performances de vente du preneur de licence).

Les royalties peuvent être calculées selon un pourcentage du prix de vente ou selon un montant fixe pour chaque produit vendu (*par unité*), entre autres.

Dans le cadre d'une négociation **comportant le paiement de royalties**, les concessionnaires doivent prendre en considération l'utilisation prévue de la technologie objet de la licence.

---

<sup>15</sup> Pour en savoir plus sur l'évaluation de la PI, veuillez consulter la fiche pratique du European IPR Helpdesk « [Intellectual Property Valuation](#) », disponible en anglais.

En particulier, si le licencié prévoit d'apporter plusieurs améliorations à la technologie du concédant qui sont susceptibles d'affecter le prix, il peut être souhaitable :

- de fixer le montant des royalties payables par unité vendue, de manière à ne pas rémunérer de manière excessive le concédant ; ou bien
- de fixer un montant maximum de royalties payables pendant une période donnée ou sur toute la durée du contrat (par exemple, en fixant un montant global de royalties dues et en considérant que la licence est totalement payée une fois que ledit montant a été réglé).

Afin d'éviter qu'un autre licencié ne bénéficie de royalties plus intéressantes, le licencié pourra envisager d'inclure dans le contrat une clause dite de « **la nation la plus favorisée** ».



La clause dite de « nation la plus favorisée » est une disposition par laquelle un concédant accepte d'accorder au licencié des conditions contractuelles qui ne sont pas moins favorables que celles accordées à un autre licencié.

Cette clause permet au licencié de rester compétitif sur le marché en faisant en sorte que le taux de royalties qu'il est tenu de payer soit toujours au moins aussi favorable que celui appliqué aux autres cessionnaires.

### Licenciés exonérés de royalties

Les licenciés peuvent bénéficier de technologies qui sont disponibles libres de royalties

Ce phénomène de licences libres de droits est plus courant dans le domaine des logiciels. A ce propos, les logiciels libres et ouverts<sup>16</sup> sont distribués en vertu d'une licence exonérée de royalties<sup>17</sup> permettant l'utilisation, la modification ou le partage du code source, à certaines conditions. Bien que ces programmes

<sup>16</sup> Les spécificités des logiciels libres (ou gratuits) sont définies par la Fondation pour les Logiciels Libres. Les caractéristiques des logiciels « ouverts » (« *open source* ») sont définies par l'Open Source Initiative. A noter que, bien que ces deux institutions partagent des objectifs similaires, leurs définitions diffèrent en ce que la Fondation pour les Logiciels Libres se fonde sur des principes philosophiques, tels que la notion de liberté, tandis que l'open Source Initiative a une approche plus commerciale. Pour simplifier, nous n'allons établir aucune différence entre ces deux principes sous-jacents et nous allons faire référence aux « logiciels libres et ouverts ».

<sup>17</sup> Pour en savoir plus sur les licences des Logiciels Libres et Ouverts, reportez-vous à la fiche pratique du European IPR Helpdesk « [Gestion des droits de PI dans le développement logiciel](#) », disponible en anglais.

informatiques protégés par droit d'auteur soient disponibles sous licence libre, leur utilisation implique deux risques principaux :

- a) La violation de la PI de tiers : les logiciels libres et *open source* étant rarement assortis d'une garantie ou d'une indemnité de non-contrefaçon, une entreprise qui fournit sous licence des logiciels libres s'expose à des risques significatifs.



Déterminer depuis combien de temps le code source est largement disponible ; s'il a été distribué pendant de nombreuses années sans aucune plainte, le risque de contrefaçon est moindre.

- b) Licence virale : la licence relative aux logiciels libres et *open source* peut inclure une clause indiquant que tout travail contenant ou dérivant (pour tout ou partie) d'un programme obtenu avec une licence *open source*, deviendra entièrement *open source*. Ceci signifie que même l'inclusion partielle d'un code *open source* dans un logiciel propriétaire rendra l'intégralité du logiciel librement disponible en vertu d'une licence *open source* (« effet viral »).



Ne distribuez pas de logiciels comprenant du code *open source* sous licence virale à moins que vous n'ayez l'intention d'assumer le risque que l'ensemble du logiciel devienne *open source*.

#### 2.4.4 Garanties

La pire crainte d'un licencié est d'être impliqué dans une action en contrefaçon de propriété intellectuelle ou de découvrir qu'il paye des frais de licence pour une technologie que ses concurrents peuvent exploiter gratuitement parce les brevets correspondants ne sont plus valables.

Bien que ces risques puissent être atténués grâce à une « *due diligence* », avant d'entamer des négociations, l'inclusion de clauses de garantie peut être envisagée en tant que mesure de protection complémentaire.

A cet effet, il est vivement conseillé d'inclure dans le contrat une série de déclarations et garanties concernant principalement :

- La propriété : le concédant doit déclarer et garantir qu'il est le légitime propriétaire exclusif de la DPI objet de la licence ;
- La non-contrefaçon : le concédant doit déclarer et garantir que l'utilisation, par le licencié, de la Propriété Intellectuelle objet de la licence ne viole pas les droits de PI de tiers.

### 2.4.5 Indemnité

Si la garantie fournie par le concédant concernant la propriété et la non-contrefaçon est fautive, le licencié est exposé à un risque de litige concernant la Propriété Intellectuelle.



Étant donné que le concédant fournit la technologie et tire profit de la transaction, le licencié doit insister pour que le concédant l'indemnise contre le risque de litige. L'obligation d'indemniser devrait également s'accompagner d'une obligation de défendre.

### 2.4.6 Résiliation

Un contrat de licence doit préciser la date de prise d'effet et la date d'expiration, sauf si c'est un contrat à durée indéterminée.

Cependant, il est essentiel que le contrat prévoit la possibilité, pour le licencié de résilier le contrat si le droit de PI objet de la licence s'avère invalide ou, en cas de licence de savoir-faire, si les informations confidentielles ont été divulguées publiquement sans que le licencié ne soit responsable de ladite divulgation.

### 2.4.7 Améliorations

Pendant toute la durée du contrat, la technologie licenciée peut faire l'objet d'autres activités de R&D à la fois par le concédant et par le licencié.

#### Améliorations apportées par le concédant

Lorsque le concédant apporte des améliorations à la technologie licenciée, le licencié peut risquer de payer des royalties pour une technologie qui est devenue obsolète. Il convient donc de traiter de manière précise dans le contrat de licence, la question des améliorations apportées par le concédant.



Les preneurs de licence devraient être attentifs à :

- établir une définition large des améliorations englobant tout développement améliorant l'utilisation, la fonctionnalité, l'efficacité, la performance ou d'autres caractéristiques de la technologie d'origine ;
- inclure expressément les améliorations futures apportées par le concédant dans la technologie sous licence, de sorte que toute amélioration tombera automatiquement dans le champ d'application de la licence.

#### Améliorations apportées par le licencié

Afin de mener des activités de R&D sur la technologie sous licence, le licencié doit y être expressément autorisé en vertu des termes de la licence. Une fois ces activités terminées, le concédant pourrait être intéressé à bénéficier des améliorations générées par le licencié et pourrait envisager d'inclure dans le contrat une clause limitant les droits du licencié sur ces améliorations (clause de rétrocession).



Afin de protéger leurs intérêts, les licenciés devraient :

- inclure parmi les droits concédés le droit d'effectuer des activités de R-D sur la technologie sous licence ;
- éviter de s'entendre sur des clauses cédant ou concédant sous licence exclusive les droits sur les améliorations (c'est-à-dire des clauses de cession ou de rétrocession exclusive).

## 2.5 Après la signature : enregistrement du contrat de licence

Dans certains pays, les licences de DPI sont soumises à l'enregistrement dans des registres prévus à cet effet (généralement auprès de l'Office National de Propriété Intellectuelle). Si cette formalité n'est pas accomplie, le contrat peut être considéré comme nul et non avenue ou le licencié peut perdre certains droits (comme le droit aux dommages-intérêts ou le droit de demander une injonction en cas de violation par un tiers).

Par conséquent, une fois cette obligation vérifiée sur le territoire pour lequel la licence est accordée, les licenciés devraient procéder à l'enregistrement auprès de l'Office National de Propriété Intellectuelle compétent.

## CONSEILS POUR LICENCIES

### Avant de conclure un accord de licence :

- ✓ Vérifier si la technologie concernée fait partie du domaine public
- ✓ Effectuer une « *due diligence* » de la PI relative à la technologie concernée

### Durant la phase de négociation :

- ✓ S'assurer d'obtenir une licence permettant d'utiliser tous les droits de propriété intellectuelle nécessaires à l'exploitation optimale de la technologie
- ✓ Examiner attentivement toute proposition de limitation concernant les droits concédés et le domaine d'utilisation, en tenant compte de l'exploitation prévue de la technologie sous licence
- ✓ Tenir compte de l'utilisation prévue de la technologie licenciée lors de l'établissement de la méthode de calcul des redevances
- ✓ Insérer une clause de « nation la plus favorisée »
- ✓ En cas d'utilisation de logiciels libres et *open source*, prendre en compte les risques implicites (atteinte à la propriété intellectuelle et effet viral).
- ✓ Insérer une clause spécifique permettant la résiliation du contrat une fois que le droit de PI sous licence est déclaré invalide ou que toute information confidentielle a été divulguée au public.
- ✓ Traiter explicitement le traitement des améliorations technologiques

### Après la signature de l'accord :

- ✓ Si nécessaire sur le territoire de la licence, enregistrer l'accord auprès de l'Office de propriété intellectuelle compétent

## Ressources utiles

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les documents suivants :

- Fiche Pratique « [Recherche d'information brevet](#) » , disponible en anglais.
- Fiche Pratique « [Comment gérer les informations confidentielles](#) » , disponible en anglais.  
Fiche Pratique « [Gestion des droits de PI dans le développement logiciel](#) » , disponible en anglais.
- Fiche Pratique « [Commercialisation de la PI : Contrats de licence](#) » , disponible en anglais.

## CONTACT

**Pour tout commentaire, suggestion ou autre information, veuillez contacter :**

European IPR Helpdesk  
c/o infeurope S.A.  
62, rue Charles Martel  
L-2134, Luxembourg

E-mail : [service@iprhelpdesk.eu](mailto:service@iprhelpdesk.eu)  
Tél : +352 25 22 33 - 333  
Fax : +352 25 22 33 – 334



©istockphoto.com/Dave White

## A PROPOS DU EUROPEAN IPR HELPDESK

Le European IPR Helpdesk a pour objectif de sensibiliser à la propriété intellectuelle (PI) et aux droits de propriété intellectuelle (DPI). Il propose gratuitement informations, premiers conseils et formations sur la PI et les DPI aux participants actuels et potentiels aux projets financés par l'Union européenne. De plus, il offre un support gratuit en PI aux PME européennes négociant ou engagées dans un partenariat technologique ou commercial, notamment dans le cadre du programme Enterprise Europe Network. Tous les services sont fournis gratuitement.

**Assistance en ligne :** Le service d'assistance téléphonique offre des conseils personnalisés sur toutes vos questions en matière de PI, dans les trois jours ouvrables. Vous pouvez contacter l'équipe directement sur le site – [www.iprhelpdesk.eu](http://www.iprhelpdesk.eu) –, par téléphone ou par fax.

**Site web :** Vous trouverez sur notre site web de nombreux documents et informations sur la gestion des DPI et de la PI, notamment en ce qui concerne les questions de PI dans le contexte des programmes financés par l'UE.

**Newsletter et Bulletin :** Soyez informés des dernières actualités en terme de PI et accédez aux nouvelles publications de fiches pratiques et études de cas en vous inscrivant à la Newsletter et aux Bulletins.

**Formation :** Nous avons élaboré un catalogue comportant neuf modules de formation. Si vous souhaitez planifier une session de formation, n'hésitez pas à envoyer un e-mail à [training@iprhelpdesk.eu](mailto:training@iprhelpdesk.eu).

## AVIS DE NON-RESPONSABILITE

Le projet European IPR Helpdesk bénéficie d'un financement au titre du programme cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation Horizon 2020 dans le cadre de la convention de subvention (Grant Agreement) n°641474. Il est géré par l'agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises de la Commission européenne (EASME), et sous la direction stratégique de la Direction générale du Marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME de la Commission européenne.

Même si ce document a été réalisé avec le soutien financier de l'Union européenne, son contenu ne représente pas et ne doit pas être considéré comme représentant l'opinion officielle de EASME ou de la Commission européenne. Ni EASME, ni la Commission européenne ni aucune personne agissant en leur nom ne peuvent être tenue pour responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations contenues dans ce document.

Bien que le European IPR Helpdesk s'attache à délivrer un service de haute qualité, aucune garantie ne peut être donnée sur l'exactitude ou la complétude du contenu de ce document et les membres du consortium du European IPR Helpdesk ne peuvent être tenus pour responsables de l'utilisation qui pourrait être faite du contenu de ce document.

Le support offert par le European IPR Helpdesk ne doit pas être considéré comme ayant un caractère de conseil juridique ou de consultance.

© Union Européenne (2018)