

LE *TERM SHEET* EN MATIERE DE LICENCE INTERNATIONALE DE BREVET

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

Cet article est paru dans *Biotechnologies & Finances*, 2005, n°234, p.5.

1. L'importance stratégique du contrat de licence ayant déjà été traitée (V. *Biotechnologies & Finances*, n°230), il reste à préciser selon quelles modalités on le conclut et le rédige. De prochains articles reviendront de manière exhaustive sur la rédaction du contrat. L'objectif est de parler ici des modalités de conclusion rapide des licences par le moyen de *term sheets*, qui supposent certaines précautions de méthode et une identification des points sensibles.

L'utilité d'un accord sommaire sur le principe de la licence

2. A la différence d'un contrat de *cession* de brevet, la rédaction du contrat de licence est souvent complexe, ce qui s'explique par la persistance du rapport économique entre les parties. Les difficultés techniques qui émaillent la rédaction exhaustive d'un tel contrat peuvent rendre nécessaire le recours à un instrument de conclusion rapide. Les parties rédigent alors un accord sommaire qui fige leur décision d'entrer en relation contractuelle sur certaines bases. Cela a le mérite de sécuriser la situation en encadrant la négociation future, ou même en arrêtant l'essentiel du contenu du contrat, de sorte par exemple que le breveté ne pourra plus aller négocier avec des tiers pour le même objet.

Plus spécifiquement, dans le cas d'une start-up, il importe souvent d'obtenir certains engagements de licence avant de créer l'entreprise, afin de verrouiller le business plan sur des bases fermes ; la rédaction des contrats complets est alors renvoyée à une période postérieure à la constitution de la société ; cela permet de mieux calibrer la formule contractuelle définitive, dont les modalités pourront être négociées en fonction d'un contexte désormais connu.

Le recours à ces accords sommaires de licence est nécessaire lorsque la mise en place du projet dépend de l'obtention de plusieurs licences, qui ne pourront toutes être négociées en même temps. Ce cas de figure concerne non seulement les start-up, mais également des *emerging growth companies* ou encore des entreprises complètement matures, lorsqu'il s'agit d'opérer sur le territoire américain. En effet, on a déjà eu l'occasion de souligner que la définition de la brevetabilité en droit américain est moins exigeante que celle du droit européen¹, et que cela se traduit souvent par une moindre rigueur dans la rédaction des revendications, ce qui fait naître des incertitudes récurrentes sur les contours exacts de la protection accordée² ; cela fait qu'aux Etats-Unis le développement ou la commercialisation d'un produit nécessitent souvent l'obtention de plusieurs licences complémentaires - ou considérées comme telles par prudence. L'entrepreneur commencera donc par obtenir un accord de principe sur chacune des licences utiles au développement de l'ensemble du projet. Cette problématique qui tient à l'imbrication des droits de propriété intellectuelle se trouve accentuée en matière de biotechnologies. Tout d'abord, celles-ci couvrent naturellement un marché mondial au regard duquel le compartimentage du droit des brevets ne peut pas complètement résister ; ensuite, leur objet particulier et les problèmes techniques souvent posés par la brevetabilité du vivant fait naître d'immenses craintes sur la multitude de futurs conflits en la matière, en raison en particulier de la manière dont cette brevetabilité a été tout d'abord admise et conçue par l'Office américain des brevets. Des dizaines de milliers de brevets déposés par les entreprises de génomique sur certains gènes indépendamment d'une description des applications sont virtuellement bloquants – dans la mesure du moins d'une validité qui devra être confirmée au gré des actions en contrefaçon.

Cela signifie en tout cas qu'un projet soigneux dans le domaine des biotechs ne peut aujourd'hui se dispenser d'envisager ces concours de droits, ce qui encourage la conclusion d'accords complémentaires les uns par rapport aux autres, et qu'on négociera d'abord en la forme simplifiée.

¹ Une fois rappelée l'exigence commune de nouveauté, on peut comparer, d'un côté l'art. 52 de la Convention sur le brevet européen ou notre art. L.611-10 CPI ou encore, pour le Royaume-Uni, le Patents Act 1977, sect.1.1, qui exigent que l'invention procède d'une activité inventive *et* qu'elle soit susceptible d'application industrielle, et d'un autre côté l'art. 35 de la sect.101 de l'*US Code*, qui se contente d'exiger que l'invention ou la découverte revendiquée soit utile. Le système international WIPO ne reprend les critères européens de brevetabilité que pour l'examen préliminaire facultatif (art.33.3 PCT), ce qui n'est pas de nature à réduire les inconvénients pratiques du droit américain, puisque le Traité réserve expressément les conditions de brevetabilité propres à chaque système (art.33.5 PCT).

² Pour autant, certaines règles internationales de rédaction des revendications sont susceptibles d'améliorer la sécurité juridique. Il existe à ce titre des règles générales, et par ex. des règles particulières de présentation des séquences de nucléotides ou d'acides aminés (*Regulations under the PCT*, Règles 5.2 et 13ter – V. aussi Règle 13bis relative aux inventions en rapport avec du matériel biologique, et le *PCT Applicant's Guide*, vol.1 § 271, vol.2, § 77).

Description générale de l'acte préparatoire

3. L'expression *term sheet*, importée du langage des investisseurs, est aujourd'hui souvent usitée en matière de licence. Un *term sheet* contractuel correspond généralement à un accord de deux ou trois pages, dans lequel les parties exposent, par rubriques sommaires, les différents éléments sur lesquels elles sont d'ores et déjà tombées d'accord et qui stabilise en termes juridiques les principaux traits économiques du contrat à finaliser.

Que faut-il comprendre dans ce résumé des clauses essentielles du futur contrat ? On va y revenir plus précisément en guise de conseil, mais cela peut dépendre de l'esprit dans lequel on entend traiter le dossier. Il est clair qu'un aperçu de la désignation des brevets concédés, l'extension géographique de la concession, ou l'éventuelle exclusivité, font partie des mentions incontournables. Pour le reste, des considérations stratégiques peuvent conduire à éviter de traiter en détail les conditions financières (on peut se contenter de renvoyer à une obligation de négocier de bonne foi une juste rémunération conforme aux usages du marché ou, dans un autre contexte, *with respect to university-industry agreements*). Le même souci peut inciter à ne pas même évoquer la question périphérique de la compétence juridictionnelle, qui est souvent un *sticking point*. Il faut en tout cas toujours se représenter ce qu'on sera prêt à accepter ou non lors de la rédaction du contrat final.

On l'aura compris, le choix du périmètre du *term sheet* est délicat : d'un côté, vouloir être exhaustif par rapport à la teneur du contrat final contredirait les vertus pratiques de cet accord simplifié ; d'un autre côté, il faut être conscient du fait que les stipulations dont les solutions n'auront pas été arrêtées à ce stade où l'on est censé fixer le noyau dur du contrat, ne pourront guère s'écarter des contenus usuels lorsque l'on rédigera la licence proprement dite.

Il peut aussi être opportun d'ajouter l'indication des sujets qui devront être traités dans le contrat définitif ; on prendra alors la précaution d'ajouter une précision du type : *the formal agreement will include other customary provisions to be agreed by the parties, including indemnification, royalty reporting, audit rights and the like...*

Portée des term sheets

4. Quelle est la nature juridique des *term sheets* ? La réponse dépend de leur contenu. Par rapport aux catégories du droit français et selon leur degré de précision, on peut les ranger soit dans la catégorie des simples accords de principe, soit dans celle des promesses de licence.

La première catégorie est la moins *binding* : l'accord de principe ne fait naître qu'une obligation contractuelle de négocier de bonne foi pour parvenir à un contrat définitif (c'est moins un *agreement to agree* qu'un *agreement to negotiate*). Le contrat de promesse, en revanche, oblige de manière plus complète et il se présente de manière plus détaillée, mais l'engagement définitif de licence y est généralement suspendu à la réalisation d'un événement. Le négociateur du *term sheet* doit rester conscient de l'esprit dans lequel l'acte est rédigé : on n'apporte pas les mêmes précisions selon que l'on veut être fermement lié sur l'essentiel, ou se ménager des portes de sortie. A cet égard, il faut savoir que les Français et les Anglo-saxons n'ont pas la même définition du contrat obligatoire. Un juge anglo-saxon, ou même un arbitre international, ne se souciera guère de qualifier le document dont la portée est contestée, c'est-à-dire de le faire entrer dans une catégorie juridique préétablie. Il recherchera en revanche de manière concrète, en fonction du contexte, si la manière dont les parties ont rédigé leur accord a pu objectivement faire naître chez celui qui invoque le caractère obligatoire de l'acte, une "attente raisonnable" quant à l'exécution de l'accord. Les Anglo-saxons sont très soucieux de préserver jusqu'au bout la liberté contractuelle, et le doute favorisera une solution *not binding*.

Le plus prudent est de dire expressément quelle est la portée du *term sheet* qu'on rédige. Ainsi l'on écrira : *This agreement is intended to be and does create a legally binding agreement between the parties* (le cas échéant après avoir commencé par dire : *Except for clauses [such and such]*). Ou à l'inverse : *This term sheet is not intended to be and does not constitute a legally binding obligation except as provided "Confidentiality" hereinafter. No other legally binding obligations will be created, implied, or inferred until a document in final form entitled "Licensing agreement" is executed and delivered by both the parties.*

Dans le premier cas, le caractère obligatoire de l'accord peut rester subordonné à la réalisation de certaines conditions suspensives spécifiées, par ex. l'obtention d'une autre licence, ou bien une levée de fonds d'un certain montant sous un certain délai.

Les principaux éléments d'un *term sheet* de licence

5. La désignation précise des brevets ou des demandes concédées est évidemment indispensable, avec l'indication des territoires pour lesquels ces dépôts ont été effectués. Dans cette clause consacrée à l'objet, il faut éventuellement mentionner le savoir-faire concédé, qui peut constituer un accessoire utile ou nécessaire.

6. On doit ensuite spécifier l'étendue de la licence : l'aire géographique pour laquelle elle est concédée, mais aussi son caractère exclusif ou non au profit du licencié. Il est nécessaire de préciser en outre si, malgré cette stipulation d'exclusivité, le breveté se réserve certains droits sur les territoires concédés. Il faut également dire si le licencié aura le droit de sous-licencier.

Dans le même ordre d'idées on précisera la durée du contrat (durée indéterminée, ou durée du dernier brevet déposé, ou durée déterminée avec renouvellement tacite...)

7. Les conditions financières doivent être indiquées. Cela comprend évidemment le mode de calcul des redevances (on peut stipuler que le pourcentage ou son assiette reste à négocier de bonne foi, mais il est évident que le fait de ne pas régler complètement ces questions laisse des faux-fuyants) ; au cas de faculté de sous-licencier, un mode spécifique de calcul de la redevance doit être défini.

Cela comprend aussi le point de savoir si le concédant va exiger du licencié un droit d'entrée (*licensing fee*, ou *upfront payment*) ; son montant sera indiqué, ainsi que son imputation ou non sur les futures redevances.

8. Le statut des perfectionnements appelle quelques précisions, seraient-elles sommaires à ce stade : tant l'éventuel droit à licence du licencié sur les perfectionnements déposés par le breveté, que la nature des droits du concédant sur les perfectionnements réalisés par le licencié. On peut aussi poser en termes généraux le principe d'un "droit de premier refus" sur la concession de brevets complémentaires du brevet licencié.

9. Le droit applicable mérite d'être désigné (ce peut être le droit d'un pays tiers). En l'absence d'accord, on peut renvoyer aux principes internationaux du commerce international et exclure toute loi nationale, ce qui n'est réellement efficace qu'associé à une clause d'arbitrage. S'il n'existe aucune clause de droit applicable, le juge saisi risque d'inférer la *lex contractus* de la clause de compétence juridictionnelle. En l'absence de tout indice et si la Convention de Rome de 1980 s'applique, ce sera probablement le droit du lieu d'établissement du licencié qui sera applicable, puisque c'est avec ce territoire que le contrat présente souvent les liens les plus étroits ; mais on pourrait discuter la solution.

Quant à la clause de compétence juridictionnelle, il est utile de la faire figurer dès le term sheet, sauf la réticence stratégique déjà évoquée. Pour éviter un blocage, on peut désigner les tribunaux du défendeur à l'action, qui seront donc différents selon le cas, ou poser le principe d'une clause d'arbitrage dont les modalités pourront être revues dans le contrat final (arbitrage *ad hoc*, ou devant un organisme institutionnel).

10. Enfin, une clause de confidentialité est parfois opportune, du moins dans l'attente de la rédaction du contrat définitif.

On a déjà dit, pour le reste, qu'il ne fallait pas omettre une clause sur la portée exacte du term sheet, ni la stipulation d'éventuelles conditions suspensives : par exemple que le contrat de licence ne sera définitivement conclu que lorsqu'un certain nombre d'accords de principe de licences auront été formellement obtenus sur tels autres brevets complémentaires.

Testu & Associés
Avocats - Paris