

Concéder l'exploitation d'un brevet à un partenaire local

La concession de licence présente de nombreux avantages pour l'entreprise exportatrice concédante. C'est souvent un moyen rapide, facile et peu coûteux de pénétrer un marché étranger. Le donneur de licence utilise l'infrastructure et l'expertise (connaissance du marché) du licencié qui se charge de produire et de commercialiser le produit sur le territoire concédé. La production locale permet de «nationaliser» le produit et donc de fidéliser et de rassurer les consommateurs. Elle permet ainsi de valoriser les investissements en recherche et développement réalisés par l'exportateur qui lui ont permis d'aboutir à la mise au point d'un produit nouveau ou d'une combinaison nouvelle. Le point en trois questions.

Quelques nécessités de forme ?

Le titulaire peut concéder une licence d'exploitation, mais cette licence doit être faite par écrit, à peine de nullité. En outre, la licence doit être notifiée à l'Office des Brevets pour être opposable aux tiers. De même, certains droits des pays d'importation exigent un formalisme spécial et le respect d'une procédure d'enregistrement du contrat.

Précautions d'usage ?

L'exportateur qui désire conclure un contrat de licence de brevet avec un importateur et/ou un distributeur d'un pays tiers doit veiller à confier l'exploitation du brevet à un partenaire fiable pour éviter toute divulgation et dispersion du know-how pendant la durée du contrat.

Les risques ?

L'implantation sur un marché étranger via une licence présente des risques qui peuvent être réduits par l'insertion de clauses ad hoc dans le contrat de concession de licence.

- Le risque de perte du marché si le licencié au terme du contrat devenait un concurrent en utilisant la connaissance suffisante du produit qu'il a acquise. L'introduction d'une clause de non-concurrence dans le contrat de licence est un moyen de réduire ce risque.
- Le risque que le licencié exploite de façon incomplète le marché malgré l'exclusivité qui lui a été concédée. Le maintien de la licence peut être lié à la réalisation d'objectifs commerciaux minima qui, s'ils ne sont pas atteints, mettraient de facto un terme au contrat.
- La difficulté de contrôler le licencié au niveau de la qualité du produit et du service offert. Les meilleures façons de garantir le contrôle sont, d'une part, le maintien de l'assistance technique et commerciale au licencié et, d'autre part, l'innovation et le développement continu du produit.
- Le risque de voir le perfectionnement de l'objet de la licence à ce point transformé qu'il en devient un brevet autonome déposé par le licencié, privant ainsi le donneur de licence de poursuivre le perfectionnement de l'invention originelle. Prévoir ainsi, dans le contrat, une clause imposant au licencié de communiquer gratuitement au donneur de licence tout perfectionnement mis au point par lui.

L'exportation par le biais d'une concession de licence est particulièrement adaptée aux PME qui ne disposent pas de ressources humaines ou financières très étendues. Ses avantages dépassent largement ses inconvénients dont l'impact peut être réduit par des clauses contractuelles adéquates. Les frais supportés par la PME exportatrice se limiteront à assurer la protection de ses droits de propriété industrielle, à la recherche de partenaires commerciaux fiables, à la formation minimale de son licencié et à une étude de rentabilité et de faisabilité du marché.

Xavier VAN OVERMEIRE - Avocat au barreau de Tournai et Bruxelles, chargé de cours à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales de Bruxelles.