

Guide du Transfert de Technologie International





L'innovation est aujourd'hui reconnue comme un facteur essentiel de croissance des entreprises. Sur la base de leurs connaissances et de celles de leurs partenaires technologiques et scientifiques, ces entreprises génèrent des idées nouvelles, des solutions techniques et commerciales originales ou encore des systèmes organisationnels inédits.

Il est tout aussi connu que la réplique d'innovations de tiers sur des marchés plus lointains peu générer rapidement des profits, sans supporter les frais nécessaires à leur création.

Pour les entreprises qui ont fait le pari de l'innovation et de la propriété industrielle associée, maximiser le retour sur investissement de leurs efforts en recherche et développement est une source de compétitivité. Ainsi, lorsque l'exporta-

tion est impossible, l'alternative consiste à transférer ses technologies pour accéder aux marchés jusqu'alors inaccessibles. Ce type de montage, très mal connu d'une manière générale par les PME et par conséquent peu pratiqué, peut se révéler être un atout puissant pour le dirigeant.

Dans la droite ligne de la Stratégie Régionale pour l'Innovation, et pour développer les pratiques d'innovation des entreprises régionales, nous avons produit ce guide du transfert de technologie, qui a pour objectif de leur faire connaître cet outil et d'en faciliter l'approche tout en limitant les risques. Bon transfert.

Armand BLOTTIN
Président de l'Aritt Centre

2 Sommaire

- 3 Liste des outils pratiques de ce guide
- 5 Les stratégies de croissance de l'entreprise
- 6 L'alternative à l'exportation
- 8 Définitions et avantages du transfert de technologie
- 10 Les étapes d'un transfert de technologie
 - 13 Etape 1 - Définition de la stratégie
 - 18 Etape 2 - Savoir transférer sa technologie
 - 23 Etape 3 - Rémunération d'un transfert de technologie
 - 27 Etape 4 - Recherche de partenaires et premiers contacts
 - 36 Etape 5 - Contrat et négociation
 - 40 Etape 6 - Réalisation concrète du transfert de technologie
- 42 Pour réviser
- 45 Les auteurs

13 Liste de questions pour la validation d'un transfert

21 Les outils de la propriété intellectuelle

25 Liste de critères qualitatifs pour la négociation de la rémunération d'une technologie

29 Exemple d'un accord de confidentialité

30 Exemple d'une offre de licence

34 Courriers pour une recherche de partenaires

38 Canevas d'un contrat de licence

Tout entrepreneur cherche à développer son entreprise ou au moins, à conforter ses positions. La croissance de l'entreprise peut se faire :

- soit en développant de nouveaux marchés,
- soit en développant de nouvelles lignes de produits.

Dans les deux cas, il est important d'intégrer dans la réflexion stratégique les possibilités offertes par les transferts de technologies.

Les schémas ci-dessous montrent en effet les choix qui s'offrent à l'entreprise dans son développement.

Dans ce guide, nous traiterons uniquement l'approche de nouveaux marchés. Plus précisément, nous présenterons les outils et méthodes nécessaires à l'étude et la réalisation d'un transfert de technologie :

- En France, pour de nouvelles applications de la technologie ou des produits concernés,
- A l'étranger, en alternative à l'exportation traditionnelle.

➔ FOCUS

Les éléments de réponse contenus dans ce guide concernent directement le transfert de technologie à l'international ; néanmoins la plupart des règles et méthodes s'appliquent de la même façon pour un transfert vers un partenaire français.

APPROCHE DE NOUVEAUX MARCHÉS

Etendre **directement** sa clientèle à d'autres zones géographiques (y compris à l'étranger), à d'autres types de clients ou à d'autres applications de ses produits ou procédés.

Transférer sa **technologie** à un partenaire industriel qui l'exploitera pour toucher la clientèle visée.

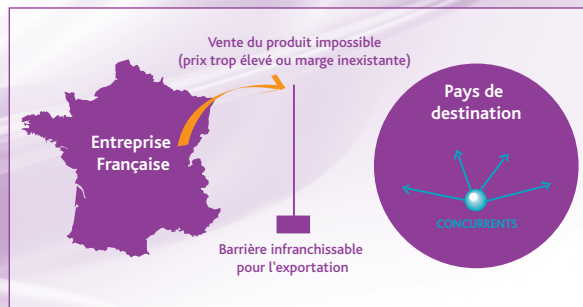
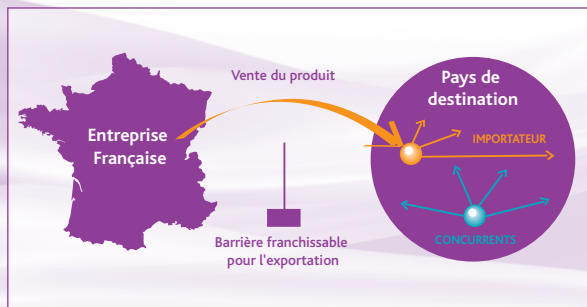
DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS

Développer **en interne** un produit, un procédé, un service nouveau ou une technologie nouvelle.

Acquérir une **technologie** auprès d'un tiers.

Toute entreprise exportatrice est confrontée à de nombreux obstacles dans l'approche commerciale de marchés étrangers. Que la commercialisation des produits se fasse directement ou par l'intermédiaire d'un agent ou d'un distributeur, l'entreprise exportatrice est en compétition avec des producteurs locaux, globalement plus favorisés. En effet, la situation de l'exportateur est inconfortable : les différences de langues, de cultures et d'habitudes commerciales, les aspects logistiques (transport, assurance), les variations de change (en dehors de la zone euro), certaines décisions administratives et politiques privilégiant les productions locales constituent autant de barrières à l'exportation.

Lorsque les barrières à l'exportation sont trop élevées, tenter de les franchir conduit à rendre le produit invendable sur le marché de destination (ou à détériorer la marge commerciale de façon rédhibitoire).



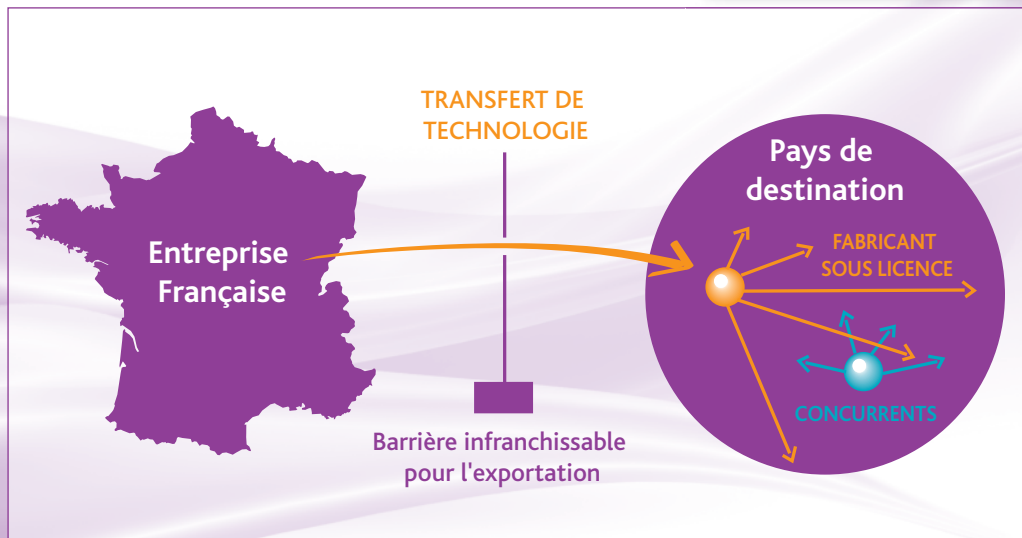
Dans ce cas, seules deux solutions existent :

- Abandonner l'idée de toucher le pays concerné !
- S'affranchir de la barrière → → → EN LA TRAVERSANT.

Il s'agit pour cela de confier à une entreprise locale la fabrication et la vente des produits, moyennant une rétribution adaptée : c'est le TRANSFERT DE TECHNOLOGIE.

➔ FOCUS

Ainsi, transférer une technologie permet de bénéficier d'une implantation industrielle forte sur le marché visé. Les produits fabriqués localement sous licence présentent une plus grande compétitivité que des produits importés. De la sorte, un transfert de technologie permet presque toujours d'atteindre une part de marché très supérieure à celle accessible par l'exportation traditionnelle.



➔ Qu'est-ce qu'une technologie ?

Une technologie est l'ensemble des connaissances, des outils, des techniques et des procédés nécessaires à une entreprise pour l'élaboration et la vente d'un produit ou d'un service, comme le montre la figure ci-dessous :



➔ Qu'est-ce qu'un transfert de technologie international ?

Le transfert de technologie consiste à transmettre à un partenaire industriel étranger toutes les données et connaissances listées sur le schéma ci-dessous pour que ce partenaire produise et vende le même produit ou le même service dans son pays.

➔ Quels sont les avantages à transférer une technologie à l'international ?

- Atteindre un marché difficilement accessible directement par l'exportation, cela sans investissement industriel supplémentaire et sans accroissement du personnel de production
- Se battre à armes égales avec les producteurs locaux
- Pérenniser son activité internationale par la mise en place de partenariats plus étroits que de simples partenariats commerciaux
- Maintenir son avance technologique en finançant les innovations futures plus facilement, par les revenus de licence engendrés
- Développer à terme un réseau de partenaires industriels à l'étranger, qui peuvent aussi être autant de partenaires de « co-développement » technologique

➔ FOCUS :

les acteurs, quelques définitions

Selon les pays et les habitudes locales, les termes suivants peuvent être rencontrés :

- le transfert de technologie se dit dans sa version anglaise « technology transfer » ou « licensing ».
- pour l'émetteur de la technologie : « bailleur », « offreur », « licencieur », « vendeur », et en anglais, « licensor », « transferor », « seller », « technology owner »...
- pour le receveur de la technologie : « licencié », « preneur », « exploitant », « acheteur », et en anglais « licensee », « transferee », « technology buyer », « receiver »...

Etape 1

Définition de la stratégie

- Valider la décision d'un transfert de technologie
- Quel attendu à terme ?
- Quelles options de transfert ?

Etape 2

Savoir transférer sa technologie

- Éléments pouvant faire l'objet d'un transfert
- Éléments à ne pas transférer
- Licences exclusives ou non exclusives
- Aperçu des droits de propriété industrielle

Etape 3

Rémunération d'un transfert de technologie

- Principes de base
- Aspects quantitatifs
- Aspects qualitatifs
- Aspects fiscaux des revenus de licence
- Autres éléments de rémunération

Etape 4

Recherche de partenaires et premiers contacts

- Définition du profil-type
- Préparation d'une offre de licence
- Gérer la confidentialité
- Sources et méthodes de recherche
- Méthodes et outils de prise de contact

Etape 5

Contrat et négociation

- But et rôle du contrat
- Différents types de contrats de transfert
- Contenu du contrat
- Méthodes de négociation

Etape 6

Réalisation concrète du transfert de technologie

- Transférer les données
- Vérifier la bonne réception par le licencié
- Accompagner le licencié sur la durée
- Envisager et gérer l'après-contrat

🔄 Comment valider ou non la décision d'un transfert de technologie ?

Pour déterminer s'il faut ou non s'orienter vers un transfert de technologie, l'entreprise doit impérativement répondre à de nombreuses questions, dont voici une liste :

- **Quel est l'importance du marché pour mon produit ou service dans le pays visé ?**

Nota : Une étude de marché se révèle souvent nécessaire.

- **Qui sont les acteurs locaux actifs sur ce marché ?**

Nota : Les acteurs locaux sont les producteurs locaux, les importateurs, parfois l'économie parallèle...

- **Combien coûterait une politique agressive d'exportation ?**

Nota : Il faut prendre en compte le marketing, la publicité et la documentation en langue locale, la participation à des salons, la recherche de distributeurs, l'investissement industriel en France pour assurer la production destinée à l'exportation.

- **Quelle part de marché serait accessible par l'exportation ?**

Nota : un producteur local a presque toujours une position de favori.

- **Existe-t-il des barrières infranchissables ?**

Nota : il s'agit de différences de cultures, de langues, d'habitudes commerciales ; coût de la logistique, droits de douane, risque politique...

- **Quelle marge peut-on espérer réaliser par l'exportation ?**

Nota : les coûts d'approche commerciale, les coûts d'adaptation des produits aux spécificités locales et les coûts logistiques réduisent parfois la marge de façon drastique.

- **Pourra-t-on facilement trouver un licencié ?**

Nota : Si les avantages concurrentiels apportés par la technologie concernée sont significatifs et facilement démontrables, la recherche d'un licencié sera aisée.

- **Quelle part de marché serait accessible par un licencié ?**

Nota : Dans un transfert de technologie, on a tout intérêt à proposer la technologie aux acteurs les plus importants sur le marché. Cela doit conduire à une large couverture du marché.

- **De quelles ressources humaines mon entreprise dispose-t-elle pour la réalisation concrète d'un transfert de technologie ?**

Nota : il faut définir à l'avance qui remplacera dans l'entreprise le personnel temporairement affecté à la formation du licencié.

➔ Que puis-je attendre du transfert de technologie sur le long terme ?

Quelle collaboration à long terme peut-on bâtir avec le partenaire au-delà du transfert de technologie initial ?

Quelles retombées économiques sont envisageables en termes d'image de l'entreprise, de patrimoine, de pérennité...?

Quelles retombées technologiques sont envisageables grâce au licencié ?

Mon entreprise peut-elle reproduire l'opération de transfert sur d'autres pays ?

➔ FOCUS

Comment réagir à une demande spontanée venant d'un acquéreur potentiel de technologie ? Toute opportunité mérite d'être étudiée. Mais il convient pour ce faire de traiter objectivement l'ensemble des questions listées ci-dessus si le doute subsiste, l'aide d'un spécialiste permet dans cette situation de prendre le recul nécessaire.

➔ FOCUS

Une interrogation fréquente...

« En transférant ma technologie, je vais me créer un concurrent ! »
La vraie question à se poser est : faut-il laisser un vrai concurrent se développer (seul ou grâce à une autre technologie) ou transformer un concurrent potentiel ou existant en partenaire, en se faisant rémunérer pour cela ?

➔ Exporter ou transférer - Cas pratiques

EXEMPLE 1

Une entreprise fabrique et vend en France des blocs innovants de béton préfabriqués destinés à bâtir des murs de soutènement pour routes et autoroutes. Ces produits intéressent les marchés espagnols et italiens. Or, le coût du transport de ce type de produits limite leur livraison à un rayon de 500 kilomètres autour de leur lieu de fabrication ! Dans ce cas, un transfert de technologie vers des pré-fabricateurs d'éléments en béton en Espagne et en Italie est à l'évidence envisageable.

EXEMPLE 2

Une entreprise française a conçu et fabrique un équipement de laboratoire très spécialisé. Les performances de cet équipement sont très supérieures à celles de tous les appareils concurrents dans le monde, ce qui conduit l'entreprise à vendre ce produit avec une marge considérable. Par ailleurs, le marché mondial pour cet équipement représente moins d'une centaine de laboratoires. Dans ce cas, l'exportation constitue certainement le meilleur moyen de servir la totalité du marché mondial.

Les deux exemples ci-dessus sont des cas où le choix entre transfert de technologie et exportation est facile à effectuer.

Dans la plupart des situations, ce choix nécessite une réflexion plus approfondie, comme dans l'exemple 3.

EXEMPLE 3

Un équipementier automobile fabrique des pots catalytiques. Il vend directement ses produits aux constructeurs automobiles implantés en France. Il en vend également certains à des constructeurs allemands et italiens. Il souhaite proposer ces mêmes produits à une filiale d'un de ses clients implantée dans un pays d'Europe Centrale. Cet équipementier automobile doit décider soit d'exporter dans ce pays les produits qu'il fabriquera en France soit de les faire fabriquer sous licence par un équipementier local. De nombreux aspects doivent être traités pour réaliser un choix judicieux.

- Capacité de production en France et capacité d'investissement disponible,
- Aspects logistiques et préférence éventuelle du client lui-même,
- Estimation des possibilités de transférer facilement tout ou partie de la technologie,
- Possibilité de contrôle de l'exploitation sous licence,
- Comparaison de la rentabilité prévisionnelle dans l'une et l'autre des opérations possibles...

➔ Quelles options de transfert ?

Il existe trois montages possibles pour réaliser un transfert de technologie.

1 - Concession d'une licence à un tiers : le bailleur n'a aucun lien capitalistique avec le licencié.

L'opération est gérée uniquement par un contrat de licence. Le licencié supporte tout l'investissement industriel.

Les revenus pour le bailleur sont uniquement ceux de la licence.

Le contrôle de l'exploitation de la technologie est organisé contractuellement et il ne peut donc être permanent.

2 - Concession d'une licence à une filiale industrielle à 100 % : le bailleur crée un établissement industriel dans le pays visé et y transfère sa technologie.

L'opération est gérée à la fois par le management direct de l'entreprise et par le contrat de licence !

En effet, même dans ce cas, un contrat est nécessaire.

Cette formule permet un contrôle optimal de l'exploitant sous licence.

Les revenus constitués de dividendes et de revenus de licence reviennent en totalité au bailleur.

Ce dernier supporte en contrepartie la totalité de l'investissement.

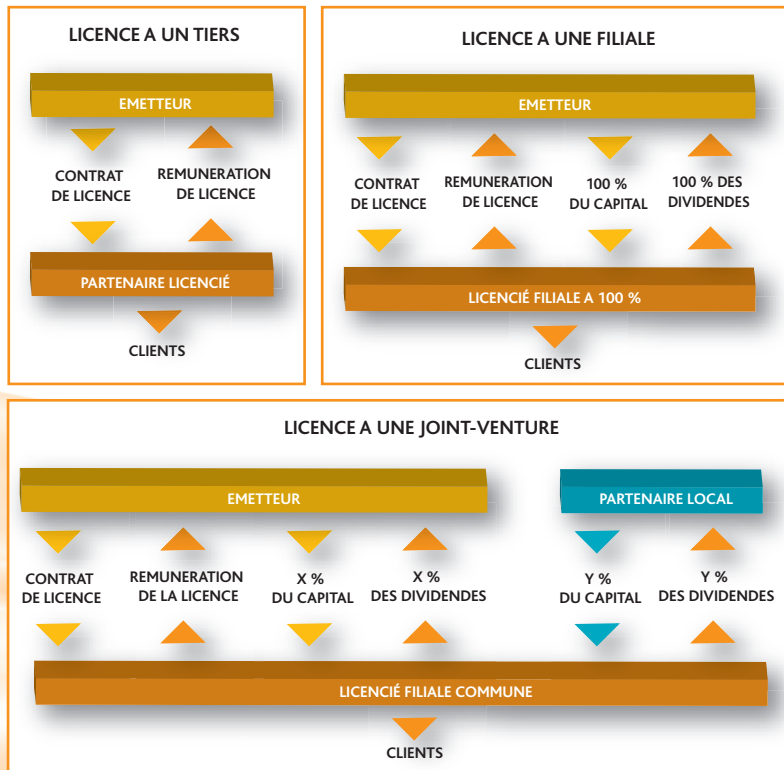
3 - Concession d'une licence à une joint-venture (filiale commune) : le bailleur crée avec un partenaire local une nouvelle entreprise à qui il concède la licence.

Les partenaires supportent de façon partagée les investissements.

Ils partagent aussi les revenus.

Cette formule conduit souvent pour le bailleur à un très bon équilibre entre l'investissement nécessaire et le contrôle de l'exploitation sous licence.

Les schémas illustrent ces trois types de montage.



Dans les 3 méthodes, le transfert de technologie doit être régi par un contrat.

➔ FOCUS

Une interrogation fréquente...

« Dans le cas d'une filiale à 100 %, ai-je vraiment besoin de signer un contrat de transfert de technologie ? »

La réponse est « oui » ! Cela pour plusieurs raisons dont la plus évidente est que cette situation peut n'être que provisoire : le capital de la filiale exploitant sous licence peut être ouvert à des tiers pour en faciliter la croissance. Connaître à ce moment-là toutes les conditions d'exploitation de la technologie est indispensable.

ÉLÉMENTS POUVANT FAIRE L'OBJET D'UN TRANSFERT

Selon la définition donnée précédemment, une technologie comporte des informations à la fois sur les matières premières, la conception des produits, les équipements nécessaires à la production, les définitions des postes de travail et du personnel nécessaire, les méthodes de production, les procédés, les étapes de la production, les contrôles qualité, les opérations annexes à la production (emballage...), la politique marketing, les techniques de vente...

Transférer sa technologie, c'est transmettre au licencié tous ces éléments, informations et données pour lui permettre de fabriquer et vendre dans les mêmes conditions que l'émetteur de la technologie. Ces éléments, informations et données seront formalisés dans des « bibles techniques », à fournir au licencié au moment de la transmission de la technologie. Néanmoins certains de ces éléments ne devront pas être transférés en tant que tels comme nous l'évoquons ci-après.

Nota : Certains éléments de la technologie devront parfois être adaptés à des spécificités locales.

Il faut donc lister précisément et de façon la plus exhaustive possible tous ces éléments en séparant ceux couverts par un droit de propriété industrielle et ceux qui relèvent du savoir-faire.

Pour le savoir-faire, il est utile de commencer par le décomposer en connaissances élémentaires. Cette décomposition servira ensuite pour définir le profil-type du licencié.

Elle servira également de base à la préparation et à la rédaction des bibles techniques.

Pour les droits de propriété industrielle, il faut lister les numéros de brevets, de dessins et modèles, de marques... et s'assurer que les droits que l'on veut transférer sont bien en vigueur dans le pays du licencié !

ÉLÉMENTS À NE PAS TRANSFÉRER

Le bailleur peut décider de conserver secrète une partie de sa technologie ou de ne pas transférer au licencié tous les éléments de son savoir-faire. Il doit cependant lui permettre de fabriquer ses produits dans des conditions similaires aux siennes : il devra fabriquer lui-même et livrer au licencié les sous-ensembles, composants ou matériaux spécifiques dont il ne souhaite pas transférer la technologie.

Cas pratique Imprimobank

L'activité unique de cette société est la fabrication de carnets de chèques pour la plupart des grandes banques. Son métier est de personnaliser des planches pré-imprimées de fond de chèques en imprimant à la fois les coordonnées, les numéros de chèques, les numéros de compte des titulaires etc... Souhaitant transférer sa technologie à un partenaire étranger, la société a listé ainsi ses savoir-faire :

- Réalisation d'impression sécurisée
- Traitement de documents ayant une valeur financière et confidentielle
- Gestion sécurisée des fichiers informatiques associés
- Découpe et assemblage de papier
- Réalisation et envoi quotidien soigné et hautement sécurisé de nombreux petits paquets postaux
- Techniques automatisées de contrôle de la qualité des impressions réalisées
- ...

Astuce : on voit clairement que l'activité en tant que telle n'est pas décrite ; ce sont les savoir-faire élémentaires mis en œuvre dans cette activité qui sont listés. Cela permet de définir précisément toutes les informations à transmettre au futur licencié puis de les hiérarchiser. La préparation des documents techniques pour le transfert est ainsi grandement facilitée.

Cas pratique Hyperstylos

Un fabricant de stylos à bille dispose d'une gamme de produits techniquement performants. Entre autres, il applique aux billes d'écriture un traitement de surface spécifique révolutionnaire, mais non breveté.

Dans le cadre d'un transfert de technologie envisagé vers le Japon, il décide de livrer les billes de stylos déjà traitées dans son atelier à son licencié, qui les assemblera de son côté avec le reste des stylos fabriqués sous licence. Ainsi les stylos fabriqués par le licencié japonais seront identiques aux produits français mais le secret sur le traitement de surface original sera préservé.

Astuce : cette disposition permet aussi de contrôler précisément le volume d'activité du licencié.

🕒 Aperçu des droits de propriété intellectuelle (PI)

La détention d'un titre de propriété intellectuelle confère à son détenteur un monopole d'exploitation ; ces droits peuvent être transférés à un tiers qui bénéficie alors de ce monopole. Ces droits de propriété intellectuelle sont :

- La **marque** est un signe distinctif qui, apposé sur un produit ou accompagnant un service, permet de l'identifier et de le distinguer des produits ou services concurrents.
- Le **brevet** est un titre qui protège les inventions de nature technique.
- Le **dessin et modèle** est un titre permettant de protéger l'apparence d'un produit à deux ou trois dimensions.
- Le **droit d'auteur** est une protection acquise sans formalité sur toute création relevant d'une « œuvre de l'esprit ».

D'autres titres protègent les droits voisins, comme le montre le tableau page suivante.

🕒 FOCUS

L'INPI (www.inpi.fr) est l'organisme officiel français qui délivre les brevets, marques, dessins et modèles et donne accès à toute l'information sur la PI.

LE SAVOIR-FAIRE

Le **savoir-faire** est un ensemble de connaissances pratiques ou techniques non brevetées ayant un caractère secret (non directement accessible au public), substantiel (ayant une utilité économique dès sa possession), identifié et transmissible (qui peut être reproduit par un tiers).

Le savoir-faire est un élément incorporel ayant une valeur économique pour lequel la loi n'a pas défini de droits de PI. Le savoir-faire peut être exploité de manière secrète et être communiqué à un tiers dans le cadre d'un transfert de technologie.

Le savoir-faire peut être technique (la façon de fabriquer un produit), commercial ou organisationnel tels qu'un argumentaire de vente, une méthode particulière de commercialisation...

🕒 FOCUS

Une interrogation fréquente...

« Je n'ai pas de brevet, donc je ne peux pas envisager un transfert de technologie ! » Pas de problème : il se transfère dans le monde beaucoup plus de technologies non brevetées que de brevets ! C'est l'intérêt technico-économique d'une activité qui la rend transférable ou non, et bien sûr l'existence d'un réel savoir-faire.

➔ Les outils de la PI disponibles pour protéger les éléments à transférer

PROPRIETE INTELLECTUELLE

PROPRIETE INDUSTRIELLE

INVENTIONS

- Brevets
- Certificats d'obtention végétale
- Topographies de semi-conducteurs

SIGNES DISTINCTIFS

- Marques
- Dénominations sociales
- Enseignes
- Indications de provenance
- Appellations d'origine

FORME D'UN PRODUIT

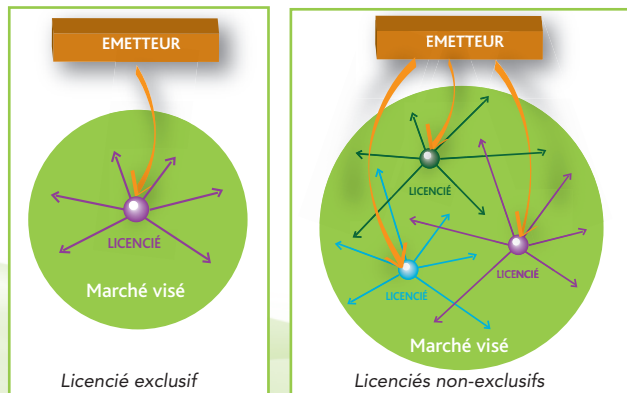
- Dessins et modèles

DROIT DES AUTEURS

CRÉATIONS ARTISTIQUES ET LITTÉRAIRES
LOGICIELS

➔ Licences exclusives ou non-exclusives ?

Concéder une licence exclusive à un partenaire sur un territoire donné signifie qu'il sera le seul licencié à exploiter la technologie sur ce territoire. L'émetteur de la technologie confie donc à ce partenaire unique le soin de servir la totalité de ce territoire.



Très souvent dans la pratique, les licenciés potentiels désirent cette exclusivité pour bénéficier d'un certain monopole sur leur territoire. Il convient de s'assurer avant d'accéder positivement à une demande d'exclusivité, que ce partenaire a la possibilité de servir une part suffisante du marché. Si la licence porte sur un titre de propriété, alors l'enregistrement au Registre National est obligatoire pour être opposable à des tiers.

Le risque éventuel avec un licencié exclusif est que ce dernier soit beaucoup moins performant que prévu et que la part de marché réellement atteinte soit ridiculement faible. Cela irait à l'encontre de l'objectif du transfert de technologie de

couvrir au maximum le territoire. Il est donc indispensable d'assortir l'octroi d'une exclusivité d'un moyen de rompre cette exclusivité en cas de difficultés. L'un des moyens habituels à cet effet est d'imposer au licencié exclusif un minimum de chiffre d'affaires annuel.

➔ FOCUS

Notons qu'il est parfois préférable d'accorder l'exclusivité demandée à un licencié, même peu présent sur le marché... que de n'en intéresser aucun avec des licences non exclusives.

STRATÉGIE TERRITORIALE ET EXCLUSIVITÉ

Le choix d'octroyer une seule et unique licence à un partenaire dans un territoire donné ou celui d'en octroyer plusieurs à des partenaires concurrents sur un même marché se discute en général à la fois en fonction de la structure des acteurs sur ce marché, du volume global du marché et de la dispersion de la clientèle (plus exactement, de la capacité d'un seul partenaire à approcher ou non une part importante de la clientèle potentielle) :

- S'il existe un leader sur le marché qui justifie d'une part de marché importante, alors il est intéressant de lui accorder l'exclusivité sous certaines conditions, notamment en lui imposant des minima de ventes.
- Par contre, s'il existe de nombreux petits acteurs sur le marché, touchant chacun un secteur d'application donné ou une zone géographique relativement limitée, il est souvent préférable d'accorder plusieurs licences non-exclusives aux différents acteurs.

➔ Principes de base

Nous avons vu que la formalisation des données constitutives du savoir-faire représente un véritable élément d'actif, de même que les titres de propriété industrielle, s'ils existent. C'est grâce à l'ensemble de ces éléments qui seront transférés au licencié que ce dernier va réaliser des profits. Ces gains financiers sont par ailleurs rendus possibles grâce aux efforts antérieurs de R&D du bailleur. Il est donc logique que ce dernier perçoive de son licencié une rémunération.

L'avantage financier direct pour l'émetteur de la technologie est double ; il peut à la fois :

- Amortir plus rapidement ses frais de recherche et développement
- Trouver une nouvelle source de profits sans investissement industriel supplémentaire ni accroissement du personnel de production

En contrepartie de la rémunération payée au bailleur, le licencié trouve lui aussi un avantage certain à acquérir une licence :

- Gain de temps
- Rentabilité immédiate par une prise de position rapide sur le marché
- Réduction des risques liés à la R&D
- Budget connu d'avance

La rémunération du licencié à son bailleur comporte généralement deux éléments complémentaires :

- Un paiement comptant payé à la signature du contrat ou en tout cas, avant que l'exploitation de la technologie par le licencié ne débute.
- Des redevances d'exploitation, payées au fur et à mesure de l'exploitation de la technologie par le licencié.

Selon les pays et les habitudes locales, les termes suivants peuvent être rencontrés :

- Le paiement comptant se dit aussi dans sa version anglaise « cash payment », « lump sum » ou « down payment ».
- Les redevances d'exploitation se disent également « royalties », « running royalties » ou « licence fees ».

Ces deux formes de rémunération se complètent et ont chacune une signification économique précise.

➔ Signification économique des termes de rémunération

PAIEMENT COMPTANT/CASH

- Ⓣ Participation du licencié aux efforts et frais de R&D réalisés antérieurement par le bailleur
- Ⓣ Droit d'accès à la technologie

+

REDEVANCES/ROYALTIES

- Ⓣ Participation du bailleur aux bénéfices d'exploitation réalisés par le licencié grâce à la technologie transférée

➔ Aspects quantitatifs

Il existe plusieurs méthodes pour fixer la rémunération d'une licence.

Il est recommandé de privilégier les méthodes d'évaluation se basant sur la **rentabilité prévisionnelle de l'exploitation** de la technologie par le licencié. Pour cela, il est nécessaire de prendre en compte les dépenses de recherche-développement supportées par le bailleur ainsi que tous les investissements nécessaires au licencié pour exploiter la technologie. Bien entendu, il faudra également estimer les éléments financiers d'exploitation de la technologie par le licencié. Par ailleurs, ces méthodes doivent suivre les principes indiqués plus haut en prévoyant à la fois des redevances et un paiement cash.

Dans l'application de ces méthodes, une **répartition équitable des futurs profits entre le bailleur et son licencié** doit être recherchée, ceci de façon à ne pas décourager le licencié et à permettre au bailleur de retirer un bénéfice adéquat.

L'évaluation financière d'une technologie n'est pas une science exacte. Aussi, les conditions financières d'une licence sont souvent, au départ d'une négociation, exprimées sous la forme d'une fourchette. Exemple : paiement cash de 250 à 300 k€ assorti de redevances d'exploitation comprises entre 4 % et 7 % du chiffre d'affaires.

➔ Aspects qualitatifs

Dans la mesure du possible, la méthode d'évaluation doit également prendre en compte une multitude d'autres facteurs influençant directement la détermination de la valeur financière de la technologie.

➔ Liste de critères qualitatifs pour la négociation de la rémunération d'une technologie

Facteurs liés à la demande

- Marché potentiel global
- Stabilité de la demande
- Durée de vie du cycle produit...

Facteurs d'acceptabilité par le marché

- Effort de promotion nécessaire
- Réseau de distribution
- SAV

Facteurs liés à l'environnement sociétal

- Impact sur l'environnement
- Impact sur la société
- Sécurité

Facteurs liés à la concurrence

- Droits de propriété industrielle
- Concurrence directe existante et à venir
- Prix...

Facteurs liés aux risques économiques

- Stade de développement du produit
- Faisabilité fonctionnelle
- Retour sur investissement

En fonction du positionnement de la technologie par rapport à l'ensemble de ces facteurs, la valeur financière de la licence sera re-évaluée à la hausse ou à la baisse, au cours de la négociation entre le bailleur et le futur licencié.

EXEMPLE

Une licence sur une composition désinfectante très efficace est évaluée, selon les critères purement financiers, à 150 k€ de paiement cash et 8 % de redevances. L'analyse du facteur « Impact sur l'environnement » montre que les résidus du produit sont nocifs pour la faune aquatique.

De ce fait, au cours de la négociation de la licence, le futur licencié mettra en avant cet aspect pour diminuer sensiblement le taux de redevance demandé. La négociation aboutit à un contrat signé avec un paiement cash de 150 k€ et 5,5 % de redevances.

➔ Fiscalité des revenus des concessions de licence

En France et dans certaines conditions, le régime d'imposition des revenus des concessions de licence est celui applicable aux plus-values à long terme. A l'international, la complexité du sujet impose le recours à un spécialiste.

➔ Autres éléments de rémunération

Certaines autres opérations économiques accompagnent souvent le transfert de technologie :

- La vente ou la location d'outils, de machines...
- La concession d'une marque ou d'autres droits de propriété intellectuelle (dessin, modèles...)
- La vente au licencié de matières premières, d'éléments, de sous-ensembles nécessaires à l'exploitation de la technologie

ASTUCE : Ces livraisons engendrent une rémunération complémentaire mais elles permettent aussi de contrôler le volume d'activité du licencié

➔ FOCUS

Une interrogation fréquente : je risque de ne pas me faire payer par mon licencié !

Les risques liés au paiement existent dans toute opération internationale. La vérification de la solvabilité du futur partenaire est indispensable. La fixation d'une rémunération équilibrée est un gage de paiements réguliers. Il est par ailleurs indispensable de ne transférer aucune donnée technique avant d'avoir effectivement perçu le paiement cash attendu.

Une clause contractuelle permettant le contrôle de la comptabilité du licencié est par ailleurs indispensable.

➔ FOCUS

Dans un transfert de technologie bien négocié, les revenus sur le moyen et long terme (donc les redevances d'exploitation) représentent de loin la plus grosse part de la rémunération. Vouloir privilégier la perception d'un paiement cash important est en général un mauvais choix de la part du bailleur de licence.

1 - Définition du profil-type

Avant de rechercher dans toutes les directions un licencié potentiel, il est indispensable de définir le profil-type idéal. Pour cela, il convient de se poser les questions suivantes :

- Quels marchés doit-il servir ?
- Quelle force sur le marché ce futur partenaire doit-il représenter ?
- De quel réseau de distribution doit-il disposer ?
- Dans quel domaine technique doit-il évoluer ?
- Quelles technologies particulières doit-il maîtriser ?
- De quelles compétences particulières doit-il disposer ?
- A quelles sources de matières premières doit-il avoir accès ?
- De quel type d'équipements de production doit-il disposer ?
- Quels doivent être ses disponibilités financières ?

La réponse à ces questions permet de déterminer les caractéristiques du partenaire licencié idéal et donc de pouvoir entamer la recherche.

EXEMPLE IMPRIMOBANK

Reprenons l'exemple pour lequel nous avons listé l'ensemble des savoir-faire élémentaires (voir page 19) ; la définition du profil-type recherché pour licencier la technologie a permis de dégager comme profil-type les activités suivantes :

- Editeur de documents fiduciaires
- Imprimeur de billets de loterie
- Imprimeur de documents personnalisés (livres photo, calendriers personnalisés...)
- Editeur et gestionnaire de coupons de réduction publicitaires
- Editeur de titres repas, de chèques vacances...

FOCUS

Il est recommandé de formaliser de façon claire et concise ces caractéristiques dans un document qui sera utile dans toutes les phases de recherche de partenaires.

2 - Préparation d'une offre de licence

Un des aspects pratiques de la recherche de partenaires licenciés tient dans la rédaction d'une offre présentant le partenariat proposé. Cette offre de licence devra être présentée aux futurs partenaires envisagés dans le but de susciter des marques d'intérêt de leur part. Elle contiendra de préférence les rubriques suivantes :

Objectif de l'invention

Propriété industrielle

Avantages concurrentiels

Type de licenciés potentiels

Description de la technologie

Marché visé

Niveau de développement

Données économiques

Détenteur de la technologie

Conditions générales d'une licence

➔ Conseil pour la rédaction d'une offre de licence de la technologie

La présentation technique proprement dite doit être rédigée de façon succincte.

C'est la description des marchés visés et des avantages concurrentiels apportés par la technologie qui doivent être mis en avant. Le destinataire de l'offre doit percevoir immédiatement son intérêt économique à acquérir la technologie.

➔ FOCUS

Le contenu d'une offre de licence ne doit comporter à ce stade aucune information de nature **CONFIDENTIELLE** !

➔ Gérer la confidentialité

Un préalable à l'entrée en discussions avec un partenaire potentiel est le contrat de confidentialité (non disclosure agreement : NDA en anglais)

➔ FOCUS

ATTENTION, le signataire d'un engagement de secret (comme de tout contrat) doit disposer du pouvoir d'engager l'entreprise qu'il représente.

Suggestion d'un accord de confidentialité

Je soussigné – nom, prénom, agissant en qualité de ... de la société X dont le siège est à ... souhaite obtenir des informations confidentielles relatives à la technologie de la société Y, protégée par les brevets N°..., pour étudier la possibilité d'exploiter sous licence ladite technologie.

La société Y est disposée à me communiquer dans ce but les informations confidentielles listées en annexes.

Je m'engage à n'utiliser ces informations que pour étudier la possibilité d'exploiter sous licence la technologie et par ailleurs, à ne les communiquer à aucun tiers sans l'accord préalable de la société Y.

Je reconnais que le présent contrat ne confère à la société X aucun droit de priorité ou d'autre sorte sur une future licence de la technologie.

Les engagements objet du présent accord entrent en vigueur à la date de signature de la présente et le restent pendant 10 ans.

Fait à ..., le

Signature et cachet

EXEMPLE D'UNE OFFRE DE LICENCE

OFFRE DE LICENCE**Dépôt automatisé de frein-filet pour micro-vis****➔ Objectif de l'invention**

L'invention consiste en une machine à déposer de la résine sur des vis, notamment sur des vis de petite taille. La machine permet de traiter un grand nombre de vis à la fois sans nécessiter la présence d'un opérateur.

La résine déposée est de type microencapsulée. De fait, le traitement des vis permet de résoudre le problème de dévissage et revissage des vis et assure une meilleure étanchéité des assemblages.

Le procédé et la machine associée s'adressent aux entreprises spécialisées dans l'horlogerie, la lunetterie ou dans la micro-mécanique utilisatrices de vis de petit diamètre et présentant une bonne qualité.

➔ Avantages concurrentiels

Les avantages de cette machine et du procédé sont :

- Elimination du problème de dévissage potentiel
- Suppression des difficultés de manipulation des micro-éléments à traiter
- Possibilité de régler la plage d'application de la résine
- Application du procédé à tous types de vis et micro-vis
- Compatibilité avec tous types de métaux

Concernant le traitement des vis, on notera les avantages suivants :

- Maintien de la vis dès le premier serrage
- Possibilité d'effectuer des réglages et ajustements ultérieurs
- Obtention d'une meilleure étanchéité de l'assemblage en comblant notamment les jeux d'usinage
- Augmentation de la résistance aux chocs et aux vibrations

➔ Description de la technologie

Le principe même de cette machine consiste en un disque en rotation baignant dans un bac contenant la résine. Les vis défilent sur une ligne d'avancement dont le positionnement est réglé en fonction de la plage d'application souhaitée de la résine. La tige de la vis entre alors en contact avec le bord du disque encollé de résine. La rotation du disque entraîne la vis elle-même dans un mouvement de rotation qui permet au disque de traiter la totalité du pourtour de la tige de la vis. Ce mouvement de rotation permet la propulsion de la vis sur le rail d'avancement de sorte que la vis puisse sécher sans toucher la vis précédemment traitée. Une soufflerie complète le séchage des vis traitées.

➔ Niveau de développement - Détenteur de la technologie - Propriété industrielle

Le procédé et la machine associée sont totalement développés et en fonctionnement effectif chez le détenteur de la technologie. Le détenteur de la technologie (brevet, savoir-faire) est une entreprise française exploitant elle-même avec succès la machine et le procédé sur son marché depuis plusieurs années. Le procédé et la machine sont couverts par un brevet européen.

➔ Licenciés potentiels

Les licenciés potentiels peuvent être :

- des fabricants de micro-vis
- des utilisateurs de micro-vis
- des entreprises de micromécanique souhaitant se diversifier

➔ Données économiques

Une machine peut traiter un volume de vis de 450.000 à 600.000 vis par mois environ.

Par ailleurs, sachant que le traitement d'un millier de vis se vend en moyenne à 55 euros et que le prix de revient envisagé du traitement est d'environ 15 euros, la marge à réaliser sur l'opération de traitement des vis rend le procédé très rentable.

➔ Conditions générales d'une licence

Chaque licence sera accordée pour un territoire donné. Les conditions de rémunération de la licence incluront le versement initial d'un montant forfaitaire (à déterminer suivant le volume potentiel de marché) et le versement régulier de redevances fixées à 15 % du chiffre d'affaires.

4 - Sources et méthodes de recherche des futurs licenciés

Le type et la méthode de recherche de partenaire dépendront à la fois des caractéristiques du partenaire idéal préalablement déterminées, des moyens et du temps que l'entreprise souhaite consacrer à ce projet.

Les sources pour trouver des entreprises potentiellement partenaires sont nombreuses :

- Bases de données brevets
- Bases de données d'entreprises
- Réseaux sociaux sur Internet (par exemple Viadeo, LinkedIn...)
- Etudes de marché
- Réseaux formalisés spécialisés (par exemple Enterprise Europe Network)
- Salons, congrès, expositions
- Veille technologique
- Presse spécialisée

🕒 FOCUS

Selon les cas, il convient de lancer une recherche de partenaires soit très ciblée soit au contraire étendue. Les critères de choix entre ces deux types d'approche sont indiqués page suivante.

➔ La recherche ciblée

La recherche ciblée vise à déterminer les acteurs majeurs du marché et à entrer directement en contact avec eux.

Dans ce cas, la prise de contacts initiale (sollicitations directes par courrier, email ou téléphone, salons-congrès...) a pour but d'obtenir un rendez-vous au cours duquel l'offre de licence sera présentée.

Ce type de recherche est à privilégier lorsque le profil-type des partenaires potentiels est très précis et que les acteurs majeurs du secteur ciblé sont faciles à identifier dans le pays de destination.

Elle conduit à d'excellents résultats si l'approche de ces acteurs est effectuée de façon très professionnelle : il ne faut pas les décevoir par une démarche approximative.

➔ La recherche étendue

La recherche étendue vise au contraire à diffuser l'offre de licence le plus largement possible, en jouant sur l'effet réseau et sur l'effet de masse ! Dans ce cas, la prise de contact initiale devra se baser sur l'envoi de courriers classiques et électroniques accompagnés de l'offre de licence. Une relance systématique est indispensable. Dès que des marques d'intérêt sérieuses se manifestent, il convient de solliciter une rencontre.

La diffusion de l'offre de licence s'effectue également via les réseaux spécialisés comme Enterprise Europe Network ou les réseaux sociaux et, pour certains émetteurs de technologie, sur des sites Internet spécialisés, tels que F2T, Cordis, Pasteur....

➔ FOCUS

Dans tous les cas, l'identification des partenaires est une étape délicate du transfert de technologie. C'est une étape longue au cours de laquelle il ne faut pas se décourager. Il est toujours utile de s'appuyer sur les compétences et l'expérience d'un spécialiste en transfert de technologie.

5 - Méthode et outils de prise de contact avec les licenciés potentiels

Dans tous les cas, il est conseillé d'utiliser pour contacter les licenciés potentiels tous les moyens de communication disponibles : téléphone, courrier, courrier électronique...

Exemple de rédaction d'un courrier utile pour la recherche ciblée sur du savoir-faire

Objet : Proposition de fabrication et de commercialisation sous licence d'un produit nouveau

Monsieur Randon,

Je me permets de vous contacter car nous avons développé un concept innovant de gobelet auto-chauffant de café. Cette technologie permet d'offrir au consommateur la possibilité de disposer avec lui en permanence d'un café « prêt à boire ». Notre objectif est d'en concéder des licences de fabrication et de distribution à une ou plusieurs entreprises susceptibles d'en assurer une exploitation optimale.

Cette technologie basée sur le savoir-faire d'une composition chimique secrète peut vous intéresser pour développer votre gamme de produits pour la randonnée. Souhaitant vous rencontrer prochainement pour vous présenter notre offre en détail, je me permettrai de vous appeler d'ici quelques jours. Je vous précise d'ores et déjà que la composition chimique ne vous sera pas dévoilée dans l'immédiat. Par contre, vous constaterez par vous-même l'efficacité de ses effets !

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur Randon, à l'expression de mes sentiments distingués.

SIGNATURE ET CACHET DE L'ENTREPRISE

Exemple de rédaction d'un courrier utile pour la recherche ciblée sur une technologie brevetée

Objet : Proposition d'exploitation sous licence d'un procédé nouveau

Monsieur Ecrou,

Je vous propose par ce courrier l'exploitation sous licence d'un procédé breveté de dépôt de frein-filet sur des micro-vis que nous utilisons avec succès dans notre usine depuis cinq années. Dans votre pays, vous êtes l'un des leaders du décolletage de micro-vis et ce procédé peut vous ouvrir de nouveaux marchés très rentables. Dans l'immédiat, je vous adresse quelques échantillons de vive voix notre proposition formulée dans le document joint. Pouvons-nous convenir d'un rendez-vous à cet effet ?

Bien cordialement.

SIGNATURE ET CACHET DE L'ENTREPRISE

Dans une recherche étendue, la lettre d'envoi de l'offre de licence est beaucoup moins personnalisée que dans les exemples précédents.

Exemple de rédaction d'un courrier utile pour la recherche étendue sur une technologie brevetée

*Objet : Proposition d'exploitation sous licence
d'un procédé nouveau*

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint une offre de licence d'un nouveau produit breveté. Nous pensons qu'elle peut intéresser votre entreprise.

Nous souhaiterions recueillir votre avis sur le sujet.

Bien sincèrement,

SIGNATURE ET CACHET DE L'ENTREPRISE

FOCUS

Dès le lancement de cette étape, il faut s'attendre à ce que les partenaires demandent des renseignements complémentaires (données chiffrées, références, échantillons, copie des titres de propriété industrielle, vidéos, photographies, précisions techniques ou du marché...).

De fait, il convient de disposer d'ores et déjà de tous ces éléments ou en tout cas, de savoir être très réactif pour ne pas décrédibiliser la démarche.

➔ But et rôle du contrat

Les règles de la collaboration prévue entre l'émetteur de la technologie et son licencié doivent impérativement être formalisées dans un contrat. En effet, si certaines opérations commerciales supposent simplement que le vendeur et l'acheteur soient d'accord sur l'objet de la vente et son prix pour que leur relation juridique soit fixée, il n'en est pas de même pour un transfert de technologie. Il existe deux raisons principales à cela :

- L'opération porte ici sur des biens immatériels, beaucoup plus difficiles à définir qu'un bien matériel
- Un transfert de technologie suppose un partenariat de longue durée

Le contrat de transfert de technologie (contrat de licence) devra donc :

- Définir clairement les biens immatériels (droits de propriété industrielle, savoir-faire) sur lesquels porte la collaboration, sinon le bailleur et son licencié risquent de graves malentendus à ce sujet.
- Fixer les règles applicables tout au long de la collaboration, en prévoyant entre autres l'évolution éventuelle de ces règles selon les modifications du contexte technico-économique des deux partenaires.

Toutes les règles du contrat devront par ailleurs viser à préserver les intérêts de l'émetteur de la technologie, tout en favorisant l'exploitation de la technologie par le licencié.

Rappelons aussi qu'un contrat a un rôle juridique précis :

- C'est un ensemble d'obligations réciproques des parties
- Il engage donc la responsabilité civile des parties quant au respect de ces obligations
- Il doit donner à chaque partie des moyens de contrôle des obligations de l'autre partie
- Il doit permettre de prévenir les conflits, mais aussi de faciliter leur règlement
- Si nécessaire, il sera soumis à un tribunal ou une cour d'arbitrage, en cas de litige persistant

➔ Différents types de contrats de transfert de technologie

Un contrat de transfert de technologie peut prendre plusieurs formes, selon la situation :

Licence de savoir-faire

Licence de brevet ou d'autres droits de PI

Combinaison droits de PI et savoir-faire

➔ FOCUS

Le transfert de technologie est une opération particulièrement complexe et touchant le cœur stratégique de l'entreprise. Aussi, l'idée même d'utiliser un « contrat type » pour ce type d'opération est à proscrire absolument.

De la même façon, utiliser un contrat déjà signé dans le cas d'un autre transfert de technologie, même paraissant similaire dans sa situation, conduit systématiquement à fixer des règles contractuelles inadaptées et de fait souvent très dangereuses !

➔ Contenu du contrat : la check-list indispensable pour établir un contrat adapté

- Sur quels produits concède-t-on la licence ?
- Quel est le procédé concerné ?
- Concède-t-on brevet et savoir-faire ?
- Quel est le territoire de licence ?
- Concède-t-on pour tous les domaines et toutes les applications possibles ou faut-il définir un domaine restreint ou certaines applications seulement ?
- Quelle sera l'assiette des redevances ?
- La licence devra-t-elle être exclusive ou non-exclusive ?
- Accorde-t-on au licencié le droit de concéder des sous-licences ?
- Comment le savoir-faire va-t-il être transmis concrètement ?
- Quel sera le minimum de redevances en cas de licence exclusive ?
- Quelle sera la durée de la licence ?
- Comment prévoit-on de renouveler le contrat ?
- Que se passe-t-il en cas de rupture anticipée ?
- Quelles seront les conséquences de la fin du contrat ?

➔ Méthodes de négociation

Un contrat se négocie. Négocier ne s'improvise pas !
Les conditions pour mener une bonne négociation sont :

- Disposer de tout le temps nécessaire. Celui qui veut parvenir rapidement à conclure un accord et qui le fait savoir à son partenaire se place dans une mauvaise position pour mener la négociation.
- Ne pas se présenter en demandeur. Si l'on est le demandeur au départ de la négociation (c'est le cas bien souvent lorsque l'on a sollicité un licencié potentiel), il faut tenter au cours des discussions de transformer le partenaire en demandeur (pressé !).
- Disposer d'une solution de rechange en menant simultanément plusieurs négociations. Avoir en face de soi deux à trois partenaires potentiels offre un choix et autorise à mener les débats avec pugnacité sans craindre les conséquences de la rupture avec l'un d'eux.
- Ne pas participer directement à la négociation lorsque l'on est le décideur. En effet, un négociateur non habilité à décider au nom de l'entreprise sera beaucoup plus libre pour mener les discussions, en se retranchant derrière la nécessité d'en référer au décideur lors d'une phase de négociation délicate.

➔ FOCUS

Optimiser la négociation

A chaque étape de la négociation, formaliser les avancées obtenues permet d'éviter les malentendus et d'optimiser le délai de négociation.

➔ FOCUS

Négocier est un art !

Comme pour tout art, il faut un certain don : le talent ! Et une longue pratique : le métier !

➔ FOCUS

Tant que le contrat n'est pas signé, il est impératif de préciser clairement aux interlocuteurs que les pourparlers en cours n'engagent personne.

➔ Transférer les données

Le bailleur doit effectuer le transfert concret de ses connaissances au licencié :

- En lui fournissant les bibles techniques relatives à la technologie concernée
- En recevant les techniciens et opérateurs du licencié pour les former à l'exploitation de la technologie
- En réalisant ensuite des missions dans les ateliers du licencié, destinées à l'accompagner dans la mise en route de l'exploitation

➔ Vérifier la bonne réception par le licencié

Il est indispensable pour le bailleur de s'assurer que le licencié a parfaitement compris et assimilé l'ensemble des savoir-faire et connaissances qui lui ont été communiqués. A cet effet, il est utile de prévoir systématiquement après un ou deux mois d'exploitation de la technologie, une visite de vérification de la bonne compréhension et du bon usage des connaissances transmises.

➔ FOCUS

Il est important de préparer des plans de formation adaptés à la technologie concernée, aux habitudes locales et aux compétences existantes du licencié.

➔ FOCUS

Il est important de préparer le licencié à cette visite en le rassurant sur l'objectif de cette visite qui consiste à l'accompagner et non à le sanctionner.

➔ Accompagner le licencié sur la durée

Au cours de l'exploitation de la technologie, le bailleur devra transmettre à son licencié les améliorations apportées à la technologie. En effet, grâce à ces améliorations, le licencié restera performant sur son marché jusqu'à la fin prévue du contrat. Cela est aussi, bien sûr, dans l'intérêt du bailleur.

A chaque fois que le licencié en aura besoin, le bailleur devra lui fournir l'assistance technique nécessaire pour résoudre toute difficulté technique pouvant intervenir dans l'exploitation de la technologie.

➔ FOCUS

Il est donc nécessaire de prévoir dans le contrat les conditions de fourniture de cette assistance technique, en particulier les conditions financières.

Chaque année, le bailleur devra prévoir de réaliser une visite de l'exploitation de son licencié afin de veiller à la bonne marche des affaires. Cette visite est aussi l'occasion de contrôler la cohérence entre le niveau d'exploitation déclaré par le licencié (redevances versées) et le niveau d'activité effectif.

➔ Envisager et gérer l'après-contrat

Il serait dommage que tout courant d'affaires s'arrête à la fin du contrat de transfert de technologie !

Le bailleur et son licencié ont bâti une relation étroite de partenariat qu'il est possible de prolonger de différentes façons :

- Exploitation prolongée de la technologie en particulier si elle fait l'objet d'améliorations permanentes
- Exploitation sous licence d'autres technologies du bailleur
- Mise en place en parallèle de partenariats commerciaux...

➔ FOCUS

Il est tout à fait envisageable que le bailleur initial trouve profit à exploiter lui-même sous licence certaines technologies de son licencié !

Cochez la ou les bonnes cases. En cas d'hésitation... relisez ce guide !

1) En général, un fabricant sous licence peut atteindre dans son pays une part de marché :

- Plus faible qu'un importateur du même produit
- Plus grande qu'un importateur du même produit
- Identique

2) Transférer ma technologie à l'étranger, c'est :

- Délocaliser ma production pour réduire mes coûts
- Vendre mes produits à un importateur local
- Bénéficier de revenus complémentaires sans accroître mon outil de production
- Accroître mon développement grâce à un fabricant local

3) Lorsque l'on transfère une technologie à une filiale que l'on détient à 100 % :

- Il est inutile de conclure un contrat de licence
- Il est important de conclure un contrat de licence
- Il est interdit pour des raisons fiscales de conclure un contrat de licence

4) Lorsque l'on transfère une technologie à un tiers :

- On perçoit à la fois des redevances et des dividendes
- On profite des améliorations technologiques apportées par le licencié
- On partage les investissements industriels à réaliser
- On contrôle directement l'exploitation de la technologie

5) Les deux termes habituels de la rémunération d'une licence sont :

- Des redevances et des dividendes
- Des redevances et un paiement cash
- Un paiement cash et des commissions

6) Les éléments que l'on doit insérer dans une offre de licence sont :

- Avantages concurrentiels
- Niveau de développement de la technologie
- Description complète des savoir-faire
- Données économiques générales

7) Quel accompagnement doit-on prévoir dans la durée ?

- Audit comptable complet du licencié chaque trimestre
- Visite régulière du licencié
- Echange des améliorations apportées à la technologie

8) Le contrat de licence :

- A une durée toujours inférieure à 5 ans
- Engage uniquement le licencié pour exploiter la technologie
- Stipule les conditions financières de la licence
- Prévoit les moyens de contrôler et sanctionner le licencié

Le contenu de ce guide a été élaboré par Laëtizia Sarrazin et François Tisseront, associés au sein du cabinet Vaucher-Tisseront, à la demande et sous la conduite des équipes de l'Aritt Centre.

Titulaire d'un Master Européen des Métiers du Conseil et du Certificat d'Aptitude à la Propriété Industrielle, Laëtizia Sarrazin maîtrise particulièrement les aspects stratégiques et financiers des transferts de technologie internationaux, qu'elle pratique depuis une dizaine d'années.

Ingénieur chimiste et titulaire d'un Diplôme Supérieur de Gestion des Entreprises, François Tisseront a complété sa formation par une spécialisation en propriété industrielle, en droit du commerce international et en droit et pratiques du licensing. Intervenant depuis près de 35 ans dans le transfert de technologie international auprès d'entreprises de taille petite et moyenne, il est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs consultants français dans ce domaine.

www.vaucher-tisseront.com

L'équipe "Ingénierie de projets" de l'Aritt Centre apporte expertise et support pour la mise en place de projets d'innovation et de transfert de technologie en région Centre. Diagnostic du besoin, recherche et mises en relation avec les compétences ad hoc aux niveaux national et international, appui à l'ingénierie technique et financière du projet font partie de ses missions.

www.arittcentre.fr

