

DOSSIERS

BREVETS

1983 - II

Conditions de brevetabilité... nouveauté... antériorité de toutes pièces.....
combinaison..... emploi nouveau...
activité inventive....avis documentaire..... restauration..... certificat d'utilité cession.....
combinaison de moyens connus.
licence obligatoire..... taxes
contrefaçon action.....
saisie-contrefaçon.... divulgation..
action en revendication.... possession personnelle..... nullité.....

**LES PAIEMENTS DANS LES CONTRATS
DE LICENCE DE BREVETS ET DE
COMMUNICATION DE SAVOIR-FAIRE**

Invention d'employé l'homme du métier...
l'office européen des brevets.... procédure
d'examen contenu de la demande
de brevet européen.... rôle des examinateurs..... représentation devant
l'O.E.B..... le brevet communautaire émanation du Traité C.E.E.....
P.C.T..... sous-licence..... contrat
de communication de savoir-faire....
compétence..... arbitrage

LES PAIEMENTS DANS LES CONTRATS

DE LICENCE DE BREVETS

ET DE COMMUNICATION DE SAVOIR-FAIRE

PAR

M. CHRISTIAN MARECHAL

.MARS 1981.

SOMMAIRE

	page
<u>INTRODUCTION</u>	1
<u>1ère Partie-Les formes de paiement des contrats</u>	5
<u>Chapitre I-Le forfait</u>	5
<u>Chapitre II-Les redevances</u>	9
1-Le paiement initial	10
2-Les caractéristiques des redevances	12
<u>Chapitre III-Les paiements additionnels</u>	14
 <u>IIème Partie-Le calcul du montant des redevances</u>	 16
<u>Chapitre I-L'assiette</u>	16
1-Nature de l'assiette	16
a)Sommes liées à l'exploitation	16
b)Autres éléments liés à l'exploitation	20
2-Evaluation de l'assiette	21
a)Naissance du droit à la redevance	21
b)Période de référence	22
<u>Chapitre II-Le taux</u>	23
1-Pourcentages	24
a)pourcentage unique	24
b)pourcentages multiples	24
2-Unité de redevance	27
a)Valeur de vente équivalente	27
b)Exemples	28
<u>Chapitre III-Indexation des redevances</u>	29
1-Sommes soumises à l'indexation	29
2-Principe et facteurs d'indexation	30
3-Conditions d'ouverture de l'indexation	33

	page
<u>Chapitre IV-Limitation des redevances</u>	33
1-Redevances minimales	33
2-Redevances maximales	37
<u>Chapitre V-Révision et Renégociation des conditions financières</u>	38
1-Evenements prévisibles	39
2-Evenements imprévisibles au moment de la formation du contrat	41
<u>IIIème Partie-Le contrôle et le règlement des redevances</u>	44
<u>Chapitre I-Le contrôle des redevances</u>	44
1-la comptabilité du licencié	44
2-Les vérifications	46
<u>Chapitre II-les modalités de règlement de redevances</u>	47
1-Durée et exigibilité	47
2-Monnaie et change	49
3-Moyens de paiement	52
<u>Chapitre III-Les garanties de paiement</u>	53
1-Garanties de paiement au sens strict	54
2-Garanties de paiement indirectes	55
CONCLUSION	58
BIBLIOGRAPHIE	60

INTRODUCTION

LE PAIEMENT DANS LES CONTRATS DE LICENCE DE BREVETS OU DE COMMUNICATION DE SAVOIR-FAIRE

La licence de brevet confère au licencié pour une durée déterminée un droit sur des connaissances techniques. Elle s'analyse donc en un contrat de louage, tel qu'il est défini à l'article 1709 du Code Civil, la chose louée étant ce droit dont le bailleur est propriétaire.

"Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer."

En revanche, le contrat de communication de savoir-faire n'est pas un contrat de louage, car il n'existe pas de droit sur le savoir-faire. C'est un contrat d'entreprise par lequel le donneur s'oblige à divulguer au preneur certaines connaissances techniques moyennant, comme ci-dessus un certain prix devant être payé par ce dernier.

Nous en arrivons ainsi, directement au point central de ces contrats: le prix.

L'évaluation de ce prix recouvre non seulement la valeur commerciale de l'invention ou du savoir-faire, mais aussi divers frais dont ceux de recherche, de mise au point et de développement. Le prix du contrat sera l'objet d'un paiement qui est la contrepartie de la

chose concédée et la cause de l'engagement du donneur. Le montant, la forme et les modalités de ce paiement sont stipulés dans les clauses financières des contrats.

Objectif du mémoire

Les contrats de transfert de technologie se situent au centre des échanges économiques inter-entreprises, ce qui explique leur caractère généralement très secret. Le présent mémoire, sur la base de contrats authentiques et malgré ce caractère confidentiel, tente de dresser un bilan des diverses dispositions financières rencontrées dans ces contrats. Nous examinerons les habitudes en la matière, les solutions les plus souvent choisies par les négociateurs, avec leurs variantes et aussi leurs originalités.

Support du mémoire

L'étude que nous entreprenons est le résultat de l'analyse d'une soixantaine de contrats, nationaux et internationaux concernant différentes branches d'activité.

Ces contrats se répartissaient ainsi:

selon l'objet des contrats:

-brevets et savoir faire	: 32	(1)
-brevets seuls	: 15	
-savoir-faire seul	: 4	
-savoir-faire et marque	: 4	
-ingénierie	: 4	

selon la nationalité des parties

-contrats nationaux	: 22
(21 français et 1 anglais)	
-contrats internationaux	: 37
(une des parties étant française dans 32 contrats)	

(1) parmi ces contrats, sept portaient en outre sur une marque, et un autre sur une marque et un modèle.

<u>selon les branches d'activité</u>	(1)
-Mécanique et Métallurgie	:13
-Matériel électrique	:12
-Pharmacie	: 7
-Chimie	: 4
-Ingénierie	: 4
-Industrie du verre	: 4
-Alimentation	: 2
-Appareils médicaux	: 2
-Meubles	: 2
-Matériel agricole	: 1
-Bâtiment	: 1
-Electronique	: 1

Plan du mémoire

Dans la première partie nous distinguerons les différentes formes de paiement: le forfait, les redevances et les paiements additionnels. Nous examinerons dans la deuxième partie comment est évalué le montant des redevances et quels sont les dispositions susceptibles de le modifier ou de le limiter.

La troisième partie sera consacrée au contrôle et au règlement des redevances.

Note

Sur la terminologie concernant la désignation des parties. Selon les types de contrat, les habitudes de chacun, les parties sont désignées par différentes appellations:

d'une part: le bailleur, le concédant, le donneur, le cédant, le vendeur...

d'autre part: le licencié, le preneur, le concessionnaire, le cessionnai-

(1) Les branches d'activité ne nous ont pas été communiquées pour six con-
trats.

re, l'acquéreur...

Ainsi, dans les contrats de savoir-faire, les termes donneur et preneur sont les plus souvent utilisés.

Dans un souci de simplification, nous utiliserons principalement dans ce mémoire, les termes de "donneur" et de "licencié".

oooo0oooo

1ERE PARTIE

LES FORMES DE PAIEMENT DANS LES CONTRATS

La contrepartie des droits concédés dans les contrats de licence est rémunérée, soit par une somme forfaitaire fixée à l'avance, soit par des redevances, avec ou sans versement initial, en fonction de l'exploitation. Il s'y ajoute éventuellement des paiements supplémentaires.

CHAPITRE PREMIER- LE FORFAIT

DEFINITION

Le forfait est une somme d'un montant fixé à l'avance entre les parties, qui représente le prix du contrat. La contrepartie de la cession ou de la concession de droits de propriété industrielle, ou bien de la communication d'un savoir faire. Etant calculé à priori, le forfait ne dépend donc pas des résultats de l'exploitation qu'entreprendra l'acquéreur. Il sera réglé en un ou plusieurs versements éventuellement indexés.

CONTEXTE DES CONTRATS DONT L'OPTION DE REMUNERATION EST LE FORFAIT

Les forfaits ont été rencontrés dans un contrat sur quatre.

Toutefois, un même contrat peut prévoir plusieurs formes de rémunération: par exemple le forfait ne représente que le prix de la cession de brevets, et les redevances seront versées pour l'exploitation du savoir-faire correspondant à l'invention brevetée; ou bien le forfait ne représente le prix du contrat que dans la mesure où le licencié exploite lui-même l'invention, au cas où ce dernier accorderait des sous-licences, il devra reverser au concédant 50% des redevances payées par les sous-licenciés.

Voyons quels sont les éléments qui peuvent être déterminants pour le choix en faveur du forfait. Ce sera essentiellement l'objet du contrat, mais aussi la nationalité ou la taille des parties et enfin la durée du contrat.

Parmi ces contrats, on retrouve la totalité des contrats d'ingénierie, dont le prix concerne en fait davantage l'achat de matériel et l'assistance technique très importante, plutôt que le transfert de droits de propriété industrielle. La nationalité des parties, ou plus exactement le pays de leur domicile, peut jouer un rôle dans la mesure où dans certains pays, il est difficile, voire impossible d'effectuer un contrôle de production. En outre, de tels pays n'acceptent généralement pas les indexations. C'est en particulier le cas des pays de l'Est. Sur sept contrats où le preneur réside dans l'un de ces pays, six ont adopté le forfait. Reconnaissons toutefois que quatre d'entre eux étaient des contrats d'ingénierie. Utilisés par des entreprises de toutes importances, le forfait semble intéresser aussi les personnes physiques, puisqu'une sur trois en position de donneur a choisi cette solution qui évite la lourde charge des contrôles d'une part, et les conséquences d'une éventuelle fin anticipée du contrat.

Quelques forfaits sont enfin choisis pour des contrats de courte durée pour lesquels les éléments de calcul sont plus facilement prévisibles.

Le cas extrême étant représenté par les contrats d'option dont la durée excède rarement 18 mois, et pour lesquels il n'est généralement pas possible de baser le prix sur une exploitation.

MODALITES DE REGLEMENT

Le paiement forfaitaire est réglé en une seule fois ou par versements multiples. Ces derniers sont effectués à dates fixées d'avance, ou bien au fur et à mesure de l'exécution de certaines étapes du contrat.

versement unique:

Nous l'avons rencontré pour des contrats de cession de brevets, de licence suivant une action en contrefaçon, ou d'option sur licence. Ce versement a lieu dans un bref délai suivant la signature et détermine la plupart du temps l'entrée en vigueur du contrat.

versements multiples à dates fixées d'avance:

Il s'agit de versements périodiques, effectués à intervalles réguliers ou irréguliers, de montants égaux ou non et pendant une durée inférieure ou égale à celle du contrat.(1). Ces versements multiples peuvent être indexés. Ce sera, par exemple, un versement à la signature du contrat, suivi d'autres versements annuels pendant toute la durée du contrat, ou alors une somme globale versée à raison de 40% à la signature, 40% et 20% respectivement trois mois et dix mois après cette signature.

Nous avons relevé un cas assez particulier qui prévoyait le paiement d'un forfait annuel pendant les quatre premières années, ensuite le licencié pouvait choisir entre deux solutions: soit continuer à payer des forfaits annuels indexés jusqu'à la fin du contrat, soit verser des redevances basées sur le volume de production.

versements au fur et à mesure de l'exécution du contrat:

Une telle situation est très fréquente: deux tiers

(1) Lorsque ces versements sont effectués à intervalles réguliers, et plus particulièrement pendant toute la durée du contrat, ils sont parfois appelés: redevances fixes (JM DELEUZE "Les rémunérations des transferts de technologie". Dossiers brevets, 1980, I, P.6). Cependant nous n'adopterons pas cette appellation qui évoque, d'après notre définition des redevances (P.11), un calcul d'après l'exploitation effective, alors qu'ici nous sommes bien devant un calcul à priori du prix du contrat. Nous préférons les expressions:
versements forfaitaires annuels, trimestriels...

des contrats étudiés comportant un forfait. Elle constitue une excellente façon d'obliger les parties à respecter leurs engagements, et cela dans les délais prévus. Nous retrouvons ici en particulier les contrats mettant en jeu des sommes importantes, tels que les contrats d'ingénierie. Les étapes d'exécution du contrat prises en compte pour l'exigibilité d'un versement peuvent être notamment:

- la signature du contrat,
- la réception de la documentation technique
(en une ou plusieurs fois,)
- la mise à disposition du matériel,
- la livraison et/ou les essais d'un prototype,
- la réception provisoire de l'unité de production installée ,
- le lancement de la fabrication de produits par le procédé du contrat ayant les normes convenues.

Il peut s'agir aussi d'un ou plusieurs événements devant se produire pour que le contrat puisse être réellement exécuté: -50% à la signature et 50% dès que le concédant aura reçu l'autorisation des deux autres co-propriétaires d'accorder la licence, ou bien aura reçu cette autorisation du tribunal ou bien aura récupéré l'entière propriété des brevets.

Enfin, il arrive qu'il y ait une combinaison entre les deux systèmes de versements multiples: -Une première somme est versée moitié à la signature, moitié à la réception de la documentation technique. Elle est suivie de versements forfaitaires annuels pendant la durée du contrat.

La proportion respective des versements selon les étapes est bien entendue variable d'un contrat à l'autre. Ces versements peuvent être égaux ou non. Voici une formule retenue dans un contrat de transfert de savoir-faire avec un pays de l'Est:

- 10% dans les 30 jours suivant la signature ,20% dans les 15 Jours après la fourniture de la documentation technique
- 20% payables à la fin de l'assistance technique, durée qui ne devra pas excéder 6 mois après la remise de la documentation technique.

Le reste étant payable en deux versements égaux, respectivement un an et deux ans après la fin de l'assistance technique.

Indexation des versements forfaitaires

Les principes sont les mêmes que dans le cas des redevances. Notons que les indexations sont plutôt appliquées aux versements annuels multiples étalés sur de longues périodes.

CHAPITRE II- LES REDEVANCES

DEFINITION

Les redevances sont des sommes versées périodiquement par le licencié. Leur montant global est fonction de l'utilisation que le licencié fera des droits concédés. Leur versement est souvent précédé d'un paiement initial. La difficulté pour les négociateurs est de définir les caractéristiques des redevances de telle sorte que l'ensemble des versements représente une contrepartie raisonnable des droits concédés.

D'après notre enquête:

Nous avons rencontré le paiement par redevances dans un peu plus de trois contrats sur quatre (78%). Selon les catégories de contrats classés par objet, les proportions sont différentes. Ainsi nous avons trouvé le paiement par redevances dans:

- tous les contrats de marques,
- 82% des contrats de brevets
- 79% des contrats comportent une assistance technique
- 72% des contrats comportent un transfert de savoir-faire.

Nous avons remarqué également que les redevances étaient plus fréquentes pour les licences exclusives que pour les licences non-exclusives. Ces résultats ne sont pas surprenants, dans la mesure où le versement des redevances, sur plusieurs années, permet au donneur de constater aisément si le licencié exploite ou non ce qui lui a été concédé.

D'où le choix préférentiel de ce mode de rémunération aussi bien pour les marques, afin d'éviter la déchéance, que pour les licences exclusives. En revanche, pour le savoir-faire qui dans bien des cas se périme rapidement, et dont le secret n'est jamais absolument garanti, la solution du forfait est souvent meilleure.

1- LE PAIEMENT INITIAL (CASH)

DEFINITION

Le paiement initial , ou cash, (1) est une somme réglée en un ou plusieurs versements au début du contrat. Il est suivi du paiement de redevances. Le cash, comme le forfait, est évalué à priori, mais il s'en différencie surtout par le fait qu'il ne représente pas, en principe, (2), la totalité du prix du contrat.

SIGNIFICATION DU CASH

Le versement d'un cash a été rencontré dans un peu plus d'un tiers des contrats (37%) prévoyant une rémunération par redevances. Il est difficile de connaître , à la seule lecture d'un contrat, la signification exacte du cash, car elle n'est pratiquement jamais exprimée. Il est possible cependant d'en imaginer un certain nombre.

(1)Le terme "cash" est parfois utilisé pour un forfait payé en une seule fois (DELEUZE op. cit. p.3). En fait, il signifie une somme payée en une seule fois ou à intervalles rapprochés. Pour éviter les confusions, et parce que comme nous l'avons vu (p.8) le règlement d'un forfait peut être étalé sur toute la durée du contrat, nous préférons réserver le terme cash pour le paiement initial.

(2)Il arrive que le cash représente le prix du contrat, les redevances ultérieures s'ajoutant aux profits que le donneur était en droit d'attendre de sa licence. Cela arrive en particulier lorsque le donneur n'est pas sûr des capacités industrielles du licencié, ou de la stabilité politique du pays du licencié.

Le donneur peut souhaiter par exemple, rentrer rapidement dans ses frais de promotion de l'invention et de négociation (démonstration , études, projets, déplacements nombreux,...etc).

Le cash peut représenter, au moins pour une partie de son montant, une redevance forfaitaire. Il en est ainsi lorsque le licencié doit verser une certaine somme chaque année pendant deux ans, et que les redevances basées sur les ventes ne sont dues qu'ensuite.

Il peut être aussi une sorte de droit d'entrée dans le "club" des licenciés.

Enfin ,le cash peut être considéré comme une incitation à l'exploitation dans la mesure où il conduit le licencié à amortir ce déboursement. Ce rôle est à rapprocher de celui de la redevance minimale (Voir p.33) .

En fait, les cas de figure sont très nombreux. Nous avons toutefois rencontré un certain nombre de motifs particuliers explicitement énoncés, selon lesquels le cash représente:

- le prix de la documentation technique-
Il s'agissait d'un document de base nécessaire à la construction d'une usine
- une avance sur les redevances ultérieures pour un certain pourcentage du montant du cash
- la rémunération de l'assistance technique.

MODALITES DE REGLEMENT

Le cash est réglé selon des modalités analogues à celles du forfait, en une ou plusieurs fois, (p.7).

Remarquons toutefois quelques différences. Le versement unique est le cas le plus fréquent, il est effectué généralement dès la signature du contrat. Les versements multiples à dates fixées d'avance sont également très fréquents , et sont répartis le plus souvent sur l'année qui suit la signature. Exemple: 1/5 à la signature et le reste en 10 versements mensuels égaux. Nous avons rencontré deux exceptions:

- la première concernait un contrat pour la construction de gros matériel en métallurgie, nécessitant des investissements importants. Le cash devait être réglé en trois versements annuels égaux à partir de la 2ème année seulement. Une formule d'indexation était prévue au contrat.
- dans la seconde, qui était également un contrat en métallurgie, le cash représentait une redevance forfaitaire pendant les deux premières années les redevances calculées sur les ventes, n'étant dues qu'à partir de la troisième.

2- LES CARACTERISTIQUES DES REDEVANCES (1).

Les redevances sont caractérisées par leur montant et leurs modalités de règlement. A cela il faut associer le contrôle de leur évaluation et les garanties de paiement.

MONTANT

Le montant est déterminé par l'assiette, base de calcul des redevances, et le taux. L'assiette est soit une somme tel qu'un chiffre d'affaires, dans ce cas le taux est un pourcentage, soit un autre élément lié à l'exploitation, par exemple un volume de production, le taux est alors une somme unitaire. Dans ce dernier cas il est presque toujours prévu une indexation de cette somme en fonction des critères économiques.

Assez souvent, en particulier lorsqu'il s'agit d'exclusivité, une limite minimale est imposée au montant annuel des redevances. Parfois il existe aussi une limite maximale, un plafond au-delà duquel plus aucune redevance n'est due.

Enfin, bien que l'on cherche généralement à les éviter, des renégociations portant sur les conditions financières peuvent être prévues dans certains cas particuliers.

(1) Le but de ce sous-chapitre est de présenter brièvement les caractéristiques des redevances. La présentation détaillée de chacune d'elles fera l'objet des deuxième et troisième parties de ce mémoire.

MODALITES DE REGLEMENT

Le point le plus important est ici la durée pendant laquelle les redevances sont versées. Mais il faut considérer également les questions d'exigibilité, la monnaie de règlement et les moyens de paiement.

CONTROLE

Afin de vérifier que les redevances ont été correctement calculées, et que tout ce qui est soumis aux redevances a bien été compté: il est toujours prévu que le licencié tiendra une comptabilité spéciale, un registre, devant fournir un certain nombre de renseignements indiqués au contrat (quantités fabriquées, volume de ventes...).

L'envoi de relevés et les expertises permettent au donneur de suivre la comptabilité du licencié.

D'autre part, des contrôles techniques dans les installations du licencié, lorsqu'ils sont possibles, permettent au donneur d'obtenir d'autres informations pouvant recouper celles obtenues par la comptabilité.

GARANTIES DE PAIEMENT

Nous en avons distingué de deux types : les garanties directes et les garanties indirectes.

garanties directes: ce sont les cautions ou garanties bancaires et les assurances : COFACE (France), DUCROIRE (Belgique). Elles s'appliquent surtout aux contrats très importants.

garanties indirectes: Ce sont toutes les dispositions qui forcent le licencié à respecter ses obligations: pénalités de retard de paiement, menace de résiliation du contrat, menace de suppression de l'assistance technique etc...

CHAPITRE III- LES PAIEMENTS ADDITIONNELS

Les gains rapportés par la concession d'une licence ne se limitent pas toujours à un prix forfaitaire ou à des redevances. Ils sont parfois renforcés par divers avantages. Le donneur peut par exemple, bénéficier de progrès technologiques par le biais d'une coopération avec le licencié. Cette coopération peut conduire à de nouveaux brevets et à des licences croisées. Eventuellement ces nouveaux brevets sont pris par convention en nom du donneur. On rencontre également des avantages commerciaux, tel ce contrat prévoyant pour certaines catégories de produits fabriqués sous licence une distribution exclusive par le donneur.

Mais ces avantages peuvent être tout simplement d'ordre financier, soit que le licencié effectue des versements supplémentaires, soit qu'il prenne à sa charge certains frais du donneur. C'est ce que nous appelons les paiements additionnels.

Versements supplémentaires

Il s'agit essentiellement soit de majorations de redevances, soit de reversements au donneur d'une partie des redevances que le licencié reçoit de ses sous-licenciés.

majorations des redevances

Nous en avons rencontré trois cas. Deux correspon-
daient à une étendue des droits concédés, c'est à dire l'utilisation par le licencié des perfectionnements mis au point par le donneur. Mais rien n'était précisé quant à l'importance de ces majorations, si ce n'est la mention: "à des conditions raisonnables", ce qui impliquait de nouvelles négociations. Le troisième cas, très particulier, était l'inverse de "la clause du licencié le plus favorisé". Il prévoyait en effet, que les produits sous licence exportés dans un pays où il existe un licencié payant une redevance supérieure, donneraient lieu à un paiement de redevances dont le taux serait celui appliqué au licencié de ce pays, le donneur n'étant pas tenu de révéler au preneur l'identité de ce licencié.

reversement partiel des redevances payées par les
sous-licenciés

"au cas où (le licencié) concèderait des sous-licences d'exploitation à des tiers, il versera à (donneur) une redevance par sous-licence concédée égale à 30% des bénéfices qu'il réalisera dans le cadre des dites sous-licence".

Ces taux de reversement sont très variables. Nous avons constaté qu'ils s'échelonnaient généralement entre 25% et 60%. Dans un cas particulier, ce taux était beaucoup plus élevé, mais il ne s'agissait pas vraiment d'un reversement puisque le sous-licencié versait directement au donneur la partie de la redevance qui lui revenait. C'était en l'espèce une licence exclusive "à deux" : le licencié et son sous-licencié. Le taux dégressif des redevances calculées sur le chiffre d'affaires étant le même pour ces deux preneurs, le sous-licencié versait de 80% à 92% des redevances directement au donneur, le reste étant payé au licencié.

Charges supportées par le licencié

Certains frais sont supportés habituellement par le licencié, tels ceux inhérents à l'étude et à la rédaction d'un contrat. D'autres sont généralement l'affaire du donneur, comme les annuités des brevets concédés et les frais de dépôts de nouveaux brevets. Toutefois, il arrive que ces derniers frais et annuités soient réglés en totalité ou en partie par le licencié, même si le donneur reste propriétaire des brevets en question. Nous avons rencontré de telles dispositions pour des brevets de perfectionnement pris dans le cadre d'une coopération technique entre les parties. Il en était de même dans un contrat de licence exclusive où le donneur devait déposer des brevets en son nom, mais aux frais du licencié, dans chaque pays où ce dernier désirait exporter.

2ÈME PARTIE

LE CALCUL DU MONTANT DES REDEVANCES

CHAPITRE I- L'ASSIETTE

L'assiette , base de calcul des redevances, représente l'exploitation faite par le licencié dans le cadre du contrat de licence. Nous avons vu qu'elle était soit une somme, soit un autre élément lié à l'exploitation.

1-NATURE DE L'ASSIETTE

a) Somme liée à l'exploitation

Dans la grande majorité (85%) des contrats prévoyant le paiement par redevances, l'assiette est un chiffre d'affaires ou, très exceptionnellement, un prix de revient de production. Ce choix préférentiel en faveur du chiffre d'affaires s'explique par le fait qu'il évite une difficulté: celle de l'indexation des redevances.

Chiffre d'affaires

Les expressions sont diverses: ventes nettes, prix de vente net, chiffre d'affaires net, valeur nette de vente, "net sale value," etc... Mais elles recouvrent toutes pratiquement le même concept: le résultat de la vente de produits déterminés dans des conditions parfaitement définies. Voyons les points pour lesquels des renseignements précis doivent être donnés.

- les produits sur lesquels porte le chiffre d'affaires

a) les produits sous-licence

Les expressions "produits sous licence" ou "produits concernés par les brevets concédés" sont utilisées, mais elles seraient souvent trop vagues et doivent être précisées, d'autant qu'il n'y a pas toujours identité entre "les produits concernés par les brevets" et "les produits soumis à la redevance", (voir ci-dessous le cas des ensembles complexes). Ainsi, "produits fabriqués sous licence et couverts par une ou plusieurs revendications d'un brevet concédé" est une définition qui évitera davantage les interprétations litigieuses. Il en est de même pour l'expression: "produits fabriqués au moyen du procédé (objet du brevet concédé)". D'où, soit dit en passant, l'intérêt ici des contrôles techniques effectués par le donneur, ou ses représentants, dans les installations du licencié. Les domaines d'application technique des produits de la licence sont précisés, lorsque le contrat les limite à certains d'entre eux seulement.

b) les ensembles complexes

Lorsque la licence concerne la fabrication de produits devant être intégrés à des ensembles plus complexes, il faudra déterminer le rapport existant entre le prix de vente de l'ensemble en question et la redevance due pour les produits fabriqués .

parmi les très nombreux cas de ce type, citons celui des licences de médicaments. Dans de telles licences, on distingue souvent entre la vente du produit actif isolément, et celle des spécialités pharmaceutiques en contenant. Alors deux solutions se présentent : ou bien on ramène le chiffre de vente des spécialités au chiffre de vente équivalente du produit actif, en multipliant le premier par un facteur correctif dépendant de la quantité de produit actif contenu dans la spécialité, ou bien on applique des taux différents à chaque type de spécialités.

c) Les catégories de produits

Comme dans le cas ci-dessus des médicaments les "produits sous-licence" d'un contrat peuvent être réparties en différentes catégories selon des critères déterminés, auxquelles on applique à chacun un taux particulier. On distingue par exemple ces produits selon certaines caractéristiques physiques, selon le lieu de leur fabrication ou de leur vente, etc...

- les déductions à effectuer sur le chiffre des ventes pour obtenir ce qui est appelé dans le contrat "montant net des ventes", "chiffre d'affaires net", etc... Du chiffre des ventes sont déduits d'un certain nombre d'éléments qui n'ont pas vraiment de rapport avec l'exploitation des brevets concédés ou du savoir faire transmis. Ces éléments se retrouvent presque toujours d'un contrat à l'autre: taxes, impôts, droits de douane, commissions, rabais, emballages, transport etc..., de même que les frais d'assurance, de retour des marchandises endommagées, etc...

"On entend par chiffre d'affaires net hors taxe le chiffre d'affaires taxes non comprises, et déduction faite, le cas échéant des remises, escomptes commerciaux habituels, frais d'emballages et de transport."

"Le prix de vente net est le prix de facturation normal d'usage départ usine du licencié après déduction des remises commerciales normales d'usage et sur quantité ainsi que des escomptes commerciaux raisonnables d'usage, mais avant déduction de tout autre élément y compris et sans y être limité, des remises spéciales et pour paiement comptant".

*"Chiffre d'affaires sur le prix de chaque produit vendu avant paiement ou retenue à la source de tous les impôts ou taxes".
(l'établissement du prix des produits étant défini par ailleurs dans le contrat).*

Nous ne traiterons pas ici la question assez complexe des impôts dans les contrats internationaux, cela dépasserait le sujet de ce mémoire(1). Disons seulement qu'il existe entre la France et de nombreux pays des conventions évitant la double imposition des redevances. Dans ce cas, ces impôts peuvent être retenus à la source par le licencié celui-ci remettra au donneur un crédit d'impôt établi et délivré par les autorités fiscales du licencié, à l'usage des autorités fiscales du donneur.

On déduit également dans de nombreux contrats, le chiffre d'affaires des produits vendus par le licencié au donneur ou à des filiales de celui-ci;

"Du chiffre d'affaires seront déduits les prix dûment justifiés de biens cédés par le licencié aux sociétés du Groupe du donneur."

"Aucune redevance ne sera due pour le matériel commandé au licencié par le donneur. Ce matériel sera toutefois facturé au prix dont bénéficie le client le plus favorisé, déduction faite de la redevance".

les prix unitaires des produits servant au calcul du chiffre d'affaires. dans la plupart des contrats, cette question n'est pas abordée. On trouve parfois une indication générale:

"Le licencié est libre de fixer ses prix, sous réserve de rester compétitif".

"Produits vendus à la valeur marchande raisonnable".

(1) On se reportera utilement pour cette question à l'ouvrage de Z. WEINSTEIN; le régime fiscal de la propriété industrielle, PARIS, J. DELMAS 1977.

ou bien, une indication plus précise:

"prix grossiste"

"le prix unitaire par article ne pourra être inférieur à x francs"

"prix catalogue du donneur pour des produits similaires".

Le risque, dans ces deux derniers exemples, est que les clauses correspondantes tombent sous le coup de textes concernant la concurrence.

- Par qui est réalisé le chiffre d'affaires?

Le chiffre d'affaires servant de base au calcul des redevances n'est pas toujours uniquement celui réalisé par le licencié lui-même et ses filiales. Si le contrat prévoit la possibilité de sous-licences, deux solutions se présentent: ou bien, comme nous l'avons vu (p.15), le licencié reverse au donneur une partie des bénéfices de ses sous-licences, ou bien les chiffres d'affaires des sous-licenciés s'ajoutent à celui du licencié.

Prix de revient

Le prix de revient de fabrication des produits sous licence peut servir de base de calcul des redevances, particulièrement au tout début d'un contrat, alors que les ventes ne sont pas encore complètement lancées. Dans un contrat de licence exclusive pour la construction et la vente de gros matériel, les redevances au titre de la première année d'exploitation étant calculées sur le montant des "prix de revient atelier" et non sur le prix de vente facturé aux clients. Il était admis que le "prix de revient atelier" était égal à 70% du montant des ventes.

b-Autres éléments liés à l'exploitation

L'assiette peut se rapporter, non pas à une somme chiffre d'affaires ou prix de revient, mais à une quantité, à un volume de produits fabriqués ou vendus. Parmi les raisons qui conduisent les négociateurs à choisir ce type d'assiette il peut y avoir le fait que

les produits fabriqués sous licences sont non pas vendus, mais utilisés par le licencié lui-même. Nous avons observé d'autre part que la référence à la production concernait surtout la fabrication de matière première (ex: production d'aluminium exprimée en tonnes, de verre plat exprimée en mètres carrés.), ou de produits non finis, tels que les emballages (ex: fabrication de bouteilles). Quant à la référence à la quantité de produits vendus, il s'agissait en général de produits assez complexes; vendus souvent à l'unité, tels que des biens d'équipement (ex: diffuseurs industriels, fours, appareils de chauffage). Notons aussi que dans les cas cités ci-dessus, le transfert technologique en savoir-faire constituait une part très importante dans l'objet des contrats.

Nous verrons au chapitre suivant, que les taux appliqués à ce type d'assiette sont définis de façon très diverse, car ils s'appuient sur des caractéristiques spécifiques des produits.

2-EVALUATION DE L'ASSIETTE

L'évaluation quantitative de l'assiette implique que soient définies la naissance du droit à la redevance, c'est à dire les opérations à partir desquelles la redevance est due, et la période de référence pour chaque évaluation.

a) Naissance du droit à la redevance

Etroitement liées à la nature de l'assiette, les opérations qui déterminent la naissance du droit à la redevance sont relatives à la vente des produits sous licence, ou, plus rarement à leur fabrication. Parmi ces opérations, citons:

- l'entrée en fabrication,
- l'achèvement de la fabrication

"Le licencié versera des redevances sur toutes les tonnes de produits traitées selon le procédé..."

- la commande des produits

"La date prise en compte pour le paiement de la redevance est celle de la signature du contrat de vente avec le client"

- la facturation aux clients

"redevance de 3% sur le prix des équipements tel que facturé aux clients, départ usine, après déductions..."

- la livraison des produits
- le paiement

"redevance de x% sur le chiffre net de vente, hors taxe, départ usine, encaissé par le licencié."

Malgré l'importance de cette question, la nature précise de ces opérations n'est pas toujours aussi clairement définie dans la rédaction des contrats. En effet, dans un grand nombre de contrats on n'utilise que les termes "vente", "produits vendus"... Se pose alors la question de savoir à quel moment précis un produit est considéré comme "vendu". S'agit-il de la commande, de la livraison, du paiement par le client? Nous ne pouvons, sans sortir du sujet de ce mémoire, développer ici cette question juridique. Rappelons cependant quelques passages d'articles du code civil:

ART. 1582. La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.

.....

ART. 1583. Elle est parfaite entre les parties,....dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

ART. 1585. Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est point parfaite en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées...

Il apparaît donc que la vente effective de produits dépende du mode de vente, et par conséquent, de la nature de ces produits.

Dans le cas général (art. 1583) il s'agirait de la commande des produits par le client, dans les cas prévus à l'article 1585 il s'agirait plutôt de la sortie des produits des établissements du vendeur ou de la livraison.

b-Période de référence

D'une manière générale, la période de référence correspond à l'intervalle, entre chaque date d'exigibilité des redevances (p. 49). Par ordre décroissant de fréquence ces périodes sont: le trimestre (un contrat sur deux), le semestre et l'année. Quatre contrats sur quarante cinq faisaient exception: deux prévoyaient des périodes différentes, et pour les deux autres les redevances étaient calculées et

réglées au fur et à mesure de la vente, pour l'un et de la fabrication pour l'autre, des produits sous licence.

Il est intéressant de noter que la période de référence est plutôt l'année ou le semestre pour les contrats prévoyant un taux de redevances variable en fonction du volume d'exploitation, c'est à dire en fonction de l'importance de l'assiette (p.24).

CHAPITRE II - LE TAUX

Deuxième élément du calcul des redevances, le taux permet à partir de l'assiette d'en déterminer le montant. Comme nous l'avons vu (p.12) il s'agit, selon la nature de l'assiette, de pourcentages ou de sommes unitaires. Dans un contrat, le taux est soit unique, soit multiple en fonction de divers paramètres. Cette modulation du taux permet d'obtenir une grande variété de solutions financières appropriées à chaque contrat.

Remarque: Répartition du taux

Un contrat porte le plus souvent sur plusieurs brevets, du savoir-faire, et éventuellement une ou plusieurs marques. Les parties peuvent quelquefois souhaiter répartir les redevances suivant ces différentes catégories de droits en leur choisissant un taux propre. Ainsi, un taux global de 4.5% était réparti à raison de 3% pour les brevets et 1.5% pour le savoir-faire. Dans un autre cas, pour la conquête d'un nouveau marché, la moitié du taux représentait la marque, l'autre les brevets et le savoir-faire. Ces précisions évitent de nouvelles négociations si, par exemple, à l'expiration des brevets, le licencié souhaite continuer à utiliser le savoir-faire.

Généralement une telle répartition du taux global n'est pas précisée. Souvent le savoir-faire est considéré comme le complément des brevets, sinon il est rémunéré à part sous forme forfaitaire, et la marque est concédée à titre gratuit pendant la durée du contrat.

1- POURCENTAGES

Niveau Les pourcentages rencontrés dans les contrats que nous avons étudiés, se situent entre 0.5% et 15%, avec une fréquence maximale entre 3% et 5%. De nombreux éléments peuvent influencer sur le choix d'un pourcentage. Toutefois, deux facteurs semblent assez déterminants: le degré d'élaboration du produit, et le volume d'exploitation. Les contrats portant sur des produits résultant de recherches et de mises au point importantes tels que les médicaments, certains appareils électriques,...., ont des taux élevés, de 7 à 15%. Par contre, pour la fabrication de matières premières (métallurgie, chimie,...) dont le volume d'exploitation est généralement élevé, les taux sont beaucoup plus faibles: de 0.5% à 4%.

a) Pourcentage unique

C'est le cas le plus fréquent, nettement plus de la moitié des contrats. Il n'y a pas d'autre commentaire particulier à faire sur le sujet.

b) Pourcentages multiples

Les paramètres selon lesquels nous avons rencontré des taux multiples sont:

- l'importance de l'assiette
- les catégories de produits
- le temps
- le lieu d'exploitation
- la situation juridique du donneur

- l'importance de l'assiette

a) Variation du taux liée au chiffre d'affaires

Dans de nombreux cas, le taux varie en sens inverse du chiffre d'affaires. Celui-ci est divisé en tranches auxquelles sont appliquées des taux de plus en plus faibles.

"4% sur la 1ère tranche de 0 à 250.000 F
 3% sur la 2° tranche de 250.000 à 1.000.000F
 2% sur le chiffre d'affaires au-delà de 1.000.000F

Ce système de taux dégressif a bien entendu pour effet d'inciter à la vente. Il est à noter que, sauf indexation de ces tranches, ce que nous n'avons jamais rencontré, le licencié bénéficie au fil des années, grâce à l'augmentation des prix, d'un taux de plus en plus faible pour une quantité donnée de produits vendus.

b) Variation du taux liée à la puissance de production

Selon un autre système, le taux appliqué au chiffre d'affaires décroît non pas en fonction de ce dernier, mais en fonction du nombre d'unités de produits vendus pendant chaque période de référence.

*"3% jusqu'à 7.000.000 unités vendues
2% de 7.000.000 à 15.000.000 unités vendues
1% au-delà de 15.000.000 unités vendues*

Ainsi, pour le licencié, la charge des redevances sera la plus faible pour une production élevée avec un chiffre de ventes le plus bas possible. Ce système a été rencontré à propos de la conquête d'un marché par une nouvelle marque d'un produit alimentaire de grande consommation.

-Les catégories de produits

Lorsqu'une licence concerne plusieurs catégories de produits, des taux différents peuvent être appliqués à chacune de ces catégories.

"Taux de 3% pour les produits de classe "a", taux dégressif de 5% à 3% pour les produits de classe "b" selon la tranche de leur chiffre de ventes".

Cas particulier des médicaments, les contrats pharmaceutiques peuvent prévoir: soit la vente du principe actif seul, le taux sera alors élevé, soit la vente des médicaments contenant ce principe actif, et le taux sera plus faible:

*"2% à 12% pour le principe actif
1% à 6% pour les médicaments contenant le principe actif".*

Le tempsa) Variation du taux selon un calendrier préétabli

Le contrat prévoit des termes à partir desquels les taux changent. Nous n'avons rencontré que des taux décroissant dans le temps.

*"3% les 6 premières années d'exploitation
2% les six suivantes
1% ensuite et jusqu'à l'expiration de la validité des brevets.*

b) Variation du taux en fonction du résultat cumulatif d'exploitation

Il s'agit là d'une solution originale, très intéressante lorsque le donneur ne souhaite voir baisser le taux des redevances qu'une fois atteints certains objectifs, correspondant à des volumes de production ou de ventes cumulés depuis l'entrée en vigueur du contrat.

"Le licencié versera des redevances calculées sur le chiffre d'affaires net cumulatif (et non annuel) réalisé par le licencié... lesdites redevances étant fixées selon le barème suivant:

*3% de 0 à 10.000 \$
2% de 10.000 à 20.000\$
.....
0.5% au delà de 100.000\$ "*

Selon une variante , le taux est progressif dans les premiers temps d'exécution du contrat, jusqu'à ce qu'un certain quota de production ait été atteint, puis il reste constant.

*"Redevances calculées sur le chiffre d'affaires cumulatif (et non annuel)... selon le barème suivant:
0% pour la vente de 0 à 1000 unités de produits
1% pour la vente de 1001 à 10.000 unités
2% pour la vente au delà de 10.000 unités "*

Le lieu d'exploitation

Les redevances provenant de la vente de produits fabriqués ou vendus, dans des pays où ils ne sont pas protégés bénéficient parfois d'un taux réduit. Cette réduction peut être par exemple de 50%.

La situation juridique du donneur

Selon que le donneur est ou non le seul propriétaire des brevets concédés, le taux eût être plus ou moins élevé.. Dans le cas particulier rencontré, le donneur était copropriétaire de quelques uns des brevets concédés , et seul propriétaire pour les autres. Il était prévu que ce donneur devait tenter d'acquérir l'entière propriété de tous les brevets. Le contrat indiquait donc trois barèmes de taux suivant les différentes situations juridiques possibles du donneur.

"3% taux "normal"

1.5% tant que le donneur n'aura pas récupéré la totalité de la propriété des brevets

1% si la licence ne porte en définitive que sur les brevets dont le donneur était initialement le seul propriétaire."

2-UNITES DE REDEVANCE

Lorsque l'assiette est une quantité de produits fabriqués ou vendus, le taux est une somme unitaire que nous appelons unité de redevance. Ces unités se présentent soit simplement comme une somme forfaitaire, soit comme une formule où interviennent la valeur de cours, d'indices, ou des caractéristiques physiques ou techniques des produits. Elles sont donc en fait extrêmement variées. Nous en donnerons quelques exemples. Les unités de redevance sont presque toujours indexées, nous aborderons cette question au chapitre suivant. Lorsque la situation s'y prête, il est possible d'éviter l'indexation en utilisant la notion de "valeur de vente équivalente", dont nous parlerons ci-après.

Enfin, comme dans le cas du pourcentage, il peut y avoir dans un contrat des unités de redevance multiples, selon les divers paramètres que nous avons présentés (p24) importance de l'assiette, lieu d'exploitation,... Nous n'y reviendrons pas.

a) Valeur de vente équivalente

La valeur de vente équivalente est le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé à un moment donné sur des produits si ils avaient été mis en vente, et dont la valeur marchande est déterminée par

la vente effective au même moment de produits semblables. Il s'agit donc, de calculer à chaque date d'exigibilité une unité de redevance. Lorsqu'un licencié ne vend qu'une partie des produits qu'il fabrique sous licence, si il utilise par exemple le reste pour ses besoins propres, son contrat peut prévoir qu'il versera une redevance de x% sur le chiffre d'affaires net des ventes effectives d'une part et sur la valeur de vente nette équivalente d'autre part, des produits fabriqués sous licence. Autrement dit, le chiffre d'affaires net des ventes effectives durant une période de référence, servira à calculer une unité de redevance qui, appliquée à la quantité de produits utilisés par le licencié pendant la même période, déterminera la valeur de vente nette équivalente de ces produits.

L'avantage que présente ce système de détermination des redevances est qu'il est très simple à mettre en oeuvre, et qu'il évite d'autre part toute forme d'indexation, donc toute source supplémentaire de litige.

b) Exemples:

Nous rapportons ici quatre exemples d'unités de redevance relevés parmi les contrats étudiés.

Exemple a: Production d'aluminium

Assiette: nombre de tonnes d'aluminium coulées par trimestre

Taux : le taux le plus élevé entre les deux valeurs suivantes:

- 1) 1.48 livres sterling par tonne
- 2) 0.217% du prix d'une tonne de lingot d'aluminium à 99.5% de pureté minimum, devant être calculé le 1er jour de chaque trimestre comme la moyenne des prix pratiqués au Canada, aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, publiés dans le Métal Bulletin de LONDRES en Livres Sterling.

Exemple b: Fabrication de bouteilles

Assiette : nombre de bouteilles fabriquées par semestre

Taux : dépend de la contenance des bouteilles

contenance supérieure à 2 litres	: 6.25 centimes
contenance comprise entre 1.4l et 2L	: 3.95 centimes

contenance comprise entre 0.91 et	
1.391	:2.75 centimes
contenance inférieure à 0.031	:0.75 centimes

Exemple c: Construction de fours de grande taille

Assiette : chaque four construit

Taux : dépend de la largeur du four L=largeur (m)

$$\text{taux} = \frac{25000 \times L}{15} \text{ (francs)}$$

15

Exemple d: Construction de diffuseur

Assiette = chaque diffuseur vendu

Taux : dépend de la production journalière nominale du diffuseur exprimée en tonnes par jour

P= production journalière nominale

$$\text{Taux} = 9300 P \text{ (francs).}$$

CHAPITRE III- INDEXATION DES REDEVANCES

D'une manière générale, toute somme qui ne doit pas être réglée dans un délai relativement court après que son montant ait été fixé, sera révisée en fonction de facteurs économiques. Il importe alors de déterminer le principe et les facteurs d'indexation, ainsi que les conditions d'ouverture de celle-ci.

1-SOMMES SOUMISES A L'INDEXATION

Sont concernées par l'indexation les unités de redevance forfaitaires; dans une moindre mesure les redevances minimales forfaitaires, et parfois, mais assez rarement, les forfaits et les paiements initiaux.

Les unités de redevance forfaitaires déterminant le montant des revenus procurés par la licence, doivent nécessairement suivre l'évolution des prix, et donc être indexées. Par contre, les unités

de redevance calculées d'après un cours ou d'après la valeur de vente équivalente (p.27), comprennent par définition leur indexation.

Les redevances minimales, parce que leur rôle est moins d'assurer un revenu minimum que d'inciter à l'exploitation, peuvent ne pas être indexées dans la mesure où cette incitation est plus particulièrement importante en début de contrat. Nous verrons d'ailleurs au chapitre suivant (p. 36) que les redevances minimales peuvent n'être dues que pendant les quelques premières années du contrat. Les forfaits et les cash sont rarement indexés, même lorsqu'ils sont réglés en plusieurs versements. Dans la mesure où ils sont généralement versés dans les douze ou dix huit mois après la signature du contrat, leur montant peut être ferme. Toutefois des précautions sont quelquefois prises:

"Dans le cas où le présent accord entrerait en vigueur postérieurement à la date du... le prix total contractuel serait révisé,..."

"En cas d'augmentation de la capacité de production une révision des conditions du contrat en matière de cash complémentaire serait appliquée..."

2-PRINCIPE ET FACTEURS D'INDEXATION

Le principe d'indexation répond à une formule algébrique dans laquelle interviennent les facteurs d'indexation qui sont des indices économiques, des cours de marchandises et toute autre grandeur pouvant refléter les variations des conditions économiques.

Rappelons cependant que, si dans les contrats internationaux les parties sont libres dans le choix des modalités d'indexation (1), il n'en va pas de même en Droit Français. L'article 79-3 de l'ordonnance 58.1374 du 30 Décembre 1958 interdit les indexations fondées sur le SMIC, sur le niveau général des prix ou des salaires, ou sur les prix de biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet de la convention ou avec l'activité de l'une des parties.

Formule d'indexation

----- Sous sa forme la plus générale, la formule d'indexation : 1. Voir: R. Mercadal et Ph. Janin, "Les contrats de coopération inter-entreprises" Ed Juridiques Lefebvre, 1974, p.130 et s.

tion est la suivante:

$$S = S_0 \left(a + b \frac{I}{I_0} + c \frac{I'}{I'_0} + d \frac{I''}{I''_0} \right)$$

dans laquelle

S est la somme indexée

S₀ la somme initiale

I, I', I'' les facteurs d'indexation actualisés,

I₀, I'₀, I''₀ les facteurs d'indexation initiaux,

a, b, c, d, des coefficients dont la somme est égale à l'unité.

Le nombre de facteurs d'indexation est quelconque bien souvent il n'y en a qu'un seul. Le coefficient "a" représente la fraction de la somme "S₀" qui n'est pas indexée. Dans la plupart des cas ce coefficient "a" est nul.

Facteurs d'indexation

Les facteurs d'indexation rencontrés sont des indices de prix ou de main-d'oeuvre, des cours de matières premières entrant dans la composition des produits sous licence. Par contre, aucune indexation n'était fondée sur des monnaies.

Les cas cités ci-dessous donneront quelques exemples de facteurs d'indexation.

Exemple a: contrat international France/ Etats Unis

Production de produits chimiques

Formule d'indexation:

$$S = S_0 (0,30 + 0,70 \frac{I}{I_0})$$

Dans laquelle I est l'index INSEE de la main-d'oeuvre

Exemple b: contrat international Belgique/Pays de l'Est

Construction de diffuseurs en continu

Formule d'indexation

$$U = U_0 \times \frac{I}{136,26}$$

dans laquelle

U est l'unité de redevance

I est l'indice national Belge des prix de détail publié dans le Moniteur Belge, base 136,26 en Novembre 1979.

Exemple c: contrat français

Construction de tubes et fœurs.

Formule d'indexation :

$$U = U_0 \left(0,50 \frac{S}{S_0} + 0,50 \frac{I_{ma}}{I_{ma_0}} \right)$$

dans laquelle

U est l'unité de redevance,

S l'indice INSEE du coût de la main d'oeuvre dans les industries mécaniques et électriques, base 170,9 en Mars 1976 .

I_{ma} l'indice des laminés marchands en acier A33 publié au BOSP, base 299 en Avril 1976.

Sans vouloir trop allonger la liste des exemples, citons encore celui-ci qui est assez original:

Exemple d: Contrat français concernant des appareils électro-ménagers

"Le procédé breveté offre par rapport à tous les autres systèmes, l'avantage de ne pas consommer d'énergie. Les parties sont donc convenues que la licence serait rémunérée par le paiement d'une redevance calculée comme une fraction de l'économie en électricité résultant de l'emploi dudit procédé."

Ainsi, l'assiette était la puissance nominale en kilowatts de chaque appareil vendu, et l'unité de redevance était le prix de 200 kilowatts/Heure, ce prix étant le prix moyen annuel pour l'année considérée, tel que publié au Bulletin Mensuel de la Statistique de l'INSEE. Cette indexation fondée sur le prix du kilowatt/heure, facteur ne se rapportant ni à la fabrication des produits, ni à l'activité de l'une des parties, ne nous semble pas économiquement judicieuse. D'autre part sa validité au regard de l'ordonnance du 30 Décembre 1958, art. 79-3, nous paraît discutable. Ces remarques n'ont sans doute pas échappé aux négociateurs puisque le contrat prévoyait plus loin:

"Une renégociation obligatoire à la demande de l'une des parties qui considérerait que le mode de calcul de redevance n'est plus en rapport équitable avec l'intérêt de l'invention brevetée."

3-CONDITIONS D'OUVERTURE DE L'INDEXATION

Les conditions d'ouverture de l'indexation sont étroitement liées au mode d'exigibilité. Ainsi, les redevances payées à intervalles réguliers seront en général révisées annuellement. Par contre les redevances payées à l'unité de chaque produit fabriqué ou vendu, ainsi que les autres sommes seront indexées à la date de facturation ou de paiement. Parfois aussi l'indexation est comme dans l'exemple b (p. 31), en relation avec la naissance du droit à la redevance, qui était en l'espèce la signature du contrat de vente:

"La date prise en compte pour l'indexation est le premier anniversaire de la date de signature du contrat de vente au client du licencié..."

Mais

"En cas exceptionnel de retard entre la signature du contrat client et la fourniture, cette dernière date sera la base de l'indexation."

CHAPITRE IV- LIMITATION DES REDEVANCES

Lorsque nous parlons de limitation des redevances, il s'agit surtout de limites inférieures. Les redevances minimales se rencontrent assez souvent dans les contrats à caractère exclusif. Cependant il existe parfois des limites supérieures, c'est à dire des redevances maximales.

1-REDEVANCES MINIMALES

Contribuant à renforcer la rentabilité de la licence, la redevance minimale agit aussi et surtout comme une incitation à l'exploitation. Ceci est particulièrement important dans le cadre d'une licence exclusive, afin d'éviter notamment les risques toujours possibles d'une "sclérose" de l'invention ou du savoir-faire, et, dans les trois premières années du brevet, les risques de licence obligatoire pour non

exploitation.

La redevance minimale est donc considérée, dans la plupart des cas, comme "la contrepartie du caractère exclusif de la licence", expression fréquemment rencontrée. Mais contrairement à ce que l'on aurait pu penser, un peu moins de la moitié seulement des licences exclusives de notre étude (41%) comporte l'obligation du versement d'une redevance minimale.

D'autre part, nous avons rencontré également parmi les licences non-exclusives, quelques cas de redevances minimales.

a) Montant de la redevance minimale

La redevance minimale peut être comprise de deux façons:

- soit comme un paiement minimum, elle sera alors une somme forfaitaire,
- soit comme une exploitation minimum dans ce cas son montant sera calculé en fonction de cette exploitation.

La période de référence sur laquelle on observera si les redevances versées ont atteint le minimum est habituellement l'année. Toutefois la moyenne annuelle des redevances versées sur plusieurs années est parfois prise en considération.

Niveau du montant

S'agit-il de montants qui, sur la durée totale du contrat, représentent la totalité des revenus que le donneur entendait recevoir de sa licence? Ou bien s'agit-il de sommes qui à elles seules n'assureraient pas la rentabilité de la licence, et dont le seul rôle serait de maintenir l'exploitation du licencié au-dessus d'un certain niveau? Ici encore, il n'est pas possible de donner une réponse à la simple lecture des contrats. Il est toutefois permis de penser que dans la première hypothèse, la charge des redevances minimales risquerait d'être trop lourde, particulièrement lors du lancement de l'exploitation ou si il survenait des difficultés techniques ou une forte concurrence.

Somme forfaitaire

Cette somme peut être constante d'une année sur l'autre, ou bien progressive afin de ne pas entraver le lancement de l'exploitation du licencié.

"En contrepartie du caractère exclusif de la licence, le licencié s'engage à verser une somme minimum annuelle fixée à 175.000 F, les redevances dues, payées pendant l'année en cause, étant déduites de cette somme".

D'autre part, cette somme minimum forfaitaire peut être indexée comme les unités forfaitaires de redevance, mais pas dans tous les contrats.

Exploitation minimum

Il s'agit ici d'appliquer un minimum à la clause générale du calcul des redevances.

"Le minimum annuel de redevance est ce que le licencié devrait payer au donneur pour la vente effective de 500.000 unités de produit par an au taux de 3%".

L'expression de ce type de clause est parfois un peu plus complexe:

"La redevance ne doit pas être inférieure pendant deux années consécutives à 50% du montant de la moyenne annuelle des redevances perçues au cours des trois années les plus favorables (en francs constants), ou alors, le licencié devra verser 70% du montant de la moyenne des redevances des trois années les plus favorables."

Réduction du montant

En cas d'annulation de tout ou partie d'un ou de plusieurs brevets concédés, le montant de la redevance minimale peut être réduit. Cette éventualité exige en principe un nouvel accord entre les parties.

b) Durée du versement

Le versement des redevances minimales peut être dû pendant toute la durée du contrat. Toutefois, pour éviter que la charge de ces versements ne porte atteinte à l'exploitation du licencié, d'autres solutions peuvent être adoptées, dont voici les plus fréquentes:

- la redevance minimale n'est pas exigée pendant les deux ou trois premières années du contrat,
- la redevance minimale n'est due que pendant un nombre limité d'années: trois ans, cinq ans,...
- enfin, il peut être prévu qu'après quelques années, cinq ans par exemple, le licencié ait la possibilité d'être libéré, à sa demande, de l'obligation de continuer à verser des redevances minimales, en acceptant de perdre l'exclusivité de sa licence.

c) Sanctions du non-paiement

Lorsque les redevances dues restent inférieures au minimum imposé au terme d'une période donnée, qui est généralement l'année, une somme complémentaire devra être versée par le licencié pour atteindre ce minimum.

Si le licencié ne se soumet pas à cette obligation, il s'expose, selon les contrats, soit à la perte de l'exclusivité de sa licence, soit à la résiliation du contrat. En raison de l'étroite relation entre l'existence d'une redevance minimale et du caractère exclusif d'un contrat il serait logique de penser que la sanction la plus couramment prévue est la perte de l'exclusivité. Il n'en est rien. Le plus souvent, il est stipulé qu'en cas de non-paiement de la redevance minimale, le donneur se réserve la possibilité de résilier le contrat. Il arrive qu'une telle sanction soit prévue même lorsque par ailleurs il est précisé que la redevance minimale représente la contrepartie du caractère exclusif de la licence. Bien entendu pour l'application d'une sanction de cette gravité, le donneur est pratiquement toujours tenu

d'adresser au licencié une mise en demeure suivie d'un délai de un à trois mois pour lui permettre de remplir son obligation.

Lorsque la sanction prévue est la perte de l'exclusivité, la procédure est souvent plus simple: le donneur peut disposer d'un certain délai, par exemple de quatre mois, à compter de la date d'échéance du paiement minimum, pour notifier au licencié sa décision de transformer la licence exclusive en licence non-exclusive. Le licencié peut alors disposer à son tour d'un délai de réponse soit pour compléter le montant minimum imposé, soit pour accepter l'abandon de l'exclusivité.

2-REDEVANCES MAXIMALES

Les redevances maximales sont assez rares. Nous n'en avons rencontré que deux exemples. Dans un cas la redevance maximale était une somme forfaitaire annuelle, dans l'autre un plafond était fixé au-delà duquel plus aucune somme n'était due par le cessionnaire, en l'espèce il s'agissait en effet d'une cession de brevets.

On comprend aisément l'intérêt tout particulier que présente la redevance maximale pour le licencié. Le fait qu'elle ne s'est pas plus répandue illustre bien que la position de force qu'occupe généralement le breveté dans les négociations.

Exemple a:Redevance maximale annuelle

Nous retrouvons ici le contrat concernant des installations de production d'aluminium (p28), qui par ailleurs comporte également des redevances minimales annuelles forfaitaires.

Le montant de la redevance maximale annuelle est établie pour chaque installation du licencié et dépend de la capacité de production de chacune d'elle.

Exemple b-Redevance plafond

Contrat de cession de deux brevets en contrepartie de laquelle sont dus:

- un cash payable dans les douze mois suivant la signature du contrat
- une redevance de 4% sur le chiffre d'affaire hors taxe de la vente des

produits couverts par les brevets.

L'ensemble des sommes versées pendant la durée du contrat (cinq ans) ne pourra excéder le triple du montant du cash.

Ce dernier exemple nous paraît constituer une formule très équitable de vente de brevets. En effet, le prix réellement payé, basé sur l'exploitation de l'invention, situé entre un minimum acceptable par le cédant et un maximum qui ne risque pas de léser le cessionnaire, reflète le plus fidèlement possible la valeur commerciale de l'invention objet des brevets.

CHAPITRE V-REVISIONS ET RENEGOCIATIONS DES CONDITIONS FINANCIERES

Au cours de la vie d'un contrat, divers événements sont susceptibles en se produisant d'en affecter l'équilibre économique. En toute équité, les parties devraient alors s'accorder pour modifier les modalités de calcul des redevances afin de rétablir cet équilibre. Mais encore faudrait-il auparavant que les parties acceptent de passer entre elles un nouvel accord. Or cela n'est pas du tout certain si le contrat ne comporte aucune clause précisant quels sont les cas devant conduire à une révision des conditions financières.

Il importe toutefois de distinguer entre les événements prévisibles, dont certains dépendent de la volonté de l'une des parties, et des événements imprévisibles au moment de la formation du contrat.

En ce qui concerne la première catégorie d'événements, les parties tentent généralement de régler d'avance dans le contrat leur incidence sur le calcul des redevances. Mais elles peuvent manquer d'éléments pour cela, ou ne pas le souhaiter pour diverses raisons spécifiques à chaque cas particulier. Elles sont alors conduites à préciser les cas pour lesquels il leur faudra renégocier certaines conditions financières. Elles feront de même pour les événements imprévisibles. A ce propos, il faut noter un principe général, à savoir qu'il est important de bien définir dans le contrat les points précis sur lesquels portera la nouvelle négociation. Sinon le risque est grand de voir chaque partie remettre en cause, de proche en proche,

d'autres dispositions qui lui paraissent désavantageuses, et d'en arriver ainsi à une transformation complète de l'esprit du contrat. Enfin, avant de passer en revue les différents cas rencontrés dans notre étude, signalons que certains contrats prévoient des renégociations systématiques à date fixe.

1-EVENEMENTS PREVISIBLES

a) Evènements indépendants de la volonté des parties

-transformations des conditions économiques

Les augmentations de prix de revient, les variations d'indices font parties de ces transformations. Elles sont à l'origine des dispositions sur l'indexation des redevances, question que nous avons traité dans un précédent chapitre, nous n'y reviendrons donc pas. Parfois cependant le principe même de calcul des redevances peut être remis en cause. C'est afin de parer à cette éventualité que dans un exemple déjà cité (exemple d, p.32) il était prévu une renégociation obligatoire à la demande de l'une des parties qui considérerait que le mode de calcul de redevance n'est plus équitable.

-Expiration de la validité des brevets

A l'expiration des brevets, et lorsque des marques ou du savoir-faire continuent à être exploités, on prévoit assez souvent que les parties se rencontreront pour discuter d'une réduction des redevances. Mais nous avons vu (P.23) que le taux pouvait être réparti dès l'origine du contrat entre les différentes catégories de droits concédés, afin d'éviter de nouvelles négociations. Cela reste toutefois exceptionnel.

b) Evènements dépendant de la volonté des parties

-Renouvellement du contrat

A la fin de leur période de validité, les contrats peuvent être reconduits pour une certaine durée. Bien souvent, rien n'est

dit sur ce que seront les nouvelles conditions financières. On est donc en droit de supposer qu'elles restent identiques à ce qu'elles étaient. Mais parfois une renégociation est prévue:

"La durée du présent contrat est de dix ans. A l'expiration de cette période, si les brevets étaient encore en vigueur, il est prévu que les parties se réuniront pour déterminer les conditions de renouvellement de ce contrat".

-Intéressement du licencié aux bénéfices du donneur

Il s'agit de cas particuliers où le licencié reçoit une partie des profits encaissés par le donneur si ce dernier accorde d'autres licences pour les mêmes brevets. Bien qu'il soit question ici de reversements plutôt que de révisions des redevances, la concession de ces nouvelles licences contribuent néanmoins à alléger les charges financières du premier licencié. Deux cas ont été rencontrés au cours de notre étude, pour lesquels les modalités de l'intéressement étaient définies dans le contrat.

Premier cas:

Licence non-exclusive. L'intéressement était la contrepartie de la contribution apportée par le licencié aux travaux ayant abouti aux brevets. Pour toute licence accordée par le donneur à des tiers, le premier licencié recevra 50% de toute somme effectivement encaissée par le donneur.

Deuxième cas:

Licence exclusive, opposable au donneur, sur l'ensemble du territoire des brevets concédés et de ses extensions éventuelles.

"Dans le cas où le licencié n'accepterait pas de licence pour certaines extensions à l'étranger, le donneur serait libre d'accorder des licences à des tiers sur les territoires correspondants. Mais dans ce cas, le licencié recevra deux tiers des redevances perçues par le donneur".

L'intéressement constitue donc ici la compensation de l'abandon par le licencié de son droit d'exclusivité pour une partie de son territoire.

-Incidence des perfectionnements brevetés.

Nous avons déjà abordé la question de perfectionnements (1ère partie, ch.III,p.18) à propos des majorations des redevances. En fait, dans le cas général, les parties se concèdent mutuellement des licences gratuites le plus souvent non-exclusives, des perfectionnements qu'elles ont mis au point et breveté. Dans la proportion d'un quart des cas seulement, les perfectionnements conduisent à des licences rémunérées, dont les conditions sont à débattre entre les parties. Il est alors souvent précisé que ces conditions doivent être "raisonnables" ,ou"ne seront ni plus astreignantes ni plus restrictives" que celles de la licence principale. Enfin, en cas de coopération entre les parties pour la mise au point de perfectionnements, pour lesquels bien souvent les brevets sont pris au seul nom du donneur, une réduction de redevances peut récompenser les efforts du licencié.

"En cas d'idée inventive pour l'élaboration d'un perfectionnement par le licencié, il lui sera tenu compte équitablement de l'avantage apporté au donneur dans l'exploitation incorporant ce perfectionnement".

-Clause du "Licencié le plus favorisé"

Cette clause se rencontre assez fréquemment. S'appliquant surtout aux licences non exclusives, elle a pour effet de faire profiter le licencié de conditions plus avantageuses accordées ultérieurement à des tiers. Cette disposition, en raison de la simplicité de son principe, n'implique pas de nouvelles négociations entre les parties. Il est parfois précisé que:

"Cette clause ne joue pas si le nouveau licencié est une filiale à au moins 25% du donneur, ou si ce licencié possède ou contrôle au moins 25% des parts ayant droit de vote à tout moment chez le donneur".

2-EVENEMENTS IMPREVISIBLES AU MOMENT DE LA FORMATION DU CONTRAT

-Annulation des brevets

Peu de contrats évoquent les conséquences de l'annulation d'un brevet en partie ou dans sa totalité. Il faut alors s'en

tenir aux règles du Droit. Non seulement il n'y a plus à verser de redevances pour ce qui a été annulé, mais théoriquement les sommes correspondantes déjà versées doivent être remboursées (1), sauf clause contraire, au licencié. C'est pourquoi la clause selon laquelle " les sommes déjà versées au donneur lui resteront définitivement acquises" se rencontre très fréquemment. Toutefois le contrat reste en vigueur en ce qui concerne les brevets non-annulés et éventuellement le savoir-faire. Les parties négocient alors une réduction des redevances.

"Dans le cas où une revendication d'un brevet serait annulée par une décision d'un Tribunal, le licencié pourra cesser d'effectuer le paiement des redevances correspondant à cette revendication jusqu'à ce que cette décision soit infirmée par un Tribunal ou une Cour de plus haut degré de juridiction, auquel cas le licencié devra reprendre le versement des redevances et verser au donneur rétroactivement les redevances dues pendant la procédure".

-Action en contrefaçon dirigée contre le licencié

Si le licencié est attaqué en contrefaçon pour l'exploitation entreprise dans le cadre de sa licence, et qu'il perd son procès, il est condamné à des dommages et intérêts, il peut être également obligé d'accepter une licence d'un tiers, afin de poursuivre son exploitation. Quelques contrats prévoient que ces dommages et intérêts, ainsi que les redevances dues au tiers peuvent être déduits, au moins en partie des redevances que le licencié doit au premier donneur.

"La moitié du montant des redevances éventuelles que le licencié serait obligé de payer à ce tiers viendrait en déduction du montant des redevances et jusqu'à concurrence de leur montant total qu'il devrait au donneur de la présente licence".

-Changements dans les conditions commerciales

Le donneur d'une licence de transfert de technologie ne garantit jamais le succès commercial des produits qui en sont issus. Toutefois les négociateurs, pour décider des modalités de rémunération

(1) Voir les articles 1626 et 1627 du Code Civil concernant la garantie en cas d'éviction

se fondent principalement sur l'évaluation des résultats commerciaux probables déterminés à partir d'éléments existants ou prévisibles. Que des événements imprévus viennent à bouleverser ces données, et l'équilibre économique du contrat est modifié au désavantage de l'une ou l'autre des parties. En général donneur et licencié acceptent de courir ce risque, mais quelquefois jusqu'à certaines limites seulement. Une clause peut prévoir qu'au delà, une renégociation des conditions du contrat peut être demandée. Cette clause ne joue en principe que dans un sens: en faveur du licencié.

Nous avons relevé quelques motifs de renégociation pour une réduction des redevances. En voici des exemples:

- "En cas de nécessité commerciale constituant un cas particulier"*.
- "En cas de concurrence sévère"*.
- "Si la concurrence prend au moins 20% du marché du produit"*.
- "En cas d'apparition sur le marché d'un médicament ayant le même effet thérapeutique"*.
- "Si l'importation de matière première était interdite par une décision gouvernementale"*.

ooo0ooo

III ÈME PARTIE

LE CONTROLE ET LE REGLEMENT DES REDEVANCES

CHAPITRE 1ER- LE CONTROLE DES REDEVANCES

Le contrôle de l'exploitation du licencié a pour but de vérifier que l'assiette des redevances a été correctement évaluée. Il comporte deux volets: la comptabilité tenue par le licencié, et les vérifications effectuées par le donneur ou par un Expert Comptable.

1-La comptabilité du licencié

En règle générale, le licencié doit tenir une comptabilité spéciale concernant l'exploitation de la licence, et faire accompagner le paiement des redevances par l'envoi de relevés. Le cas échéant le licencié sera tenu également de marquer les produits sous licence.

a) tenue d'un registre

Le registre doit contenir les renseignements sur l'exploitation du licencié permettant d'évaluer la base du calcul des redevances. Les indications à porter sur le registre dépendent donc de

la nature de l'assiette. Mais elles ne sont pas toujours énumérées. On rencontre assez souvent des expressions du genre:

"Document complet, clair et précis en ce qui concerne les produits"

ou

"comptabilité suffisante relative aux produits sous licence".

En revanche, d'autres contrats précisent quelles sont les informations à fournir, citons en quelques unes:

concernant la fabrication

- consommation de matières premières
- volume ou quantité de production
- ...

concernant la vente des produits sous licence

- quantité de produits vendus
- prix de vente unitaire
- chiffre des ventes net
- caractéristiques des produits vendus
- dates des commandes ou dates de la signature des contrats de vente
- dates des factures
- dates d'expédition ou de livraison
- adresses des clients
- ventilation des ventes par pays
- déductions effectuées sur le chiffre d'affaires brut
- conversion du chiffre d'affaires dans la monnaie du paiement
- ...

b) Envoi de relevés

Des relevés de la comptabilité du licencié sont envoyés au donneur, en même temps que le paiement des redevances, à la fin de chaque période de référence. Ils contiennent les informations utiles à l'évaluation des redevances pour la période considérée, ainsi que le montant de ces redevances.

Il peut être stipulé que les relevés soient certifiés par auditeurs.

c) Marquage des produits sous licence

Le marquage des produits peut avoir plusieurs motifs. Mais dans le cadre du contrôle des redevances, il permet d'identifier les produits du licencié, afin d'effectuer d'éventuelles vérifications par recoupement.

La teneur de ces marquages est diverse:

"breveté", "fabriqué sous-licence", "Licence x..." etc...

La marque la plus utile pour les vérifications ultérieures est l'inscription d'un numéro d'ordre. Nous avons rencontré ce type d'inscription dans trois cas, concernant tous des appareils de mesure. Afin d'éviter toute fraude de la part du licencié, il peut être enfin précisé que tout produit non marqué sera considéré comme contre-facteur.

2-Les vérifications

a)Vérifications par le donneur ou ses représentants

Un droit de visite est souvent accordé au donneur ou à ses représentants dans les établissements du licencié, afin d'effectuer soit des investigations techniques (procédés utilisés, caractéristiques des produits fabriqués, stocks,... soit la consultation des livres de compte.

Le nombre de visites annuelles est souvent limité à une ou deux, mais pouvant être également "aussi souvent que cela sera raisonnablement nécessaire."

b)Vérifications par Expert-Comptable

La vérification de la comptabilité par un expert comptable pose trois problèmes: le choix de l'expert

la périodicité des expertises et
quelle partie en supportera les frais.

-Choix de l'expert

Dans presque tous les cas, l'expert est choisi par le donneur uniquement, c'est éventuellement un employé du donneur. Toutefois il peut être prévu que le licencié doive donner son approbation sur le choix de l'expert. Une solution originale:

"L'Expert sera désigné parmi les dix premières firmes mondiales d'expertise comptable".

-Périodicité des expertises

Bien que dans quelques contrats il soit prévu que les expertises auront lieu "aussi souvent que cela sera nécessaire", dans la majorité des cas, les expertises ne peuvent avoir lieu, au maximum qu'une ou deux fois par an.

-Qui supportera les frais d'expertise?

C'est en principe le donneur . Toutefois:

"Les frais seront à la charge du licencié si l'expertise révèle une différence à l'avantage du licencié se montant à plus de 3%".

CHAPITRE II-LES MODALITES DE REGLEMENT DE REDEVANCES

Dans le présent chapitre, nous aborderons assez rapidement les questions de durée des paiements et l'exigibilité, de monnaie et de change, et enfin les moyens de paiement.

1-Durée et exigibilité des paiements

a)La durée

Le paiement des redevances s'échelonne tout au long de la durée du contrat. Toutefois l'entrée en vigueur n'est pas toujours celle de la signature de l'accord entre les parties. La durée du contrat peut être définie de deux façons. Ou bien elle sera d'une durée déterminée, éventuellement prorogeable, et alors elle est dans la plupart des cas de 10 ans, ou bien elle correspondra à la durée de validité du brevet le plus récent au moment de la signature de l'accord.

La durée du contrat peut être également indéterminée dans d'autres cas, par exemple:

-tant que dure la fabrication du produit le licencié ayant la faculté de dénoncer l'accord à tout moment (contrat de savoir-faire).

-tant que dure l'installation de l'unité de production en Colombie (contrat de savoir-faire en relation avec un contrat d'ingénierie).

Lorsque l'entrée en vigueur du contrat est différente de celle de l'accord, elle peut être par exemple l'une des dates suivantes:

- le début de la fabrication
- l'accord du gouvernement de l'une des parties

Dans les contrats d'ingénierie, l'entrée en vigueur dépend de la réalisation de plusieurs opérations. Par exemple:

"Le présent contrat entrera en vigueur dès que les quatre conditions suivantes seront remplies:

- signature du contrat*
- obtention de toutes les garanties bancaires,*
- paiement du cash par le preneur*
- signature de l'accord de crédit entre le preneur et la banque du donneur, et signature des accords de licence avec la Société X..."*

Des redevances peuvent être encore versées après la fin du contrat pour la vente des stocks et la fabrication de pièces de rechange.

"A la fin du contrat, quelqu'en soit la raison, le licencié conservera, à condition de payer les redevances correspondantes 1) le droit de disposer et de vendre les produits en stock ou en cours de fabrication et d'honorer les commandes en cours, 2) le droit d'assurer l'entretien des produits fabriqués et vendus, notamment par la fabrication et la vente de pièces de rechange.

Le paiement des redevances après la fin du contrat pouvant poser quelques problèmes au regard de l'article 85-1 du Traité de Rome (contrat français important).

"Les parties conviennent de soumettre le présent contrat à la commission des Communautés Economiques Européennes pour approbation".

Enfin, en cours de validité du contrat, le paiement des redevances peut être suspendu. En effet, quelques contrats comportent une clause dite de force majeure. Cette clause stipule que lorsque l'une des parties est empêchée d'exécuter une de ses obligations en raison d'un cas de force majeure et cela malgré les efforts déployés pour l'éviter, l'exécution de cette obligation est suspendue. Cette dernière doit cependant reprendre dès que l'empêchement cesse d'exister. Cette clause s'applique en particulier au cas où le licencié ne peut exploiter pour la raison ci-dessus, et n'est pas, par conséquent, en mesure de payer ses redevances. Toutefois, si cet empêchement dure plus d'une certaine période, par exemple six mois ou un an, le contrat peut être résilié.

b) Exigibilité

Les redevances sont exigibles selon des périodicité variables. Comme pour la période de référence (p.22) elles sont, par ordre de fréquence décroissante, trimestrielles; semestrielles, annuelles ou mensuelles.

Les délais accordés pour le paiement sont le plus souvent de 60 jours ou de 30 jours. Les cas extrêmes étant respectivement 3 jours et 120 jours. Dans le premier cas, le donneur était une personne physique, dans le second cas les produits étaient du gros matériel industriel.

2-Monnaie et change

a) La monnaie de règlement

Il est nécessaire de distinguer entre les contrats nationaux et internationaux.

-contrats nationaux

Parmi les contrats étudiés, qui étaient presque tous français, les redevances étaient réglées dans la monnaie nationale.

-Contrats internationaux

En règle générale, la monnaie de règlement était celle du pays de l'une des parties, sauf quelques exceptions citées plus bas.

Dans 70 % des cas, il s'agissait de la monnaie du donneur, dans 20% de celle du licencié. La "force" de la monnaie joue bien sûr un rôle dans ce choix. Les contrats avec les Etats-Unis sont généralement payés en dollars, les contrats entre un pays de l'Est et un pays occidental le sont en monnaie occidentale même lorsque le pays de l'Est est donneur. Nous avons rencontré quelques cas faisant exception à la règle énoncée plus haut.

-Choix de la monnaie laissé au licencié

Dans un contrat France/Finlande: le licencié pouvait régler les redevances soit en francs français, soit en dollar, à moins d'une interdiction gouvernementale.

-Choix imposé par le donneur

Un contrat France/Afrique du Sud: la monnaie était le franc français ou toute autre devise qu'indiquera en temps utile le donneur.

-Monnaie d'un pays tiers

Un contrat Antilles Néerlandaises/France payé en dollar américain.

b) Change

-Taux de change

Le taux de change à prendre en considération pour les paiements n'est pas défini de la même manière dans tous les contrats. Nous avons rencontré quatre solutions différentes.

-Taux de change au jour du paiement

"Le taux de change est celui applicable au jour du transfert. Toutefois au cas où un transfert n'aurait pas été effectué dans les 30 jours de sa date d'exigibilité, le taux de change sera le plus favorable au donneur parmi les taux publiés pendant la période de retard, et ce sans préjudice de tout intérêt de retard".

-Taux de change du jour de la vente des produits

"Le paiement se fera au cours de change valable au moment de la vente".

-Taux de change du dernier jour de la période de référence

"Taux de change officiel en vigueur au dernier jour du trimestre calendaire au titre duquel le paiement est effectué".

-Taux de change en fonction du chiffre d'affaires

"...toutefois pour la partie des ventes supérieures à 1.000.000 US \$, le taux de change est celui qui était en vigueur le jour de la signature du contrat, à savoir 4,90 francs français pour un dollar américain."

-Contrôle des changes

Lorsque les changes sont contrôlés dans le pays du licencié, celui-ci versera les redevances dans son pays sur un compte désigné par le donneur.

3-Moyens de paiement

Les moyens utilisés pour effectuer les paiements ne sont en général pas mentionnés dans les contrats.

-chèques ou virements

Dans le cas général, les redevances sont réglées par virement bancaire ou par chèque. Il peut être stipulé que le donneur indiquera lors de chaque échéance auprès de quelle banque les paiements devront être effectués.

Eventuellement il s'agit d'un transfert télégraphique si le pays du licencié est éloigné.

-lettres de crédit, crédits documentaires et crédit acheteur

Ces moyens de paiement ont été rencontrés pour des contrats d'ingénierie avec des pays de l'Est. Donnons quelques exemples:

-lettre irrévocable de crédit

"Les paiements seront faits au moyen de lettres irrévocables de crédit en faveur du donneur devant être ouverte par la banque du preneur auprès de la banque du donneur comme suit:

- 1) pour les études : à la date effective du contrat*
- 2) pour le matériel: dans les 60 jours avant le début des services*
- 3) pour l'assistance technique: dans les 60 jours avant le début des services.*

Ces lettres de crédit resteront valables jusqu'au 48e mois après la date d'entrée en vigueur."

-crédit documentaire

Exemple:

"Crédit documentaire irrévocable, divisible, renouvelable, et ouvert directement par la banque du preneur auprès de la Société Générale de Banque (Belgique) en faveur de la banque du donneur au plus tard 30 jours avant la date prévue pour chaque mise à disposition de matériel, pour le montant indiqué préalablement par télex 45 jours avant ladite mise à disposition. Chaque crédit sera ouvert pour une durée de 90 jours et pourra être prorogé. Les frais d'ouverture seront à la charge du preneur. Les documents à présenter sont:

- factures du donneur*
- attestation de prise en charge du transitaire choisi par le preneur pour l'expédition du matériel*
- liste de colisage*
- certificat d'origine*
- certificat de réception qualitative signé par l'organisme d'inspection du preneur".*

CHAPITRE III- LES GARANTIES DE PAIEMENT

Nous aborderons dans ce chapitre non seulement les garanties de paiement au sens strict, c'est-à-dire garanties bancaires, cautionnements, assurances, mais aussi ce que nous appellerons les garanties de paiement indirectes , à savoir les dispositions du contrat tendant à dissuader le licencié de ne pas payer au donneur les sommes qu'il lui doit.

1-Garanties de paiement au sens strict

Ces garanties , impliquant la conclusion d'un contrat avec un organisme tiers, n'ont pas été rencontrées, sauf une exception, dans les contrats de licence étudiés. Par contre tous les contrats d'ingénierie étaient assortis d'une garantie bancaire.

a)cautionnement

En ce qui concerne l'exécution des obligations du contrat en général, il existe une différence entre cautionnement et garantie, en ce que la caution s'engage à exécuter l'obligation précise à laquelle le débiteur défaillant était tenu alors que, par la garantie, le garant promet une somme d'argent, même si le débiteur est tenu d'une prestation de fourniture ou de services(1). Toutefois en ce qui concerne l'obligation faite au licencié de payer les sommes qu'il doit au donneur, caution bancaire et garantie bancaire se rejoignent.

Nous n'avons rencontré qu'un seul cas de cautionnement dans les licences de brevet. La caution ne devait jouer son rôle qu'au cas où le contrôle du licencié serait transféré. La clause était la suivante:

"...si le contrôle du licencié est transféré à une autre société qui n'est pas une filiale de la caution, la caution se portera garante que le total des redevances payables ensuite en vertu du contrat de services techniques et de commercialisation en date du 1er Janvier 1978 sera au moins égale aux redevances totales payées au cours de l'année civile la plus récente multipliée par le nombre d'années du contrat restant à courir après la date d'entrée en vigueur d'un tel transfert."

b)Garantie bancaire

Les garanties bancaires rencontrées dans les contrats d'ingénierie étaient des garanties documentaires en ce que le paiement des sommes dues au donneur à la place du preneur défaillant n'était assuré que sur présentation des factures de redevances, ou autres sommes, spécifiées au contrat. Nous avons appris d'autre part, qu'une autre forme de garantie bancaire, appelée garantie à la première demande, se pratiquait de plus en plus fréquemment, et en parti-

(1)B.MERCADAL et PH.JANIN,"les contrats de coopération inter-entreprises".
Ed Juridiques LEFEBVRE 1974,p.174

culier avec les pays du Moyen-Orient.

Le bénéficiaire de cette dernière forme de garantie peut y faire appel sans avoir à prouver la défaillance de son débiteur. Les garanties bancaires peuvent inversement jouer en faveur du preneur pour garantir la bonne exécution des obligations du donneur (communication de la documentation technique, livraison de matériel, etc...)

"Le cash sera payé dans les 30 jours suivant l'entrée en vigueur de l'accord, contre garantie bancaire pour la même somme, délivrée par une banque française de premier ordre, en faveur du preneur assurant le remboursement de la somme payée au cas où le donneur n'a pas accompli ses obligations".

c) assurance

Une assurance crédit, souscrite auprès d'un organisme spécialisé(1), couvre en général le risque de non-paiement concernant le matériel vendu au preneur. Mais en principe il n'en est pas fait mention dans les contrats.

2-Garanties de paiement indirectes

Parmi les dispositions dissuadant le licencié de ne pas payer les sommes dues, la clause résolutoire est de loin la plus fréquente. Toutefois la résiliation peut apparaître comme une solution trop radicale, pouvant jouer contre les intérêts du donneur. Aussi le donneur peut-il contraindre le licencié par d'autres dispositions, telles que les clauses pénales, ou par la suspension de certaines prestations fournies.

a) la résiliation du contrat

La clause résolutoire s'applique souvent à l'ensemble des obligations que les parties se doivent les unes aux autres. Elle s'applique donc par conséquent à l'obligation de paiement. La résiliation est en général de plein droit, passé un délai déterminé après mise en demeure restée sans effet. Ce délai, qui est le plus souvent de 30 à 60 jours, peut également courir à partir d'une sentence arbitrale. Toutefois une clause résolutoire peut viser plus particulièrement le manquement à l'obligation de payer les

(1) Tel que COFACE en France ou l'Office National du Dugroire en Belgique pour les contrats internationaux.

redevances:

"En cas de non-paiement d'une seule redevance, et un mois après mise en demeure, le présent contrat sera résilié".

Il peut être ajouté à cette clause d'autres précisions:

"...sans préjudice des dommages et intérêts pour réparation du préjudice causé."

"...mais les paiements restent dus".

"...action en justice pour faire cesser toute poursuite des fabrications selon le procédé concédé".

"...le licencié devra cesser la fabrication mais pourra vendre son stock dans un délai de un an après la résiliation et payer les redevances correspondantes."

Cas d'une cession de brevets:

".....résiliation après mise en demeure et retour de la propriété des brevets au donneur, les sommes déjà versées resteront acquises en dédommagement du préjudice subi par la non-exécution du contrat du fait du cessionnaire".

b) pénalité de retard

Les clauses de pénalité de retard pour défaut de paiement sont relativement rares. L'efficacité de la pénalité de retard dépend évidemment du taux servant à son calcul. Il peut être par exemple de 1% mais aussi plus élevé:

"A défaut de règlement.. les sommes dues seront de plein droit productrices d'une pénalité à compter du début du troisième mois suivant la date d'exigibilité et égale à 1,8 fois le taux d'escompte de la Banque de France."

Dans cet exemple l'intention des parties d'éviter le plus possible la résiliation par une clause pénale assez dissuasive était manifeste. En effet une clause résolutoire ne s'appliquait par ailleurs qu'aux manquements les plus graves

".. de sorte à mettre en péril les intérêts des autres parties".

c) autres contraintes

La suspension des prestations fournies par le donneur peut constituer éventuellement une dissuasion d'une certaine efficacité pour obliger le licencié à payer les redevances. Il peut en être ainsi lorsque

l'assistance technique est étalée sur plusieurs années. Un contrat de fourniture peut également jouer ce rôle. Dans l'exemple ci-dessous la durée de la prestation en question était limitée dans le temps.

Le donneur fournit au licencié une pièce "P" à monter sur le produit fabriqué par le licencié, celui-ci ne recevant aucune information technique sur cette pièce. Cette disposition reste en vigueur tant que le licencié n'aura pas fait une commande ferme et définitive de 130.000 pièces et n'aura pas reçu la 100.000e pièce faisant partie de ladite commande.

oooo0oooo

CONCLUSION

A la fin de cette étude, nous souhaiterions faire part de deux impressions issues de la lecture de ces quelques contrats. La première est à propos de la qualité de la rédaction. Nous avons vu la grande diversité des contrats quant à leur fond, chacun d'entre eux étant un cas aux particularités multiples. Cette diversité existe aussi dans la façon dont ils sont rédigés mais pour certains, la précision des clauses, le choix des termes et surtout

le soin apporté aux définitions sont tels qu'ils illustrent bien à la fois leur importance juridique et l'habileté nécessaire à leur négociation et leur rédaction. En second lieu, il est curieux de constater combien est sensible l'"ambiance" bonne ou mauvaise qui règne entre les parties. A de petits indices, dans les modalités de paiements, la durée des délais, les dispositions de la clause de contrôle des redevances ou dans la rédaction de la clause résolutoire, si elle est de style ou délibérément répressive, on voit si on a affaire à de véritables partenaires ou à des "mariages de raison".

Nous voudrions enfin laisser la parole à un négociateur. De son point de vue, il ne faut jamais oublier que les clauses financières sont des compromis entre deux partenaires dont les intérêts sont souvent éloignés. Cela implique des discussions longues et difficiles, "à l'arrachée". Il faut comprendre que tous les points d'un contrat ne sont pas d'égale importance, qu'il est souvent nécessaire d'abandonner certains points à l'adversaire. Le but des négociations est d'atteindre le consensus, le terrain d'entente, quitte à prendre quelques risques du point de vue juridique.

Le mot de la fin sur cette étude des conditions financières des contrats de licence, viendra également de ce négociateur:"

"On ne fait pas de licence rentable en étranglant la partie adverse".

ooooo

BIBLIOGRAPHIE

La liste ci-dessous présente quelques publications récentes à propos des contrats de licence de brevets et de communication de savoir-faire.

Articles:

BURST J.J., "Droit et accords industriels", La semaine Juridique.C.I
PARIS, 3 Avril 1980,n°8631,pp.105-110.

DELEUZE J.M., "Les rémunérations des transferts de technologie",Dossiers
Brevets, 1980,n°1.

DYEKJAER-HANSEN K., "Drafting Royalty Payment Clauses-The impact of EEC
competition",The international Contract Law and Finance Review, May
1980,1,n°4,pp219-223.

MICHEL P. "Le transfert de technologies", l'Actualité chimique, Nov,1978
PARIS ,pp9-16.

Ouvrages:

BIZEC R.F., DAUDET Y. "Un code de conduite pour les transferts de techno-
logies"PARIS, Economica, 1980.

BRADBURY F.R., "Technology transfer in international firms"Alphen aan den
Rijn, Sijthoff and Noordhoff, 1978.

CAWTHRA B.I."Patent licensing in Europe",London, Butterworth,1978.

DELEUZE J.M."Le contrat de transfert de processus technologique (know-how)
"PARIS,Masson 1979.

MERCADAL B., JANIN P. "Les contrats de coopération inter-entreprises," PARIS
Là. Juridiques LEFEBVRE 1974.

MODIANO G. "Le contrat de licence de brevet". Genève ,Droz 1979.

WEINSTEIN Z. "le régime fiscal de la propriété industrielle", PARIS J. DELMAS
1977.

OUVRAGES DIFFUSES PAR LE CENTRE DE DROIT DE L'ENTREPRISE

DANS LA COLLECTION

Actualités de Droit de l'Entreprise :

- Les ordonnances de septembre 1967 et le droit commercial 29, 00 franco
- Actualités de droit de l'entreprise 1968 36, 00 franco
- Nouvelles techniques contractuelles 44, 00 franco
- Nouvelles techniques de concentration (épuisé)
- Les services communs d'entreprises 73, 00 franco
- L'exercice en groupe des professions libérales 73, 00 franco
- Le know how 73, 00 franco
- L'avenir de la Publicité et le Droit 73, 00 franco
- Garanties de résultat et transfert de techniques 88, 00 franco
- Droit Social et modifications de structures de l'entreprise 98, 00 franco
- Les inventions d'employés 98, 00 franco

Bibliothèque du Droit de l'Entreprise :

- Le groupement d'intérêt économique par Ch. LAVABRE (épuisé)
- La responsabilité du banquier par J. VEZIAN 96, 00 franco
- La société civile professionnelle par A. LAMBOLEY 65, 00 franco
- Le droit de la distribution par J.M. MOUSSERON et autres auteurs (épuisé)
- Le contrôle de la gestion des sociétés anonymes par R. CONTIN 120, 00 franco
- Les réserves latentes par R. ABELARD 114, 00 franco
- Le contrat de sous-traitance par G. VALENTIN 150, 00 franco
- Dix ans de droit de l'entreprise 1968-1978 (48 études-1080 pages) 200, 00 franco
- L'entente prohibée par V. SELINSKY 158, 00 franco
- Les causes d'extinction du cautionnement par Ch. MOULY 158, 00 franco
- L'entreprise et le contrat par D. LEDOUBLE 158, 00 franco

Cahiers de Droit de l'Entreprise :

- Supplément de la Semaine Juridique 2d. C.I. Renseignements sur demande au Centre du Droit de l'entreprise.

Bibliothèque de Propriété industrielle (C.E.I.P.I.)

- L'invention protégée après la loi du 2 janvier 1968 par J. SCHMIDT 74, 00 franco
- Le know how : sa réservation en droit commun par R. FABRE 90, 00 franco
- L'acte de contrefaçon par Ch. LE STANC 91, 00 franco
- Juge et loi du brevet par M. VIVANT 131, 00 franco
- Les contrats de recherche par Y. REBOUL 158, 00 franco
- Le droit français nouveau des brevets d'invention par J.M. MOUSSERON et A. SONNIER 88, 00 franco

Bibliothèque L.G.D.J.

- L'affrètement aérien par J.P. TOSI 148, 00 franco
- Les groupes de contrats par B. TEYSSIE 87, 00 franco

Dossiers Brevets

- Abonnement annuel 400, 00 franco