

# CONSIDERATIONS STRATEGIQUES SUR LE CONTRAT DE LICENCE DE BREVET

François Xavier Testu  
*Agrégé des Facultés de droit*  
*Avocat à la Cour, Testu & Associés*

**Cet article est paru dans *Biotechnologies & Finances*, n°230 du 31 janvier 2005, p.5 .**

## Présentation de la Licence

1. Par le contrat de licence de brevet, le breveté concède tout ou partie de son droit d'exploitation, en échange d'une contrepartie financière qui prend généralement la forme d'une redevance périodique. A partir du moment où le breveté concédant n'aliène pas ses droits de propriété sur l'invention, pour laquelle il accorde seulement un droit d'usage moyennant contrepartie, la licence de brevet est analogue à une location. Tel est le rapprochement classique que font les juristes. Il s'agit d'une bonne image, mais cela s'arrête là. Les droits dits de propriété industrielle, comme l'est le brevet d'invention, ne sont pas en effet des droits absolus à l'instar des véritables droits de propriété, mais des "droits-fonction", dont l'utilité dicte le régime. Ainsi, le brevet est destiné à être exploité : davantage qu'un droit de propriété sur une idée, il s'agit d'un droit à la clientèle à raison d'une idée. Cela fait que le concédant au titre d'une licence a davantage de droits que n'en aurait un bailleur pour contrôler le comportement du locataire. On peut donc, en principe, insérer dans les contrats de licence différents mécanismes de contrôle de l'activité du licencié. En principe seulement, car aujourd'hui le droit de la concurrence pose des limites à ce contrôle. On verra ainsi que le breveté ne peut plus prétendre déterminer les prix que le licencié pratiquera à l'égard de sa propre clientèle.

2. De la licence de brevet on doit rapprocher la licence d'exploitation des droits couverts par un certificat d'obtention végétale, et aussi la licence de savoir-faire lorsque ce savoir-faire a un caractère technique et non simplement commercial. Le savoir-faire est un complexe substantiel

d'informations non brevetées à caractère pratique, issues de l'expérience et testées. A la différence des inventions proprement dites, le savoir-faire n'est pas susceptible de dépôt ; il ne fait pas naître de droit de propriété intellectuelle. On considère cependant qu'il est susceptible d'une certaine appropriation par celui qui l'a mis au point dès lors que l'ensemble d'informations en cause a un caractère secret, ce qui suppose qu'il ne soit pas généralement connu ou facilement accessible. Le savoir-faire qui répond à ces éléments de définition (inspirée des textes européens) peut être considéré comme un objet suffisamment identifié, si bien que le droit reconnaît à son créateur non seulement le pouvoir de l'exploiter en le protégeant des intrusions déloyales, mais aussi de le concéder en licence. En matière de biotechnologies, certains procédés de laboratoire et autres *processes* répondront à la définition du savoir-faire qui vient d'être donnée ; assez souvent, cependant, le savoir-faire sera l'accessoire d'un produit parce qu'il couvre sa méthode de production. La licence doit alors être donnée pour le brevet et le savoir-faire qui l'accompagne ; on devrait sinon considérer que le concédant n'a pas suffisamment rempli son obligation de délivrance.

### **L'intérêt des contrats de licence**

3. Dans les secteurs de haute technologie la concurrence se fait davantage par la performance des produits que par les prix ; les producteurs sont dans la nécessité de proposer sans cesse des produits innovants, dont le cycle de vie tend à se raccourcir du fait de l'accélération du progrès technique. L'incessant renouvellement de la gamme auquel les producteurs se trouvent soumis peut être opéré à partir de trois sources : la R & D interne, les fusions ou acquisitions, la prise de licences (le *licensing-in*).

La recherche interne coûte aujourd'hui très cher : tous secteurs confondus, les coûts de R&D ont décuplé pour les entreprises depuis la fin des années cinquante. Son efficacité est en outre statistiquement limitée : même pour ce qui concerne les Etats-Unis, on estime que le cinquième seulement des sommes colossales investies en R&D se transforment en produits à succès sur le marché. Il est probable que cette proportion est encore inférieure dans le domaine des pharmas - et *a fortiori* dans celui des biotechnologies, univers nouveau<sup>1</sup> - encore que tout cela soit difficilement mesurable car dans ces domaines une fausse piste sur un produit en fait progresser d'autres...

---

<sup>1</sup> De manière générale, la R&D dans les pharmas est indéniablement coûteuse, ce qui tient autant à la nature des substances sur lesquelles on travaille et à la complexité de leurs effets, qu'aux longues phases d'expérimentation imposées par les essais cliniques et à leur validation officielle. Il existe cependant une facilité en matière de médicaments par rapport aux autres produits brevetables : la condition de nouveauté n'est pas exigée de manière aussi

Les fusions-acquisitions ont des défauts comparables : leur coût élevé peut mettre en péril l'entreprise, et hors même la difficile vision des opportunités stratégiques, les chances de réussite ne sont pas assurées si l'on considère l'importance des phénomènes de rejet à l'occasion de ces greffes souvent mal gérées. Il peut certes s'agir, non de l'absorption d'une entreprise de taille comparable, mais de l'acquisition d'une start-up qui aurait développé un produit innovant ; mais même dans cette hypothèse le coût reste très élevé par rapport à ce que permettrait l'accès au produit par voie de licence. Il est vrai qu'un tel accès n'est pas toujours possible, car il n'est pas rare aujourd'hui que ceux qui détiennent le capital d'une start-up à succès (il s'agit fréquemment de fonds spécialisés) préfèrent céder le capital plutôt que concéder des licences, dans un désir de maximiser leur gain de façon immédiate par une plus-value de cession.

Toujours est-il que les deux sources de renouvellement des produits qui viennent d'être répertoriées – investissement interne massif, ou croissance externe - impliquent une sensible prise de risque. Par comparaison, l'obtention de licences permet de produire de nouveaux biens en minimisant les risques. Certes le licencié devra payer des redevances, mais celles-ci resteront normalement proportionnées au résultat, de sorte que l'entreprise a peu de risques de s'engager à fonds perdus (abstraction faite de la dangereuse pratique des *fees* d'entrée, sur laquelle on reviendra). De plus, avec la licence, l'entreprise sait davantage sur quel produit elle mise, puisqu'il existe déjà. Les aléas du développement ne permettraient pas la même sécurité. D'ailleurs, le recours au *licensing-in*, parce qu'il peut être particulièrement ciblé et parce qu'il se met en place en peu de temps, présente de nombreux avantages pour ceux-là même qui ne renoncent pas à la R&D interne : il permet de faire travailler à plein des structures de production qui seraient sans cela en sous-régime, et pour les entreprises qui sont engagées sur des efforts de R&D à long terme il assure de maintenir des sources de profit en attendant l'arrivée des prochains produits "maison".

4. De l'autre côté, c'est-à-dire celui du breveté, les intérêts de licencier sont encore plus manifestes. Certains développeurs ne sont pas équipés pour être producteurs, et le recours à la concession de licence (*licensing-out*) se présente alors comme une nécessité ; il est même possible que des développeurs n'aient pas juridiquement qualité pour commercialiser (établissements académiques, fondations et autres associations...). Dans d'autres cas l'entreprise titulaire des droits de propriété intellectuelle, même si elle est bien équipée en outil de production, n'aura pas les moyens de couvrir l'ensemble des territoires possibles, par exemple parce que les infrastructures

---

rigoureuse, puisqu'une substance déjà connue peut faire l'objet d'un dépôt à partir du moment où on aura simplement identifié un nouvel effet thérapeutique (art. L.611-11 al.4 CPI). Il n'est pas rare que cette facilité soit mise à profit en matière de médicaments classiques ; les biotechnologies n'en sont pas là.

lourdes de production restent géographiquement concentrées, ou bien parce que les marchés visés soumettent les produits en cause à des normes de production qui ne peuvent être pratiquement satisfaites que par des producteurs locaux (c'est le cas des normes américaines cGMP édictées par la FDA). La concession de licence est alors le moyen naturel d'exploiter le produit sur tous les marchés où il peut trouver des débouchés. La rémunération du contrat permettra au concédant un retour sur investissement satisfaisant de ses dépenses de R&D, puisqu'il percevra désormais, à peu de choses près, un pur profit : le bénéfice de l'exploitation commerciale assuré par les redevances se fera exclusivement aux frais d'un autre.

5. Enfin, le *licensing-in* comme le *licensing-out* peuvent être rendus nécessaires par le fait que l'invention protégée n'est que le composant d'un produit de marché, et que ce composant ne peut pas être produit de façon distincte – sans même parler du cas des brevets de perfectionnement, où le recours à la licence peut être imposé par le juge (art. L.613-15 CPI) ce qui d'ailleurs incite les parties à s'entendre. Les situations de dépendance sont encore plus fréquentes aux Etats-Unis, où la structure des droits d'exploitation issus de la propriété industrielle est très divisée, ce qui tient certes à la vitalité de la R&D américaine, mais aussi à une brevetabilité conçue de manière moins rigoureuse (la technicité ne fait pas partie des éléments de définition : USC, tit.35, sect.101), de sorte que la délimitation des brevets souffre souvent d'un certain flou.

6. Les diverses considérations qui précèdent expliquent le recours croissant au contrat de licence, qui a le mérite de faciliter la diffusion des technologies nouvelles sans affaiblir la protection juridique dont elles bénéficient.

Pour les start-up en matière de biotechnologies le contrat de licence est d'ailleurs un outil stratégique. Lorsque l'on crée une jeune pousse à partir d'un portefeuille de brevets ciblés, le *business plan* des fondateurs-inventeurs qui ont effectué l'apport des brevets n'envisage pas forcément la mise en place de moyens de production qui alourdiraient le risque financier. Pour les premiers produits, par conséquent, le *licensing-out* paraît un bon choix stratégique. Quant au *licensing-in*, l'interdépendance de la recherche, en particulier dans les thérapies nouvelles, le rend nécessaire parce qu'il n'est guère possible de mettre au point un produit sans s'assurer des droits sur des brevets plus ou moins bloquants.

Il faut aussi considérer que pour diverses raisons, personnelles ou fiscales, le titulaire d'un brevet peut préférer le concéder en licence à l'entreprise à la création de laquelle il a participé, plutôt que procéder à son aliénation par voie d'apport. Dans le premier cas, les entrées d'investisseurs et les dilutions successives qu'elles entraînent ne minimiseront pas son droit sur la propriété intellectuelle. Moyennant certaines précautions rédactionnelles, il sera même possible de faire

supporter à l'entreprise le coût d'entretien des brevets dont le fondateur conserve pourtant la propriété. D'un autre côté il est souvent opportun que la société soit elle-même titulaire du brevet si l'on veut faciliter les levées de fonds.

L'intérêt du contrat de licence étant avéré, reste à dire selon quelles modalités on le conclut et le rédige. De prochains articles exposeront des lignes directrices à ce sujet.

---

**Testu & Associés**  
**Avocats - Paris**