



TOGETHER
for a sustainable future

OCCASION

This publication has been made available to the public on the occasion of the 50th anniversary of the United Nations Industrial Development Organisation.



TOGETHER
for a sustainable future

DISCLAIMER

This document has been produced without formal United Nations editing. The designations employed and the presentation of the material in this document do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries, or its economic system or degree of development. Designations such as “developed”, “industrialized” and “developing” are intended for statistical convenience and do not necessarily express a judgment about the stage reached by a particular country or area in the development process. Mention of firm names or commercial products does not constitute an endorsement by UNIDO.

FAIR USE POLICY

Any part of this publication may be quoted and referenced for educational and research purposes without additional permission from UNIDO. However, those who make use of quoting and referencing this publication are requested to follow the Fair Use Policy of giving due credit to UNIDO.

CONTACT

Please contact publications@unido.org for further information concerning UNIDO publications.

For more information about UNIDO, please visit us at www.unido.org

09401-F

Série "Mise au point et transfert des techniques"

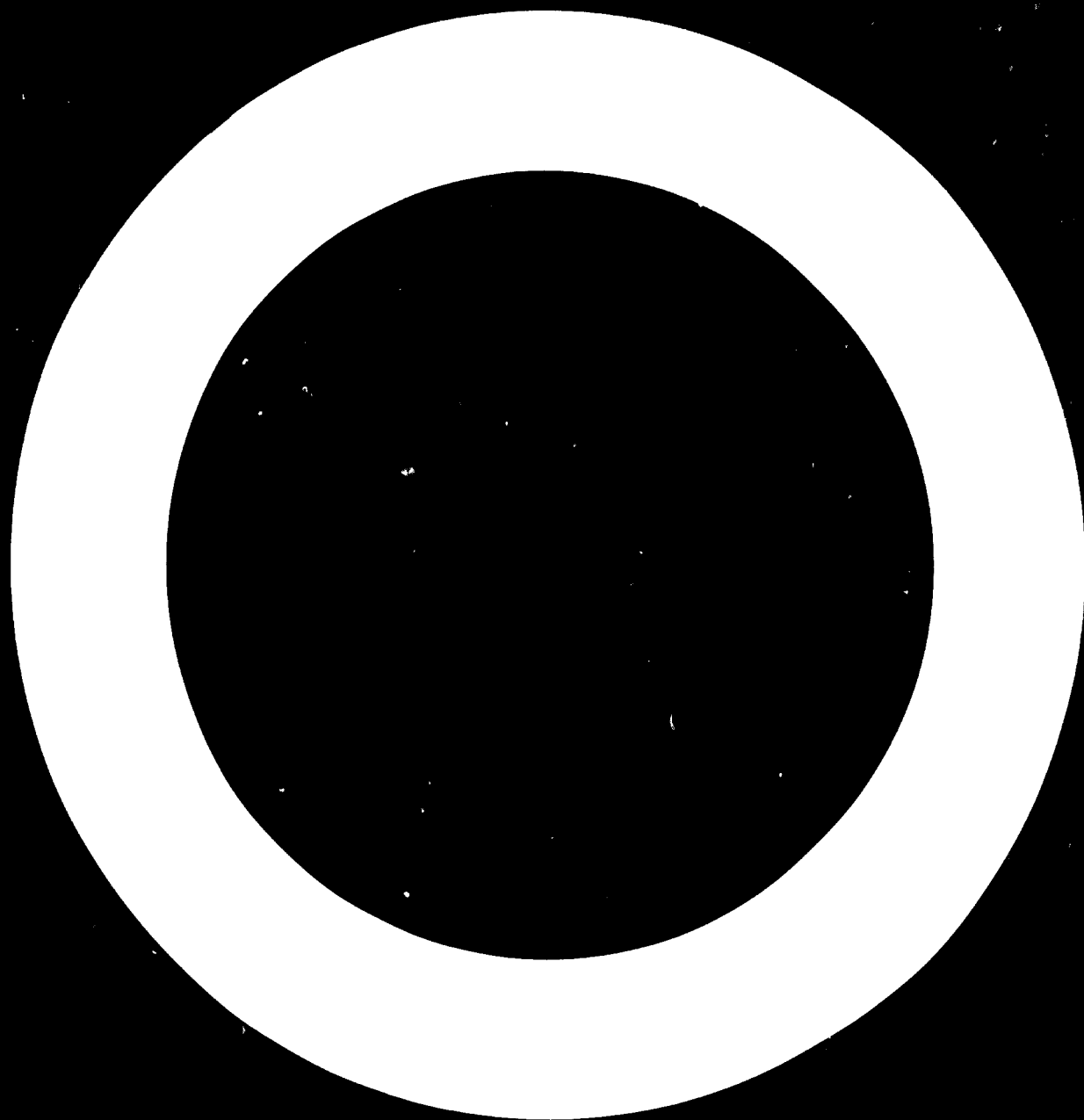
N° 12

**PRINCIPES DIRECTEURS
POUR
L'ÉVALUATION
DES ACCORDS
DE TRANSFERT
DE TECHNOLOGIE**

002628



**PRINCIPES DIRECTEURS POUR L'ÉVALUATION DES ACCORDS
DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE**



ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
Vienne

Série "Mise au point et transfert des techniques"
Numéro 12

**PRINCIPES DIRECTEURS
POUR L'EVALUATION
DES ACCORDS
DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE**



**NATIONS UNIES
New York, 1982**

Les opinions exprimées dans la présente publication sont celles de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues du Secrétaire de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel.

La reproduction totale ou partielle du texte de la présente publication est autorisée. L'Organisation souhaiterait qu'en pareil cas il soit fait mention de la source et que lui soit communiqué un exemplaire de l'ouvrage où sera reproduit l'extrait cité.

Préface

Le présent volume de la série *Mise au point et transfert des techniques* est le résultat d'un important effort que le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) a tenté pour mettre à la disposition des entreprises industrielles et commerciales et des pouvoirs publics des pays en développement une étude complète, qui puisse les aider dans les transactions relatives aux transferts de technologie.

Cet ouvrage, qui complète à certains égards une publication antérieure des Nations Unies intitulée *Manuel sur l'acquisition de la technologie par les pays en développement*, contient de nombreux renseignements pratiques sur l'élaboration et la négociation de divers types d'accords de transfert.

Les chapitres I à VI examinent en détail plusieurs types d'accords de technologie (assistance technique, brevets, savoir-faire, services d'ingénierie, marques de fabrique et franchisage); renseignent sur leurs objectifs et contiennent des suggestions qui pourront aider le preneur de licence et à l'organisme régulateur national à choisir les solutions qui peuvent procurer le maximum d'avantages à l'économie nationale. La question des garanties de fonctionnement est étudiée de manière approfondie, et des méthodes d'évaluation sont présentées.

Le chapitre VII traite en détail de la rémunération des fournisseurs de techniques, présente des méthodes pour l'examen des prix, et renseigne l'acquéreur sur les divers modes de règlement entre lesquels il peut choisir. Le chapitre VIII contient un aperçu des dispositions juridiques et administratives des accords de technologie et propose un libellé pour les clauses les plus importantes. Le chapitre IX traite des critères à appliquer pour le choix de la technologie et examine certains problèmes particulièrement importants que pose ce choix dans les pays en développement. Le chapitre X traite de la détermination du prix des produits pour lesquels on ne dispose pas de prix de référence.

Les annexes contiennent des listes récapitulatives détaillées à utiliser pour examiner et évaluer les accords de transfert et les dispositions relatives à la rémunération.

La présente monographie a été élaborée par M. Venkata R. S. Arni, en collaboration avec le Groupe de technologie du Secrétariat de l'ONUDI. M. Kenneth E. Payne, du cabinet d'avocats-conseils Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett et Dunner, a examiné les parties juridiques de l'étude, donnant son avis au sujet de ces questions. La responsabilité des opinions exprimées n'en appartient pas moins à l'auteur.

NOTES EXPLICATIVES

Sauf indication contraire, le terme dollar s'entend du dollar des Etats-Unis d'Amérique.

Dans les tableaux, le tiret (-) indique que le montant est nul ou négligeable.

Les abréviations ci-après ont été utilisées :

Organisations

CEE	Communauté économique européenne
FDA	Food and Drug Administration (Etats-Unis d'Amérique)
CCI	Chambre de commerce internationale
NEMA	National Electrical Manufacturer Association

Abréviations économiques et techniques

BOD ₅	Demande en oxygène biochimique (5 jours)
psia	Livres par pouce carré absolu
MBA	Méthode d'actualisation des bénéfices
NIA	Norme industrielle allemande
BBSV	Bénéfice brut sur le prix de vente unitaire
TRI	Taux de rendement interne
PDBP	Part du donneur dans les bénéfices du preneur
VAN	Valeur actualisée nette
PERT	Méthode d'évaluation et de contrôle
BSV	Bénéfice du preneur sur les ventes
VA	Valeur actuelle
TRV	Taux de redevance sur les ventes

TABLE DES MATIERES

	<i>Pages</i>
INTRODUCTION	1
<i>Chapitres</i>	
I. L'ACCORD D'ASSISTANCE TECHNIQUE	5
Eléments de l'assistance technique	6
Services à court terme	6
Services continus	6
Observations générales	6
Garanties concernant les services techniques continus	7
Aspects juridiques	7
II. BREVETS ET ACCORDS DE BREVET	9
Le système des brevets	9
La licence de brevet	10
Généralités	10
Dans les pays en développement	10
Lois antitrust ou lois relatives à la concurrence	11
III. SAVOIR-FAIRE ET ACCORDS DE TRANSFERT DE SAVOIR-FAIRE	13
Comparaison du savoir-faire avec les brevets et l'assistance technique	13
Définition, description et transmission du savoir-faire	14
Définition du savoir-faire	14
Description du savoir-faire – obligations du donneur de licence	14
Transmission du savoir-faire	16
Subdivisions de l'accord de transfert	17
Point de vue du donneur de licence	18
Point de vue des gouvernements des pays en développement	18
Obligations du preneur de licence en ce qui concerne l'utilisation du savoir-faire	19
Exclusivité de l'utilisation	19
Territoire d'utilisation	20
Champ d'utilisation	20
Lieu de fabrication	20
Volume de la production	20
Droit de sous-traiter	20
Utilisation exclusive par les personnes désignées	20
Période de secret	21
Clause de fin d'utilisation	22
Améliorations apportées au procédé – droits du preneur de licence	22
Améliorations du savoir-faire et du procédé	22
Efficacité du savoir-faire – obligations du donneur de licence en matière de garanties	22
Spécification du fonctionnement	25
Détection et évaluation des défauts	26
Recours de l'acquéreur en cas de malfaçons et de défauts	26
Garanties de fonctionnement et garanties générales	27
Négociation de la responsabilité	27
Correction des fonctionnements défectueux et exécution des obligations	29

<i>Chapitre</i>	<i>Pages</i>
IV. L'ACCORD DE SERVICES D'INGENIERIE	31
Relations mutuelles des parties engagées dans le projet	32
Répartition des responsabilités	32
Responsabilités de contrôle	33
Conférence technique	34
Paie ments, indexation des paie ments, et protection des paie ments	35
Paie ments	35
Indexation des paie ments	36
Protection des paie ments	36
Garanties diverses	36
Indemnités	37
Formation du personnel de l'acquéreur	37
V. L'ACCORD DE MARQUES	39
Accords composites	40
Contrôle de la qualité par le donneur de licence	41
Dispositions relatives au retrait du droit d'usage	41
VI. L'ACCORD DE FRANCHISAGE	42
VII. REMUNERATION	44
La notion de redevance	44
Détermination des redevances	45
Valeur ajoutée et redevances	50
Taux de redevance et économies réalisées sur les coûts	50
Capitalisation des redevances – méthode de la valeur actualisée nette (VAN)	51
Evaluation des honoraires techniques	52
Paie ment forfaitaire ou redevances échelonnées	53
Comment exprimer les taux de redevances	54
Taux minimum des redevances	54
Résumé : suggestions pour l'examen des taux de redevance	55
VIII. DISPOSITIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES	56
Arbitrage	56
Préambule de l'accord	57
Définitions	58
Le secret	59
Durée des accords	59
Période des paie ments	59
Période de maintien du secret	60
Période des obligations	60
Droits résiduels	61
Clause du preneur le plus favorisé	61

<i>Chapitre</i>	<i>Pages</i>
IX. CHOIX DE LA TECHNOLOGIE	62
Examen des choix technologiques des entrepreneurs	62
Facteurs commerciaux	63
Facteurs financiers	63
Méthode des flux financiers actualisés	64
Analyse coût-utilité	66
Facteurs technologiques	66
Suggestions à l'intention de l'organisme de contrôle	67
X. DETERMINATION DU PRIX DES PRODUITS	68
Produits interchangeables	69
Détermination des prix dans le contexte conception, modèle et qualité	69

Annexes

I. Modèle de dispositions techniques d'un contrat de consultation	71
II. A. Liste de contrôle pour l'examen des accords de brevet ou des clauses de brevet dans d'autres accords	72
B. Liste de contrôle pour l'examen des accords de savoir-faire ou des clauses de savoir-faire dans d'autres accords	73
C. Liste de contrôle pour l'évaluation des dispositions relatives à la rémunération	76
III. Accord de savoir-faire : informations relatives au procédé divulgué (services du donneur de licence)	78
IV. Accord d'ingénierie : services du contractant	78
Bibliographie	80

Tableaux

1. Effet de la rentabilité de l'entreprise du preneur sur la répartition des revenus	46
2. Matrice de répartition des revenus	47
3. Calcul de la PDBP dans le cas d'un accord de licence simple	48
4. Calcul de la PDBP dans le cas d'une entreprise commune	49
5. Taux de redevance et durée	49
6. Valeur ajoutée, taux de redevance et PDBP	50
7. Capitalisation des redevances (VAN)	51
8. Comparaison entre deux techniques : coûts d'investissement et coûts d'exploitation	64
9. Comparaison des techniques : période d'amortissement et élément devises	67
10. Détermination du prix et caractéristiques d'un modèle	70

Introduction

La technologie est une combinaison de techniques, c'est-à-dire de procédés pratiques (soudage, formage, assemblage, etc.) exigeant avant tout habileté manuelle et coup d'œil, et des compétences théoriques (connaissances et informations) concernant par exemple les données opérationnelles, la conception, la construction, la production et l'entretien. Cependant, dans la terminologie des accords de licence, la "technologie" se différencie de la "technique" en ce qu'elle est composée d'informations et de compétences (spécialisées) exclusives ou non, dont l'emploi assure à leur propriétaire une position concurrentielle ou dominante. Au bout d'un certain temps la technologie est dépassée ou est incorporée dans un ensemble de procédés qu'il est facile de se procurer auprès des nombreux spécialistes qui se disputent le marché des services techniques.

Les transferts de technologie permettent à la fois d'avoir immédiatement accès aux moyens perfectionnés de production et de disposer de ces moyens, c'est-à-dire d'avoir le contrôle de l'offre. Toutefois, ce contrôle n'est pas toujours accompagné d'une maîtrise de la technologie. Cette dernière n'est assurée que si les compétences, l'information et l'efficacité technique qui constituent la technologie sont transférées au personnel d'encadrement et de supervision et aux travailleurs d'une entreprise pour se diffuser ensuite dans l'économie. Le contrôle de l'offre est en général l'objectif direct de l'industrialisation; la maîtrise de la technologie, en revanche, est un objectif de développement. Tout pays et surtout un pays en développement, s'efforcera donc d'avoir ce contrôle et cette maîtrise. La croissance ultérieure se manifesterá par la multiplication des unités d'exploitation appliquant des techniques similaires, l'aptitude à améliorer les procédés de production et à diversifier la gamme des fabrications. Le transfert de la technologie devrait viser à assurer cette croissance. Dans une large mesure, l'accord de licence peut constituer le moyen d'atteindre cet objectif.

Le contrôle de l'utilisation de la technologie, qui peut s'exercer dans deux directions, en "étendue" et en "profondeur", n'entre pas nécessairement dans les préoccupations d'une entreprise. Toutefois, le mot "contrôle" n'a pas ici le sens qu'on lui donne en politique sociale, car il désigne l'aptitude à utiliser librement la technologie faisant l'objet de la licence.

Le contrôle en "étendue", qui est le plus facile des deux à réaliser, exige que l'entreprise acquière la maîtrise technologique de toutes les phases de la fabrication d'un produit. On peut chercher à obtenir

ce type de contrôle par le biais des clauses de l'accord de licence. Par exemple, un gouvernement peut refuser d'approuver un accord de licence si l'objectif de l'entreprise semble être seulement le montage de pièces importées et non pas la fabrication des pièces elles-mêmes ou si la technologie est le seul élément que le fournisseur soit prêt à transférer.

Là où existent des organismes régulateurs appliquant des politiques bien définies, un accord peut être examiné pour vérifier qu'il comporte des clauses qui garantissent ce contrôle. Des clauses de ce type sont examinées plus loin, et en particulier sous la rubrique "Description du savoir-faire" (page 14). L'objectif économique fondamental de ce contrôle "en étendue" est de maximiser la valeur ajoutée au niveau de l'entreprise.

En revanche, le contrôle "en profondeur" ne peut être assuré que dans une mesure limitée au moyen des clauses contractuelles. Il suppose à la fois la diffusion de la compétence technique (qui est au cœur même de la technologie) à tous les départements intéressés d'une entreprise (c'est-à-dire de son personnel) et l'existence de cadres de direction habilités à employer et à appliquer les techniques et capables de le faire.

Ce type de contrôle n'est pleinement réalisé qu'à la fin d'un processus en trois phases, à savoir :

a) Première phase, celle de l'accès à la technologie. Les compétences transférées par le donneur de licence à l'entreprise locale font qu'aucune direction technique d'une source étrangère à cette entreprise n'est nécessaire pour assurer le rendement prévu (et garanti) du matériel. On peut considérer à cet égard qu'un transfert de compétences est en fait intervenu même lorsque des cadres étrangers, par ailleurs comptables de tous leurs actes envers l'entreprise, assurent la direction technique.

b) Deuxième phase ou phase d'assimilation. Le rendement garanti est obtenu et maintenu sous la direction technique de cadres locaux.

c) Troisième phase ou phase de contrôle. Le rendement de licence national a toute latitude pour appliquer la technologie en question. Il a le droit et les moyens d'utiliser, de diversifier, de diffuser et de mettre au point l'information obtenue auprès du donneur de licence dans l'intérêt de l'entreprise, ce qui inclut le droit de l'appliquer dans des domaines étrangers à celui visé dans l'accord initial.

Ce processus (accès, assimilation, contrôle) joue un rôle important dans la présente étude, et le lecteur doit le conserver présent à l'esprit.

De ce qui précède, il serait correct de conclure qu'un transfert de technologie a été accompli sous une forme ou une autre, à la fin de chaque phase. Toutefois, pour franchir ces trois étapes dans l'ordre indiqué, des programmes ou des politiques industriels et technologiques appropriés sont nécessaires. Et le document de licence n'est en lui-même à cet égard qu'un instrument d'efficacité limitée.

Si l'infrastructure technologique est faible, il sera peut-être impossible de dépasser une phase déterminée, la phase d'accès par exemple. Atteindre ce stade peut déjà constituer un résultat remarquable. Toutefois, si les conditions requises pour la phase de contrôle (voir page 21) sont explicitement indiquées dans l'accord, le donneur de licence peut refuser de transférer sa technologie ou exiger des redevances, ou des paiements similaires, sans que l'entreprise preneuse soit en mesure de récolter tous les avantages du contrôle.

Dans la description des trois phases distinguées ci-dessus, l'accent a été mis sur l'entreprise. Vu la dépendance de nombreux pays en développement à l'égard des donneurs de licence des pays développés, notamment des sociétés transnationales, il peut s'avérer difficile de se procurer la technologie désirée si le contrat prévoit que les informations obtenues sous licence pourront être utilisées en dehors de l'entreprise, ou s'il donne à un tiers en partie étranger à l'entreprise un droit d'utilisation. L'essentiel est que l'information dont le prix a été intégralement acquitté puisse être utilisée sans restrictions à l'intérieur de l'entreprise.

L'accord de licence est un document officiel qui remplit plusieurs fonctions : c'est *a)* un énoncé des objectifs des parties qui s'associent en vue d'un but déterminé; *b)* un mémorandum qui définit les droits et les obligations des parties, et leur garantit des avantages commerciaux satisfaisants; *c)* énoncé des procédures prévues pour régler les différends susceptibles de surgir dans certains domaines; et *d)* un document juridique dont les clauses et les engagements qu'il comporte ont force exécutoire aux termes de la législation qui le régit.

La forme et la structure générales d'un accord de licence varient peu, que l'accord soit passé entre pays industrialisés ou entre un pays développé et un pays en développement. C'est un document universel, comportant certaines clauses caractéristiques, qui joue un rôle essentiel dans le transfert de technologie.

Cependant, pour les pays en développement, l'accord de licence n'est pas simplement un document concernant des intérêts privés et les risques assumés à titre privé par les parties au contrat : il faut aussi qu'il serve l'intérêt public. La réglementation nationale peut obliger une entreprise à négocier droits et obligations non seulement de manière à s'assurer un

contrôle en profondeur et en étendue, mais aussi de façon à exclure certaines restrictions et limitations.

Etant donné que les politiques, objectifs et règlements nationaux varient suivant les pays en développement et évoluent avec le temps à l'intérieur d'un même pays, il est impossible de formuler une approche nationale commune en matière d'accords de licence. Le pouvoir de négociation de certains pays, ou même des entreprises de ces pays, peut être tel que les technologies recherchées y pénétreront même si elles sont soumises à réglementation. Mais un pays dont l'infrastructure technologique est faible ou les marchés exigus et peu évolués peut se trouver dans l'impossibilité de les attirer si la réglementation est trop stricte. Il convient donc de mettre au point une politique réaliste en matière de licences.

On trouvera dans cette monographie un examen des caractéristiques essentielles des accords de licence, qui devrait aider les organismes nationaux de contrôle à bien cerner les concepts que recouvre la terminologie employée en la matière. On y trouvera aussi indiqués les possibilités et les moyens dont on dispose pour adapter les obligations du donneur et du preneur de licence aux objectifs des pays en développement, sans perdre de vue le but fondamental du contrat de licence qui est de mettre en forme un accord réalisable.

Les pays en développement voient dans l'accord de licence un moyen de réaliser des politiques et des objectifs nationaux. Cependant, comme ces accords sont des instruments juridiques liant deux parties (sans participation du gouvernement du pays en développement intéressé) et visent avant tout à répondre aux besoins de l'entreprise preneuse de licence, le point de vue national ne peut être qu'indirectement exprimé. En d'autres termes, dans les pays en développement, l'accord de licence devrait être agencé de manière à prendre en compte, implicitement, le point de vue national. Ce résultat est atteint lorsque l'accord : *a)* favorise la planification et les objectifs de développement nationaux; *b)* est conforme à la réglementation en vigueur et *c)* assure la viabilité de l'entreprise de façon que cette dernière apporte la contribution voulue à l'économie nationale.

On peut examiner l'accord de licence pour déterminer s'il répond aux objectifs régulateurs. Cet accord peut contenir des clauses explicites, stipulant par exemple que la législation applicable est celle du pays en développement. Ou bien, les objectifs régulateurs peuvent être implicites : il n'y aura par exemple aucune restriction au droit du preneur d'exporter vers les pays de son choix. Les objectifs régulateurs peuvent être incorporés dans la législation nationale (voir par exemple la loi mexicaine sur les transferts de technologie); ils peuvent encore — comme en Inde — être exprimés dans des directives administratives.

Cependant, les clauses relatives aux plans et au développement nationaux et à la viabilité des

entreprises ne peuvent être examinées dans un cadre rigide. Etant donné que l'accord a pour but d'opérer un transfert de technologie, celle-ci doit en elle-même favoriser ces objectifs.

Un examen de trois autres objectifs, à savoir les objectifs technologiques, techniques et commerciaux, tels qu'ils figurent dans l'accord, permet de déterminer si celui-ci est conforme aux objectifs généraux. Ainsi, si la politique nationale consiste à maximiser la valeur ajoutée au niveau de l'entreprise (objectif technologique), le savoir-faire doit être correctement défini et décrit ("matières premières de départ" et "produit" – pages 16 et 17). S'il s'agit de conserver une ressource rare, telle que l'énergie, l'accord devra garantir le taux de consommation de l'énergie (voir page 28). De même, si l'objectif national d'un secteur de production déterminé est de maximiser les exportations, les spécifications du produit doivent être clairement définies (objectif technique).

De même, un moyen de vérifier la viabilité d'une entreprise consiste à examiner les objectifs commerciaux du preneur de licence et à déterminer si les clauses de l'accord permettent de les atteindre. Si le preneur fait un versement initial important, il doit être protégé par une clause du contrat stipulant que ce paiement est fait contre garantie bancaire (page 36); ou bien, s'il souhaite s'assurer une solide position concurrentielle sur les marchés d'exportation (objectif commercial), il devrait négocier pour obtenir tous les éléments du "bloc" technologique (brevets, marques de fabrique, franchisage, droits de commercialisation).

La présente étude traite donc également des moyens de définir les objectifs technologiques, techniques et commerciaux dans un accord de licence.

Dans plusieurs pays en développement, les accords de transfert de technologie conclus entre ressortissants nationaux et organismes étrangers doivent être soumis pour approbation¹ à un organisme régulateur (ou de contrôle). Beaucoup d'autres pays souhaitent s'orienter dans cette direction. En règle générale, les parties soumettent les projets de documents à l'organisme de contrôle pour examen préalable, le document définitif étant ensuite présenté pour approbation et enregistrement. La procédure d'examen varie sensiblement suivant les pays et l'accord peut être étudié sous différents angles – utilité de la technologie (Inde), faisabilité du projet (Malaisie), ou incidences économiques et financières de l'investissement (Mexique). A la suite de cet examen, l'accord est en général modifié, puis approuvé.

Une large place a été faite dans la présente étude aux projets d'accords de licence où figurent un ou

plusieurs des éléments d'un "bloc" technologique (savoir-faire, brevets, marques de fabrique) ou services connexes (ingénierie et assistance technique). Six types d'accords généralement utilisés dans les pays en développement sont analysés, et des méthodes sont proposées pour leur examen. Les options offertes aux preneurs de licence sont examinées. Trois types d'accords ont trait à la propriété industrielle (brevets, savoir-faire, marques de fabrique); deux aux services (contrats d'ingénierie et assistance technique), et un au franchisage. Les observations présentées pour un type d'accord peuvent être applicables pour un autre. Ceci est particulièrement vrai des accords polyvalents combinant la cession de droits de propriété industrielle et la prestation de services.

La préoccupation majeure des pays en développement étant l'accès à la technologie, notamment sous forme de savoir-faire, ce sujet a été traité de façon approfondie. Les notions analysées sous ce titre – par exemple droit d'utilisation et champ d'application – valent pour tous les domaines étudiés.

Deux aspects de l'accord de licence communs à tous les types d'accords font l'objet d'un examen particulier, à savoir les clauses concernant la rémunération et les clauses juridico-administratives.

La rémunération du donneur de licence, sujet qui intéresse particulièrement les organismes de contrôle est examinée en détail. Redevances échelonnées ou paiement forfaitaire sont considérés comme étant la part que le donneur de licence perçoit sur les bénéfices du preneur. Il devient ainsi possible d'élaborer des directives chiffrées, distinctes de l'évaluation des paramètres techniques, c'est-à-dire du contenu technique d'un transfert de technologie.

Le choix de la technologie, problème qui se pose souvent aux organismes de contrôle, est également étudié.

Presque tout le contenu de la présente étude est destiné aux analystes ou aux services d'étude des organismes de contrôle, qui examinent les accords pour déterminer s'ils sont conformes à l'intérêt public. Mais elle peut également intéresser les entreprises commerciales et les entrepreneurs, notamment ceux qui désirent obtenir une protection dans certains domaines (garanties de bon fonctionnement ou divulgation complète de l'information technique).

Pour trois types de clauses – celles visant respectivement les brevets, le savoir-faire et la rémunération – des listes récapitulatives ont été établies. On peut s'en servir pour vérifier si les éléments essentiels d'une transaction ont été étudiés. Elles peuvent être adaptées à la situation particulière de chaque pays. Pour utiliser la présente monographie, l'analyste n'a besoin d'aucune qualification particulière; cependant, une expérience de l'examen critique des accords pourra lui être utile. Il n'est pas indispensable qu'il soit juriste, économiste, ou spécialiste de la gestion comptable, mais une certaine connaissance des pratiques suivies en matière

¹ Voir *Systèmes d'acquisition des techniques de la série "Mise au point et transfert des techniques"* (publication des Nations Unies, numéro de vente : 78.II.B.7).

d'accords de licence l'aiderait. De même, une connaissance technique approfondie des différents secteurs industriels n'est pas indispensable, sauf en ce qui concerne l'évaluation des garanties de bon fonctionnement et l'examen de la transmission du savoir-faire, qui sont en fait l'affaire du preneur de licence. La qualité de son évaluation dépend de son expérience et de sa compétence. Cependant la monographie ne fournit pas la base de la structuration d'un accord de licence.

Un contrat est en fin de compte un document juridique. Bien que, dans le présent contexte, on s'occupe de la terminologie juridique employée dans les accords de licence, il n'y est pas question de l'exactitude des expressions juridiques ou de leur interprétation, qui regardent en fait les avocats du donneur et ceux du preneur. Sauf pour ce qui concerne l'inclusion de certaines clauses obligatoires (par exemple la législation régissant le contrat, la validité de l'accord après l'approbation du gouvernement) ou l'exclusion de certaines contraintes juridiques (clauses restrictives), la plupart des pays en développement n'examinent pas les accords pour vérifier s'ils sont corrects ou complets du point de vue juridique. En dernier ressort, l'interprétation des clauses d'un accord est l'affaire des tribunaux (jurisprudence, procès), une procédure spécifique à chaque pays et dans laquelle un organisme de contrôle ne saurait intervenir directement. Malgré ces réserves, l'organisme de contrôle peut avoir besoin d'une assistance juridique pour modifier le libellé d'un accord ou pour y introduire certaines clauses.

Il y a lieu de signaler ici une importante omission. Lorsque le donneur de licence a un gros intérêt financier dans l'entreprise, les obligations contractées entre lui et le preneur de licence (son partenaire) peuvent différer sensiblement, quant à

leur teneur, de celles incluses dans un accord de licence direct. Dans un accord de collaboration bien négocié, le donneur de licence peut apporter à l'entreprise son expérience de la gestion, des marchés déjà assurés, un perfectionnement accéléré du personnel, etc., autant d'éléments indispensables au succès commercial. Dans de nombreux pays en développement, les gouvernements préfèrent en fait cette formule au simple transfert de technologie. Les conditions d'une collaboration de ce type sont les suivantes : l'accord doit être "bien négocié", en ce sens que le contrôle qu'exerce le donneur de licence sur la gestion de l'entreprise doit être proportionné à ses apports, et que, du point de vue d'un pays en développement, l'idée que le donneur de licence se fait des objectifs de l'entreprise doit être subordonnée aux objectifs nationaux. Ces exigences provoquent des conflits dont la nature et la solution dépassent le cadre de la présente étude. C'est pourquoi les procédures d'évaluation des accords de technologie accompagnés d'investissements par le donneur de licence ont été délibérément laissées de côté. Toutefois, il convient de noter que, même lorsqu'il y a une participation financière, la pratique généralement suivie pour les accords de transfert de technologie est d'en faire un document distinct de celui qui définit les fonctions et les droits respectifs des associés au sein de l'entreprise (préambule de l'accord). En d'autres termes, même s'il existe entre les partenaires un accord d'ensemble définissant toutes les modalités de leur coopération, il faut y ajouter un document relatif au transfert de technologie, et qui doit être rédigé comme un contrat entre parties égales. Les clauses contractuelles de ce document sont en général identiques à celles d'un accord de licence ordinaire. Cela étant, il peut jusqu'à un certain point être analysé et évalué par les méthodes recommandées dans la présente étude.

I. L'accord d'assistance technique

Pour fabriquer des produits capables de soutenir la concurrence, il faut des renseignements et des services techniques spécialisés. Les services de ce type peuvent d'ailleurs se révéler nécessaires non seulement pour la production mais encore pour la distribution (par exemple, dans le domaine de la technologie des conteneurs) et pour la vente (services techniques à l'intention des acquéreurs). L'information technique (et parfois les services techniques) peuvent comporter des secrets industriels et commerciaux. C'est ce que l'on appelle le "savoir-faire exclusif" (voir chapitre III). Il arrive également qu'une entreprise ait besoin non seulement de savoir-faire mais aussi de brevets pour pouvoir fabriquer et commercialiser ses produits sans risquer d'être poursuivie en justice (voir chapitre II).

Les expressions "assistance technique" et "services techniques", au sens qui leur est ici donné, s'entendent uniquement des renseignements et des services techniques qui ne relèvent pas du savoir-faire ni des brevets. Les entreprises des pays en développement peuvent n'avoir besoin que d'une assistance technique, par exemple pour la fabrication de ciment, de produits en bois, d'huiles comestibles, de bouteilles en verre, de boîtes de conserve métalliques et de produits chimiques minéraux de base, pour les opérations d'assemblage ainsi que pour d'autres activités industrielles traditionnelles.

Pour fournir ces services, on préfère généralement des entreprises industrielles aux bureaux d'études car elles peuvent faire profiter les acquéreurs de leur expérience dans les domaines de la fabrication et de la commercialisation. Nombre de ces entreprises, cependant, ne possèdent pas toutes les connaissances spécialisées nécessaires pour mettre en place des usines. Elles peuvent dans ce cas sous-traiter la prestation des services nécessaires à des bureaux d'études, à moins que les acquéreurs fassent eux-mêmes appel à ces bureaux.

Sauf lorsqu'ils fournissent des matériaux et des machines, les fournisseurs apportent surtout des renseignements et une assistance en matière de gestion. Le volet "information" concerne le plan d'ensemble des installations, les listes et les caractéristiques techniques des équipements, la documentation sur les produits et les moyens publicitaires, et le volet "gestion" consiste à fournir des services d'experts, à former le personnel de l'acquéreur à la gestion de la production, à coordonner l'approvisionnement et la construction

des installations, etc. On peut considérer que l'information se compose en fait d'éléments relevant du domaine public et que les services de gestion peuvent aussi être fournis par des professionnels indépendants. En d'autres termes, il n'y a pas transfert de renseignements "exclusifs", contrairement à ce qui caractérise les licences d'exploitation du "savoir-faire".

La valeur de l'assistance technique tient à l'expérience acquise par le fournisseur dans un secteur particulier de la production. Ce fournisseur constitue de ce fait une source d'assistance complète, commode et concurrentielle permettant aux acquéreurs de créer rapidement et économiquement des installations de production et d'exploiter efficacement les débouchés existants.

Certains des services fournis peuvent porter sur une courte période (la fourniture de matériel, par exemple) mais d'autres peuvent être des services suivis à long terme, permettant aux entreprises bénéficiaires de perfectionner leur main-d'œuvre (services de formation) et d'améliorer progressivement leur efficacité dans le domaine de la production, de la commercialisation et des services techniques à l'intention des consommateurs.

On utilise parfois à tort les expressions "donneur de licence" et "preneur de licence" pour désigner le fournisseur et l'acquéreur dans les contrats concernant l'assistance et les services techniques. En effet, pour qu'un contrat puisse être considéré comme une "licence" il faut que le donneur détienne un droit qu'il puisse céder au preneur. Ces droits ont leur origine dans les brevets et, par convention juridique (droits de propriété intellectuelle), s'étendent également au savoir-faire.

En établissant cette distinction entre l'information exclusive et l'information non exclusive, on renforce le pouvoir de négociation de l'acquéreur dans deux domaines : a) l'évaluation du prix de l'information et des services; b) l'acceptation d'obligations concernant l'utilisation des informations fournies.

Dans le cadre d'un accord d'assistance technique, l'acquéreur paie l'information et les services spécifiés dans l'accord en question. Comme on le verra plus loin à propos de la "rémunération" (chapitre VII), cette information peut être évaluée et son prix fixé sans tenir compte de la capacité de gain du client. En revanche, s'agissant d'une cession de licence, le preneur paye pour le droit d'utiliser

l'information fournie par le donneur, et la meilleure façon de déterminer le montant à payer est de prendre en considération les gains que l'acquéreur pourra réaliser sur le marché.

Eléments de l'assistance technique

Services à court terme

Les services à court terme portent sur la conception et la construction des usines. On distingue a) les services de consultants et b) les services techniques.

Les services de consultants concernent l'évaluation des marchés, la définition des produits, l'étude des investissements, la disponibilité des matières premières, le choix de l'emplacement des installations, le choix des techniques, la localisation des fournisseurs de matériel, etc. Si ces services peuvent être fournis dans le cadre d'un contrat d'assistance technique, ils peuvent aussi être assurés par l'acquéreur lui-même ou obtenus par l'intermédiaire d'un cabinet de consultants indépendant. On trouvera dans l'annexe I une liste de services types pouvant être obtenus dans le cadre de contrats de consultation.

L'acquéreur assume tous les risques que comportent l'acceptation de ces services et la mise en œuvre des recommandations. Le fournisseur est seulement tenu de veiller à ce que ces services soient fournis avec "soin, compétence et diligence". Les cabinets de consultants sont généralement protégés par une assurance professionnelle et leur responsabilité au titre de l'accord est engagée en cas de non-fourniture des services, de pertes ou de dommages dus au fait que le consultant n'a pas respecté les instructions écrites de l'acquéreur ou de manquement à la promesse d'assurer les services avec "soin, compétence et diligence".

Les services d'ingénierie font généralement l'objet d'un accord distinct de ceux qui concernent les services continus car ils ne portent que sur une courte période et sont de nature différente. Ces accords ont le plus souvent un caractère très technique et sont rédigés en coopération avec les ingénieurs des parties contractantes. Sauf s'il s'agit d'un contrat clefs en main, l'accord d'ingénierie repose généralement sur un partage des responsabilités entre l'acquéreur et le fournisseur. Il est donc important de définir les tâches de chaque partie (voir chapitre IV).

Services continus

Observations générales

Lorsqu'une usine a été créée dans un pays en développement et qu'elle fonctionne conformément

aux garanties données par le fournisseur, le nouvel entrepreneur a besoin d'une assistance continue pour pouvoir assimiler la technologie employée pour la production et soutenir la concurrence sur le marché. Il doit, par exemple, apprendre à maintenir les installations en parfait état de fonctionnement ou à modifier le volume, la qualité, la gamme et le prix des produits compte tenu de l'évolution du marché. Par la suite, il lui faudra peut-être améliorer et modifier le déroulement des opérations de production ainsi que les caractéristiques du produit. Pour soutenir la concurrence, on peut avoir besoin d'importants services "après-vente" (services techniques). La façon la plus simple de se les assurer est de confier des postes clefs à des employés du fournisseur, lesquels se chargeront de former le personnel local - ouvriers, vendeurs et cadres - de façon que, pendant la période couverte par l'accord, le personnel local assimile toutes les connaissances spécialisées du fournisseur.

Par ailleurs, dans la plupart des régions, les acquéreurs peuvent avoir des difficultés à produire, voire à se procurer sur place, tous les matériaux, éléments et pièces détachées dont ils ont besoin pour la production. Il arrive donc que l'on précise dans les contrats d'assistance technique que le fournisseur doit fournir les articles dont il peut disposer et indiquer où se procurer les autres. En ce qui concerne les matériaux prétransformés, les sous-ensembles et les éléments dont le fournisseur peut disposer, il faut préciser la méthode ou la formule à employer pour fixer leurs prix pendant la période du contrat. De même, il se peut qu'une entreprise ne dispose pas au début de toutes les installations requises pour faire l'essai des matières premières et des produits finis et que cette tâche incombe au fournisseur de services techniques.

Les accords d'assistance technique portant sur des services continus comprennent donc les éléments essentiels ci-après : énumération complète des services à long terme qui seront fournis, formule à utiliser pour le calcul des prix et méthodes à suivre pour obtenir ces services et effectuer les paiements. Puisqu'il n'y a pas de transfert de droits exclusifs, l'acquéreur peut normalement utiliser à sa guise l'information qu'il reçoit. Le fournisseur ne peut donc pas restreindre le droit de l'acquéreur d'étendre ou de multiplier les activités de production, d'élargir son "territoire commercial" ou de lancer de nouveaux produits fabriqués grâce à l'information obtenue. Pour cette même raison, l'acquéreur n'est pas tenu d'informer le fournisseur des perfectionnements éventuels, de ne pas divulguer l'information acquise, ni de rendre à tout moment les croquis et les documents. On devrait donc en fait considérer les accords d'assistance technique comme des contrats d'achat de machines, par exemple de moteurs diesel. En d'autres termes, l'acheteur a le droit d'user comme il l'entend de son acquisition.

Garanties concernant les services techniques continus

Les renseignements donnés dans le cadre de l'assistance technique n'étant pas confidentiels, l'acquéreur peut demander au fournisseur de l'autoriser, avant les négociations relatives au contrat, à examiner personnellement ses activités de fabrication ou d'entretien. (Le fournisseur a en fait tout à y gagner.) L'acquéreur peut de la sorte observer le fonctionnement de divers types de machines, le déroulement des opérations et toutes les transformations subies par les matières premières dans le processus de fabrication. Il voit ainsi dans quels domaines des problèmes risquent de se poser et peut demander au fournisseur de lui donner des garanties expresses² qu'il s'attachera à les résoudre le cas échéant.

Dans certains domaines, l'acquéreur peut ne pas être à même d'évaluer les difficultés à l'avance en raison de l'échelle réduite des opérations, des variations des matières premières, du caractère inhabituel de la gamme des produits, etc. Le fournisseur peut alors avoir à garantir expressément à l'acquéreur que ses objectifs techniques – taux de production, productivité, qualité du produit, etc. – seront atteints.

Le fournisseur voit dans la possibilité qu'il offre à l'acquéreur de se familiariser avec ses activités un moyen de réduire et de limiter ses risques. Il est dès lors possible de préciser et de restreindre les garanties, à l'inverse de ce qui se produit dans le cas des transferts de savoir-faire sous licence où le donneur de licence doit donner une garantie globale du fait que le preneur n'a pas accès à l'avance au savoir-faire en question (voir chapitre III).

Normalement, les garanties données par le fournisseur visent à remédier à d'éventuels défauts de fonctionnement. Autrement dit, le fournisseur s'engage à prendre des mesures correctives dans certains domaines précis. L'acquéreur peut néanmoins avoir à supporter tous les frais qu'entraînent ces mesures, sauf peut-être ceux qui concernent le personnel du fournisseur. Toutefois, si le fournisseur a donné des spécifications erronées pour la fabrication de matériel dont il a garanti le bon fonctionnement ou s'il a fourni du matériel défectueux, il est tenu de réparer ou de remplacer ledit matériel à ses propres frais. S'agissant des licences octroyées à des pays en développement, il est généralement prévu de fournir gratuitement des services techniques pour corriger les éventuels défauts techniques et de remplacer gratuitement le matériel défectueux.

Dans les domaines particulièrement complexes, on peut tenir compte de certaines des considérations touchant la responsabilité examinées au chapitre IV à propos des accords d'ingénierie, et au chapitre III à propos de la fiabilité du savoir-faire.

² La question des garanties sera examinée plus en détail par la suite (voir page 27).

Aspects juridiques

Les accords d'assistance technique sont rédigés conformément à la législation des contrats en vigueur dans le pays du client et ressemblent aux contrats conclus pour l'achat de machines, la fourniture de services de consultants, etc. Lorsque ces accords sont liés à d'autres accords (transfert de savoir-faire ou contrats d'ingénierie), il est souhaitable pour l'acquéreur de les rattacher à l'accord d'assistance technique en les y mentionnant, même s'il y a différentes parties contractantes. Pour l'acquéreur, cette démarche assure l'unité de conception du projet. Lorsque cette coordination est absolument indispensable, il faut en indiquer les détails. Cela facilite également les contacts entre l'acquéreur et les différentes parties pour ce qui est de la coordination ou des mesures correctives éventuelles. Il faut veiller à éviter le chevauchement des responsabilités lors de la rédaction des divers accords, mais certains problèmes pourront surgir en ce domaine. En renvoyant aux autres accords, on a des chances de les atténuer.

Du point de vue de l'acquéreur des services techniques, un contrat d'assistance technique suivie devrait comprendre les points suivants :

- a) Définition du produit (modèle, spécifications techniques, qualité, gamme, selon le cas);
- b) Capacité de l'usine (et, dans les usines de produits chimiques, gamme des procédés mis en œuvre);
- c) Liste et description de tous les services offerts par le fournisseur y compris les services ci-après :
 - i) Fourniture de personnel technique par le donneur de licence pour la construction, la supervision et le démarrage de l'usine, et stabilisation des opérations;
 - ii) Formation (sur place et à l'étranger) du personnel de l'acquéreur aux méthodes de production, à l'entretien, à la commercialisation, à la comptabilité, etc.;
 - iii) Garanties concernant l'approvisionnement en matériaux prétransformés, en éléments préassemblés et en pièces dont le fournisseur peut disposer;
 - iv) Etablissement d'une documentation sur le fonctionnement et l'entretien de l'usine, définition des spécifications techniques du produit, de manuels de service technique (à l'intention des consommateurs), de relevés concernant les ventes, etc.;
 - v) Méthodes de contrôle de la qualité et normes pour l'inspection des installations;
 - vi) Normes de productivité et règles pour le calcul des prix de revient;
 - vii) Services d'essai à l'étranger pour les matières premières, les produits, etc.;

- viii) Schémas d'assemblage et croquis pour les produits mécaniques ou électriques;
- d) Méthodes pour le calcul du prix des services du personnel étranger et pour la fourniture des articles visés à l'alinéa c, iii;
- e) Communication de renseignements sur les améliorations apportées aux produits et aux procédés;
- f) Disposition expresse prévoyant que le fournisseur de l'assistance technique doit assurer des services de supervision (voir chapitre IV) lorsqu'un bureau d'étude indépendant participe en tant que tiers à la conception et la construction de l'usine;
- g) Garanties de fiabilité;
- h) Responsabilités éventuelles du fournisseur en ce qui concerne le bon fonctionnement de l'usine;
- i) Rémunération des services fournis (voir chapitre VII);
- j) Disposition précisant que la rémunération versée au fournisseur l'est au titre de l'assistance technique;
- k) Relations avec d'autres accords;
- l) Législation régissant l'accord.

II. Brevets et accords de brevet

Le système des brevets

Dans les pays développés, le système de brevets joue un rôle important : il stimule les inventions utiles à l'industriel. En échange de la divulgation de l'ensemble des informations constituant une invention, qui permet aux tiers intéressés de la perfectionner ou de chercher des solutions de remplacement, l'Etat confère au titulaire du brevet, dans le cadre de la législation sur les brevets, certains droits exclusifs pour un temps déterminé. Il s'agit essentiellement d'interdire aux tiers de fabriquer, d'exploiter et de vendre le produit breveté et d'exploiter ou de vendre la technique ou le procédé brevetés sur le territoire du pays où le brevet a été délivré. La législation sur les brevets confère au détenteur d'un brevet des droits de propriété sur l'invention, droits qu'il peut exercer lui-même ou céder en totalité ou en partie à des tiers (vente ou concession de licence). En d'autres termes, bien que les renseignements sur l'invention soient publiés, le détenteur du brevet a le droit d'interdire à des tiers non autorisés d'utiliser l'information brevetée à des fins commerciales. L'Etat veille au respect des droits du titulaire du brevet. Les droits de "fabriquer, exploiter et vendre" sont des droits distincts et le titulaire a toute latitude quant à l'étendue des droits qu'il concède à un tiers. Au titre des droits d'exploitation et de vente, un système de brevets peut permettre d'empêcher l'importation d'un produit breveté ou, dans certains pays, d'empêcher l'importation d'un produit fabriqué à l'aide d'un procédé breveté.

Lorsque le brevet expire, l'information y relative tombe dans le domaine public et n'importe qui peut l'utiliser à sa guise sans demander l'accord du titulaire du brevet.

La définition de ce qui est brevetable (c'est-à-dire de ce qui constitue la nouveauté), les droits y afférents, la durée de validité d'un brevet, les informations essentielles à divulguer, les données expérimentales ou les prototypes à présenter à l'autorité qui confère le brevet, les taxes d'enregistrement, etc., varient suivant les pays. A mesure que les différends surgissent au sujet de la délivrance et de l'exploitation des brevets et qu'ils sont réglés par les tribunaux, chaque pays se dote progressivement d'une jurisprudence que doivent parfaitement connaître toutes les personnes s'occupant de l'établissement des brevets.

Un brevet accordé dans un pays déterminé n'est généralement pas valable dans d'autres pays. Pour acquérir dans ces pays des droits de propriété sur une invention, il faut que celle-ci puisse y être brevetée et qu'elle le soit en fait. Un groupe de pays peut cependant mettre sur pied une législation commune et assurer la protection des brevets délivrés conformément à cette législation, dans chacun des pays participants (par exemple l'Office africain et malgache de la propriété industrielle). Il importe de souligner que le créateur d'un certain ensemble de connaissances peut être le détenteur de plusieurs brevets; tout dépend du nombre de pays dans lesquels il a obtenu des brevets et du nombre de brevets qu'il a obtenus pour cet ensemble de connaissances. Il convient de noter à cet égard que la définition d'un brevet n'est pas nécessairement la même dans tous les pays.

Dans les pays qui n'ont pas de législation sur les brevets, la question des brevets et des licences ne se pose pas. Dans un tel pays, il est donc possible d'exploiter librement l'information brevetée (publiée ou que ce soit) à des fins commerciales. En outre, un brevet qui a été délivré dans un pays A, mais pas dans un pays B, ne peut pas faire l'objet d'un accord de brevet dans le pays B (sauf si le produit breveté est exporté vers le pays A).

Aux termes de la Convention de Paris de 1883 et des accords multilatéraux conclus ultérieurement, l'inventeur a généralement un délai de 12 mois à compter de la date de dépôt de son brevet dans le pays d'origine pour déposer une demande dans un autre pays, les brevets déposés dans ce délai remontant, au point de vue de l'antériorité, à la date de dépôt de la première demande. Un brevet pourra donc être délivré dans le pays d'origine sans risquer d'être invalidé dans un autre pays par la divulgation antérieure de l'invention.

Les offices de la propriété industrielle de nombreux pays publient les demandes quelques mois après leur dépôt. Le brevet est délivré par la suite, souvent des années plus tard. Dans certains pays, l'office examine soigneusement les prétentions à la nouveauté avant d'accorder le brevet. Dans d'autres, même hautement industrialisés, la question de la nouveauté, de l'antériorité ou de l'invention est à peine examinée, voire pas du tout.

Il est toujours possible de contester devant les tribunaux un brevet délivré en arguant entre autres de l'insuffisance de la divulgation, du manque de clarté de la matière, de l'antériorité d'autres inventeurs ou

d'une divulgation antérieure. Si le tribunal décide d'invalider le brevet, le preneur de licence risque de perdre une partie considérable des droits commerciaux qu'il a achetés au titulaire du brevet.

Dans un pays qui en est aux premiers stades du développement, le système de brevets n'a pas pour fonction essentielle, ni d'ailleurs pour objectif, de stimuler la créativité. Il vise en fait à la fois à faciliter les investissements étrangers et l'importation de produits faisant l'objet de nombreux brevets. Il est peu vraisemblable que le propriétaire d'une invention lucrative investisse dans un pays dans l'intention d'exploiter cette invention s'il n'est pas certain qu'il puisse obtenir la protection d'un brevet, c'est-à-dire avant tout le droit d'empêcher son utilisation illicite (la contrefaçon). Un brevet fournit également à son détenteur une base juridique pour contester l'enregistrement d'autres inventions que son propre titre rend à son avis imbrevetables.

La licence de brevet

Généralités

La licence est un accord juridique qui fixe les privilèges échangés entre deux parties et les limitations (acceptables aux termes de la législation en vigueur) qui leur sont imposées dans l'exercice de ces privilèges. En principe, la législation régissant un contrat peut être celle de n'importe quel pays inspirant confiance aux parties. Il n'est cependant pas possible de désigner la législation d'un pays tiers dans un accord de licence aux seules fins d'éviter les conséquences des lois sur les brevets, des lois antitrusts ou des lois sur la concurrence en vigueur dans le pays du preneur de licence. Par exemple, au Brésil, il n'est pas possible d'obtenir une licence d'exploitation d'un brevet de procédé ou d'un brevet de produit dans le secteur alimentaire car la législation de ce pays ne prévoit pas la délivrance de brevets dans ce secteur. De même, dans un système de brevets où la concession de licences est obligatoire dans certains domaines (comme c'est le cas par exemple en Inde) une licence exclusive a une valeur limitée.

Dans les pays développés, le brevet est une des formes les plus importantes de la propriété industrielle, et c'est la raison pour laquelle les licences y sont très recherchées. Le droit dont jouit le titulaire du brevet (donneur de licence) d'interdire l'utilisation illicite du brevet peut être transféré au preneur de licence, pour lequel il constitue un avantage commercial majeur.

Dans les pays en développement

L'existence d'accords de licence dans les pays en développement – ou l'insertion de clauses relatives

aux brevets dans les accords de licence composites – est en général une condition que le donneur de licence impose essentiellement pour des raisons qui lui sont propres. L'entrepreneur (le preneur potentiel de licence) d'un pays en développement n'accorde généralement pas grande valeur aux droits découlant d'une licence à cause du rôle modeste que ces droits jouent dans son pays et de l'incertitude en ce qui concerne la protection accordée par les législations nationales aux acquéreurs de brevets ou la manière dont seront réglés les différends y relatifs, etc. (absence d'une jurisprudence adéquate). Ce dont le preneur de licence a surtout besoin, c'est d'avoir accès aux connaissances techniques (savoir-faire), aux sources d'assistance technique et aux marchés – et non pas de droits exclusifs.

Cependant, le preneur de licence peut demander au donneur de lui accorder certains droits, par exemple celui d'exporter vers des pays où ce dernier a des brevets couvrant des produits ou des procédés. Le preneur de licence peut aussi exiger du donneur que celui-ci le défende si un différend surgit à propos du brevet.

Le donneur de licence peut en outre insister pour faire figurer dans le contrat des clauses relatives à la propriété industrielle afin de protéger son savoir-faire, chaque fois que cela est possible, en le rattachant à des brevets, obtenant ainsi le droit d'interdire à des tiers non autorisés, y compris à d'autres donneurs de licence, d'utiliser ce savoir-faire ou des éléments de celui-ci.

Lorsqu'un preneur de licence est tenu de passer un accord de brevet ou lorsqu'il en prend lui-même l'initiative à cause de l'avantage qu'il peut en retirer sur le plan de la concurrence, il doit savoir quelles sont les conditions minimales qu'il peut imposer en contrepartie au donneur.

Les dispositions ci-après se révéleront à l'avantage du preneur de licence :

a) Déclaration formelle du donneur de licence selon laquelle il a fait enregistrer, dans le pays visé par l'accord, des brevets en rapport avec l'objet de celui-ci;

b) Etablissement par le donneur de licence d'une liste des brevets qui ont été accordés, de leurs dates d'enregistrement et de leur période de validité;

c) Etablissement d'une liste distincte de tous les brevets détenus par le donneur de licence dans les pays pour lesquels le preneur a négocié des droits d'exportation;

d) Déclaration du donneur de licence par laquelle celui-ci autorise formellement le preneur à exploiter ces brevets, déclaration comportant une énumération des droits concédés (c'est-à-dire des droits de "fabriquer, d'exploiter et de vendre") acquis au titre desdits brevets;

e) Acceptation – à négocier – par le donneur de licence de la responsabilité d'intervenir pour empêcher les contrefaçons dans le pays du preneur et dans les pays où celui-ci exporte sa production, et de prendre à sa charge les dépenses ainsi encourues ou de les partager avec le preneur;

f) Déclaration par laquelle le donneur de licence certifie que les brevets cédés ne violent pas les droits exclusifs de tierces personnes et s'engage, au cas où les tribunaux en jugeraient autrement, à indemniser le preneur de tout dommage financier ou autre qui pourrait découler de ces violations (clauses dites d'indemnisation et de "mise à couvert");

g) Dégagement du preneur de licence de toute obligation découlant de l'acquisition du brevet, et notamment du paiement des redevances prévues, si pour une raison quelconque prévu par la loi ce brevet perd sa validité sur le territoire pour lequel la licence a été obtenue;

h) Engagement pris par le donneur de licence de faire en sorte que les brevets cédés conservent leur validité pendant toute la durée prévue, en payant les droits d'enregistrement applicables et en satisfaisant à toutes les autres obligations juridico-administratives y afférentes;

i) Engagement pris par le donneur de licence d'autoriser le preneur à exploiter les brevets pendant toute leur durée de validité, même après expiration de l'accord;

j) Engagement pris par le donneur de licence d'accorder au preneur tout traitement plus favorable qui serait accordé à d'autres preneurs avec lesquels le premier preneur pourrait entrer en concurrence;

k) Engagement d'octroyer des droits afférents aux brevets couvrant les améliorations futures, sans augmentation des redevances.

Il est souhaitable d'inclure les dispositions ci-dessus dans l'accord, mais la formation des clauses peut varier considérablement du fait de différences entre les législations nationales applicables, de l'inégalité du pouvoir de négociation des parties, de l'existence de brevets concurrentiels de tiers, des règlements officiels (qui, tant dans le pays du preneur que dans celui du donneur, peuvent comporter des dispositions antitrust) et même en raison de l'inégalité de la qualité des services juridiques dont peuvent disposer les cocontractants.

Il existe cependant des cas de similarité des clauses, en particulier dans les accords conclus dans un même pays. Les organes compétents des pays en développement devraient donc pouvoir mettre au point un ensemble de clauses normalisées auxquelles il serait possible d'apporter des modifications mineures sujettes à négociation.

Il peut être particulièrement avantageux d'acquiescer une licence de brevet car les informations essentielles qui sont entre les mains du donneur – et

qui permettent d'obtenir un avantage sur les concurrents – sont contenues dans la documentation sur le brevet, documentation qui est imprimée et publiée. Il y a donc divulgation antérieure des informations que le preneur de licence obtiendrait. En fait, celui-ci peut comparer les brevets relatifs à une catégorie de produits concurrents et, partant, négocier un contrat favorable. En revanche, si l'accord concerne uniquement le savoir-faire, le preneur de licence est mal placé pour les négociations, car le donneur ne communique l'information brevetée qu'après la signature du contrat (voir chapitre III). Le preneur de licence préfère souvent une licence de brevet et de savoir-faire, car le savoir-faire complète alors les informations publiées au sujet du brevet et peut être dans une certaine mesure évalué à l'avance.

L'annexe II.A contient une liste récapitulative pour l'examen des accords de brevet ou les clauses relatives aux brevets dans un accord de savoir-faire.

Lois antitrust ou lois relatives à la concurrence

Tenant compte de "l'intérêt public" dans la promotion et la protection de la concurrence, les Etats-Unis et la Commission économique européenne (CEE) ont mis au point des lois antitrust qui ont des répercussions sur de nombreuses activités commerciales, notamment l'octroi des licences (brevets, savoir-faire, etc.). Bien que ces lois visent les personnes et les sociétés domiciliées aux Etats-Unis et dans les Etats membres de la CEE ou faisant des affaires dans ces pays, les pays en développement bénéficient d'une certaine protection du fait que les donneurs de licence des Etats en question ne peuvent pas, dans certains cas, imposer d'obligations déraisonnables même à des preneurs de licence étrangers.

Les lois antitrust visent les contrats pouvant susciter des obstacles déraisonnables au commerce et de nuire ainsi à l'intérêt économique national ou les accords qui tendent à réduire la concurrence en créant une situation illégale de monopole (par exemple par des achats de sociétés par d'autres sociétés ou par le partage du marché). Lorsque ces pratiques nuisent au commerce extérieur des Etats-Unis ou de la CEE, y compris la cession de licences, les particuliers lésés ou les pouvoirs publics eux-mêmes (le Département de la Justice des Etats-Unis) peuvent entamer des poursuites devant les tribunaux ou les organismes administratifs compétents contre ceux qui se sont adonnés à ces activités illicites.

En outre, la notion juridique de "l'usage abusif de brevet" a pris corps aux Etats-Unis. Cette doctrine interdit notamment à un donneur de licence d'imposer des obligations excédant le champ d'application ou la durée de son brevet en rendant celui-ci non exécutoire. Il peut y avoir usage abusif lorsque, par exemple, le donneur de licence a) impose au preneur des brevets qui ne l'intéressent pas en plus de ceux qui l'intéressent; b) oblige le preneur à

acheter ses produits non brevetés ou à les commercialiser; ou bien c) exige des redevances après l'expiration du brevet concerné (ou du brevet principal). Dans certains cas, ces usages abusifs constituent également des violations des lois antitrust.

On ne peut pas demander aux fonctionnaires qui délivrent les licences ou aux organes de contrôle des pays en développement d'avoir une connaissance détaillée des lois antitrust des Etats-Unis et de la CEE et, partant, d'assurer la protection nécessaire. Il y a cependant un avantage évident à traiter avec des

donneurs de licence de bonne réputation car les accords qu'ils proposent tiennent compte des lois antitrust.

Il convient de noter que les lois des pays en développement qui visent les contraintes déraisonnables ou inacceptables (par exemple la loi mexicaine sur les transferts de technologie) concernent surtout les techniques importées, alors que les lois antitrust des Etats-Unis et de la CEE concernent les accords sur les exportations et les importations de technologie ainsi que les accords purement internes.

III. Savoir-faire et accords de transfert de savoir-faire

Pour les pays en développement, le moyen de beaucoup le plus important d'acquérir des techniques est l'accord de transfert de savoir-faire. On utilise ce type de transfert parce que le système des licences est peu adapté aux conditions existant dans les pays en développement, et parce que seules des sociétés très compétitives et réputées, qui possèdent et utilisent des informations industrielles secrètes (qu'elles ont mises au point elles-mêmes), sont recherchées en tant que sources de techniques. Il s'agit pour la plupart de grandes sociétés transnationales qui disposent d'un vaste marché international et possèdent une image de marque. En outre, la conclusion d'un accord de transfert de savoir-faire avec de tels fournisseurs permet à l'entreprise du pays en développement d'améliorer éventuellement ses produits et méthodes grâce aux activités de recherche-développement entreprises par les transnationales soit pour s'assurer un avantage économique, soit pour consolider leurs marchés et leurs investissements.

Comparaison du savoir-faire avec les brevets et l'assistance technique

Le savoir-faire occupe une position qui le situe quelque part entre l'assistance technique et les brevets. Comme dans le cas de l'assistance technique, il y a apport d'un ensemble d'informations techniques, mais avec cette différence qu'une partie importante de l'information est tenue secrète, ce qui confère à son possesseur un certain avantage en matière de techniques et/ou de commercialisation sur ceux qui n'utilisent que des informations connues de tous. Comme les procédés couverts par un brevet, le savoir-faire peut appartenir à un détenteur. Cependant, son propriétaire, à la différence du titulaire d'un brevet, n'a pas de recours juridique pour empêcher une tierce partie de mettre au point et d'utiliser la matière du savoir-faire non breveté. C'est-à-dire que si deux entreprises ont mis séparément au point le même savoir-faire, il n'existe pas de moyen légal qui permette à l'une d'entre elles d'empêcher l'autre de l'utiliser. En d'autres termes, le fait d'avoir été le premier à mettre au point un savoir-faire ne confère pas en lui-même l'exclusivité qu'assure le système des brevets.

Le savoir-faire doit être considéré soit comme une information qui n'est pas brevetable (parce que la définition juridique de la nouveauté ne lui est pas applicable), soit comme une information qu'on a volontairement négligé de breveter. Cependant, dans les deux cas, une grande partie des données sont tenues secrètes, ce qui assure un avantage précieux à leur possesseur.

Le savoir-faire vient souvent à l'appui d'un brevet. Si une entreprise n'obtenait qu'une licence et rien de plus, les informations transférées ne seraient normalement pas suffisantes pour fabriquer un produit commercialisable. Le savoir-faire constitue donc un ensemble d'informations qui résultent de l'expérience de l'exploitation du brevet — qu'il s'agisse de l'essai des matières premières, de la succession des opérations, de l'utilisation des machines, de l'examen des produits, ou de la connaissance des marchés.

Une organisation peut décider de mettre elle-même au point les techniques nécessaires si elle dispose des compétences requises et peut supporter les coûts et les risques y afférents; elle peut aussi rechercher des sources capables de les lui procurer. Dans les pays développés, où les compétences et l'esprit d'entreprise ne manquent pourtant pas, on se demande souvent, avant de décider d'acheter du savoir-faire, s'il est préférable de le mettre au point soi-même ou de prendre une licence (choix entre l'élaboration et l'achat). Dans les pays en développement, c'est en général la seconde solution qui prévaut, et la source à laquelle on s'adresse est souvent le propriétaire du brevet.

Le savoir-faire, du point de vue de la plupart des pays en développement, est plus proche de l'assistance et des services techniques que des brevets. Il est même parfois difficile de séparer le savoir-faire de l'assistance technique, tous deux constituant un bloc d'informations dont on a besoin pour l'exécution d'un projet. Il faut cependant clairement distinguer entre les deux, et ce pour plusieurs raisons qui tiennent aux points de vue de l'acheteur de l'information et de l'organisme gouvernemental chargé de réglementer le transfert de technologie.

Le preneur peut avoir à distinguer entre les divers services et informations qu'il reçoit dans le cadre de plusieurs contrats relatifs à un seul projet, par exemple le contrat de transfert de savoir-faire, le

contrat de fourniture de services techniques, ou l'accord d'assistance technique. Il doit parfois se charger de la coordination, si les divers services sont fournis par plusieurs entreprises.

L'organisme chargé de la réglementation, d'autre part, peut souhaiter empêcher les bénéficiaires d'accepter des obligations excédant ce qu'on peut estimer raisonnable pour la protection et l'utilisation d'informations secrètes, ou de verser des sommes disproportionnées par rapport aux avantages procurés par le savoir-faire, ou encore de conclure un contrat de transfert d'informations qui ne correspondent pas aux besoins du client (et parfois du pays) ou ne les couvriront pas de façon suffisante.

Cela étant, il faut que le savoir-faire transféré soit expressément décrit dans l'accord.

Définition, description et transmission du savoir-faire

Définition du savoir-faire

Alors que le terme "brevet" est défini avec précision dans la législation de chaque pays pour ce qui est de sa portée, de sa durée et des droits qu'il confère, il n'existe pas de définition aussi nette du savoir-faire, même dans les pays industrialisés où la jurisprudence abonde. En somme, la nature, le contenu et la spécificité du savoir-faire ne sont précisés ou garantis que dans l'accord de licence. En général, le donneur de licence déclare être en possession d'informations techniques "nouvelles, valables et utiles" dont il a tenu secrète au moins une partie. Le preneur de licence examine cette allégation (dans la mesure du possible) et l'accepte par contrat. Par cette déclaration et cette acceptation, le donneur de licence s'efforce d'utiliser les lois en vigueur, notamment en matière de contrats et de secret commercial, afin d'établir ses droits et titres de propriété sur le savoir-faire. Le donneur de licence considère donc que dans le cas d'un accord de transfert de savoir-faire, le preneur de licence n'obtient qu'un droit d'usage³, c'est-à-dire un bail d'utilisation des informations.

Des quatre éléments caractéristiques du savoir-faire – utilité, nouveauté, secret et valeur – les deux derniers imposent au preneur de licence un ensemble d'obligations. Sauf pour les questions de rétribution et les problèmes juridico-administratifs, ces obligations occupent une bonne part du texte de l'accord de transfert. C'est dans ce domaine qu'apparaissent de profondes divergences dans les méthodes suivies par les pays en développement et les pays développés.

Du point de vue du donneur de licence, une bonne partie de la valeur du savoir-faire tient au secret dans lequel il a été tenu. En maintenant le

³ Dans un accord de brevet, le droit d'usage porte sur les informations divulguées dans le brevet.

secret, estime le donneur de licence, il renforce sa position commerciale – excellence du produit, réduction des dépenses d'investissement ou d'exploitation, etc. Si le preneur de licence désire que des informations lui soient transmises, le donneur de licence tient, lui, à ce que ces informations soient tenues secrètes durant une période donnée, ou jusqu'à ce qu'elles tombent dans le domaine public. C'est pourquoi la clause du secret est un élément fondamental de l'accord de transfert de savoir-faire.

Dans la plupart des législations, le secret commercial s'applique à toute formule, modèle, procédé ou ensemble d'informations qu'utilise une entreprise et qui lui donnent un avantage sur les concurrents qui ne les connaissent ou ne les utilisent pas.

La législation de la plupart des pays reconnaît l'existence du secret commercial et du secret industriel. Dans certains, des lois relatives au secret commercial ont été adoptées. Le code pénal mexicain, par exemple, contient un chapitre sur la violation du secret. La législation sur les contrats et la *common law* reconnaissent que le bénéficiaire d'une information secrète peut être tenu de ne pas la divulguer.

Cependant, l'obligation du secret (ou la confidentialité) doit couvrir (et ne couvrir que) les informations qui :

- a) Sont communiquées au preneur de licence sous forme écrite ou toute autre forme aisément identifiable, ou qui, si elles sont divulguées oralement, sont par la suite mentionnées et confirmées par écrit;
- b) Sont citées ou désignées comme confidentielles;
- c) N'étaient pas connues du bénéficiaire (preneur de licence) avant leur divulgation, ainsi que peuvent le démontrer ses archives;
- d) Ne sont ou ne deviennent pas connues du public;
- e) Ne sont pas ultérieurement fournies au bénéficiaire par une tierce partie qui n'est tenue au secret par aucun engagement le liant vis-à-vis du donneur de licence.

Que l'accord soit conclu entre des sociétés de pays développés ou qu'une société d'un pays en développement y soit partie, ces critères doivent être à la base d'une clause de secret et être incorporés à l'accord de transfert.

Description du savoir-faire – obligations du donneur de licence

Dans les contrats établis dans les pays en développement, une description générale du savoir-faire (par exemple, procédé de fabrication du

polyéthylène) assortie de déclarations de nouveauté, d'utilité, de valeur et de secret, ne sera pas suffisante pour l'acquéreur.

Dans les pays développés, on procède souvent à une "divulgence préalable" du savoir-faire (accompagnée d'un accord séparé de maintien du secret stipulant que cette divulgation ne donne au bénéficiaire aucun droit d'utiliser les informations ainsi fournies). Cette pratique permet au preneur de licence d'évaluer les techniques qu'il va recevoir avant de conclure l'accord de transfert, et évite d'avoir à faire figurer dans l'accord une description détaillée du savoir-faire. Dans les pays en développement cependant, cette divulgation préalable n'est pas toujours utile, car on peut y manquer des compétences voulues pour évaluer les informations. En outre, le donneur de licence peut ne pas être disposé à révéler des informations secrètes avant la conclusion de l'accord sans avoir l'assurance que la législation du pays en développement, en particulier sa jurisprudence, protège le secret commercial et qu'une infraction aux règlements existant en la matière serait sévèrement sanctionnée.

Dans ces conditions, et pour la protection du preneur de licence dans les pays en développement, la clause habituelle de définition du savoir-faire devrait être élargie et constituer une clause descriptive (bien qu'on puisse continuer à l'appeler "clause de définition"), car le preneur de licence a besoin de certaines informations préalables sur le type de données ou de services qui lui seront fournis en application de l'accord. Ainsi, les besoins de l'acquéreur de savoir-faire diffèrent de ceux du bénéficiaire d'une assistance technique (voir chapitre premier), car, dans le second cas, en raison du caractère non confidentiel des informations, le client peut assister aux opérations industrielles ou discuter des questions techniques pertinentes avant de négocier le contrat.

La description du savoir-faire doit en indiquer le caractère technique, question importante pour le preneur de licence et son pays. Dire par exemple que le savoir-faire permettra de fabriquer un grille-pain est inexact si ce savoir-faire consiste simplement en instructions pour le montage de composants achetés. Les besoins du pays et du preneur de licence peuvent être d'ordre essentiellement technique. En d'autres termes, le preneur de licence souhaite avoir communication de toutes les connaissances que nécessite la construction des éléments à forte composante technique du grille-pain (base en plastique thermorésistant, éléments de thermostat, résistances chauffantes, mécanisme d'éjection, techniques de placage, etc.). Du point de vue national, l'utilisation d'un tel savoir-faire serait une source de valeur ajoutée.

Pour décrire le savoir-faire, il s'agit moins d'en donner les caractéristiques techniques que d'en préciser le point de départ; par exemple fabrication

d'une machine et de ses éléments à partir de matières premières industrielles; montage d'un cuiseur de riz à partir d'éléments achetés; production d'insecticides à partir de matières premières actives importées; synthèse de médicaments à partir de produits intermédiaires locaux, etc.) avec le processus essentiel ou le mode de production qui permettront de convertir les matières de départ en produits finis (par exemple: oxydation catalysée en phase liquide du...; durcissement par précipitation amorcée au nickel du...; moulage par injection et galvanisation de...; montage de...; fusion par induction et moulage en coquille de...).

Pour le preneur de licence d'un pays en développement, même de tels détails peuvent ne pas être suffisants. Il peut avoir besoin de savoir sous quelle forme se fera le transfert souhaité. Dans le cas d'une licence relative à un procédé chimique, par exemple, il peut être essentiel de préciser le contenu du savoir-faire; s'agit-il d'une série d'équations pour établir les plans de l'usine, ou de plans qu'il suffit de suivre pour la construction?

Un accord de licence tend à être bref, mais l'inclusion d'une clause descriptive ne serait pas incompatible avec le contexte juridique normal.

Le libellé juridique peut varier, mais voici un exemple d'une définition concise, mais suffisante, du savoir-faire:

"Par SAVOIR-FAIRE on entend un ensemble d'informations industriellement utiles, secrètes, nouvelles et valables, ainsi que des informations et compétences connexes, techniques et autres, en la légitime possession du DONNEUR DE LICENCE avec droit de transfert, actuellement utilisé par le DONNEUR DE LICENCE (et ci-après dénommé PROCÉDE D'ISOMERISATION CATALYTIQUE EN DEUX TEMPS) qui sera suffisant pour permettre au PRENEUR DE LICENCE de projeter, de construire et d'exploiter une usine pour la fabrication du PRODUIT à partir DESDITES MATIERES PREMIERES, avec la CAPACITE et les SPECIFICATIONS DE PRODUIT indiquées". (Les mots en capitales renvoient à d'autres définitions du contrat.)

On notera que la définition ci-dessus:

- a) Fait du savoir-faire un terme défini dans le contrat;
- b) Précise qu'une partie seulement des informations est secrète; c'est-à-dire que l'obligation du secret ne couvre pas toutes les informations fournies;
- c) Prévoit la fourniture d'informations supplémentaires ("techniques et autres") pour compléter l'information secrète;
- d) Stipule que ces informations seront suffisantes pour permettre au preneur de licence d'atteindre ses objectifs techniques;
- e) Précise que la technique transférée sera moderne;

f) Indique des "matériaux de départ" ("DES-DITES MATIERES PREMIERES");

g) Garantit que le savoir-faire permettra d'obtenir un certain PRODUIT, et d'atteindre une certaine CAPACITE (la définition complète de ces termes devant figurer dans le contrat);

h) Indique le procédé de production ("PROCEDE D'ISOMERISATION CATALYTIQUE EN DEUX TEMPS") encore que le mot "PROCEDE" serait ici suffisant, s'il est défini ailleurs;

i) Indique que le donneur de licence est habilité à transférer le savoir-faire ("en la possession de"); c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de données frauduleusement acquises, mais d'informations appartenant légitimement au donneur;

j) Indique que le savoir-faire est déjà utilisé à des fins industrielles et qu'il ne s'agit donc pas d'un savoir-faire expérimental, qui n'aurait pas été testé;

k) Implique que tout le savoir-faire et toutes les informations en la possession du donneur de licence à la date du contrat seront disponibles (voir plus bas "améliorations apportées au savoir-faire et au procédé", dans le même chapitre).

Dans un accord prévoyant uniquement un transfert de savoir-faire, les paiements du preneur de licence ne couvrent que le droit d'usage du savoir-faire. Comme on le verra au chapitre VII (Rémunération), cette précision doit être donnée.

L'inclusion d'une définition et d'une description claires du savoir-faire dans l'accord est utile au preneur de licence et à l'organisme régulateur du pays en développement. Elle permet en effet :

a) D'isoler des autres apports du donneur de licence des prestations telles qu'études techniques ou droits d'utilisation des marques de fabrique, qui peuvent ne présenter qu'un intérêt secondaire pour le preneur;

b) De comprendre les relations (souvent) complexes existant entre les diverses sources de services, par exemple le savoir-faire et l'assistance technique, ce qui permet d'en aménager les éléments et/ou d'évaluer séparément les sources d'informations et de déterminer le coût de chacune;

c) De déterminer la responsabilité du donneur de licence ou du fournisseur de services pour chaque phase et pour chaque type de service;

d) De permettre au preneur de licence et à l'organisme régulateur de déterminer si les rétributions et les dispositions relatives au paiement sont raisonnables;

e) D'indexer les paiements (voir page 36).

Avant de poursuivre l'examen des aspects contractuels du transfert de savoir-faire, il pourrait être utile de bien marquer la distinction entre le

savoir-faire et l'assistance technique, car les deux termes sont souvent considérés comme interchangeables et donc utilisés incorrectement.

Le savoir-faire se compose en partie d'informations secrètes, mais certains de ses éléments peuvent être des informations publiées ou connues des spécialistes. Il est d'autre part possible qu'une partie des données puisse être obtenue auprès d'autres sources. L'intérêt qu'il y a à s'adresser à un fournisseur de savoir-faire (le donneur de licence) est qu'on peut ainsi obtenir un ensemble de données techniques soigneusement choisies et de haute valeur qui, si elles sont utilisées de la façon prescrite, permettront de renforcer la position concurrentielle de leur utilisateur.

La valeur de l'assistance technique (informations et compétences) tient à ce que son fournisseur a l'expérience de l'utilisation des informations techniques (et autres) et qu'il offre un accès aisé à des données techniques (et apparentées) complètes, éventuellement bien connues ou faciles à obtenir dans le domaine public. Il s'agit d'une forme de service professionnel étroitement associé à l'expérience de la fabrication.

Pour reprendre l'exemple du grille-pain, les connaissances nécessaires pour le montage de ses éléments pourraient être obtenues auprès d'une entreprise ayant l'expérience du montage des appareils ménagers. Ce serait de l'assistance technique. Cependant, la méthode de fabrication d'une base plastique thermorésistante peut constituer une information tenue secrète, dont l'utilisation permettrait de réduire le coût général de production du grille-pain. Il se peut que cette information ne puisse être obtenue qu'aux conditions applicables à une licence de transfert de savoir-faire.

Considérée sous cet angle, l'assistance technique est un service distinct, mais complémentaire du savoir-faire, même si le fournisseur des deux éléments est le même. Il est donc en général possible de payer séparément l'un et l'autre. L'avantage d'un règlement séparé est que la responsabilité financière du fournisseur pour chacun des deux services peut être déterminée et négociée séparément dans le contrat.

La définition du savoir-faire donnée plus haut est également valable pour l'assistance technique si l'on substitue ce terme à "savoir-faire" et si l'on supprime les mots "nouvelles" et surtout "secrètes". Si les paiements du bénéficiaire sont alors associés à une assistance technique, l'accord répondra à la définition d'un accord d'assistance technique. Il faut cependant noter que ces paiements ne couvriront alors que l'assistance technique – services et apports du fournisseur – et non le droit d'usage d'une information.

Transmission du savoir-faire

Très souvent, il ne suffit pas que le donneur de licence s'engage simplement par contrat à fournir le

savoir-faire au preneur de licence (même si le savoir-faire est défini comme indiqué ci-dessus). La manière dont le savoir-faire sera communiqué doit souvent être précisée. Le preneur de licence d'un pays en développement, par exemple, peut ne pas souhaiter qu'on lui livre un jeu de programmes d'ordinateur. Il préférera peut-être des informations plus aisément déchiffrables. On peut dans ce cas inclure dans l'accord une clause de "transmission du savoir-faire".

Nous donnons ci-dessous un exemple de clause de transmission tirée d'un contrat relatif à des équipements mécaniques (tracteurs). On suppose que l'acquéreur utilisera un atelier existant (fonderie-forge) jugé satisfaisant par le fournisseur :

"TRANSMISSION" s'entend de ce qui suit :

a) Ensemble complet et documenté de dessins industriels récents, corrects, lisibles et reproductibles (système métrique, notations en anglais) de tous les éléments fabriqués par le DONNEUR DE LICENCE ou fabriqués sur ses indications par des sous-traitants, et spécifications détaillées pour toutes les pièces achetées par le DONNEUR DE LICENCE pour la fabrication de TRACTEURS;

b) Jeu complet de plans d'atelier et de normes techniques récents, corrects, lisibles et reproductibles pour la construction de machines spéciales pour la fabrication et pour le montage des accessoires nécessaires (gabarits, pièces fixes, moules, matrices, outils spéciaux, calibres) identiques à ceux utilisés par le DONNEUR DE LICENCE pour la fabrication, le montage, le contrôle et les essais des éléments du TRACTEUR;

c) Dessins pour la coulée des pièces moulées avec croquis des modèles et données relatives aux plans de joint, à la position et aux dimensions des noyaux, coquilles, jets de coulée, évents et loupes, ainsi qu'instructions écrites pour le moulage, la séparation des pièces et le finissage;

d) Procédés et méthodes de traitement thermique de tous les métaux ferreux et non-ferreux utilisés par le DONNEUR DE LICENCE;

e) Détail des opérations de placage et de peinture; spécifications des matières premières et produits divers nécessaires pour le placage;

f) Plans de montage des éléments et pièces du tracteur;

g) Réglage type, machines et temps d'ajustage pour toutes les opérations faites avec des machines-outils;

h) Jeu complet de catalogues à jour, de listes de prix et de calendriers d'amortissement imprimés pour toutes les pièces normalement achetées par le DONNEUR DE LICENCE.

Nous avons jusqu'ici traité le savoir-faire comme une information matérielle, un apport tangible

pouvant se réduire à des données, des dessins et des graphiques. Mais il comporte aussi autre chose : un capital composite de connaissances, de capacités d'organisation et d'aptitudes professionnelles (comme par exemple les techniques de soudage, ou l'utilisation des ordinateurs) présentes dans le "matériel humain" – et qu'on appelle parfois *show-how*. Même si ce savoir-faire a été mis au point en privé, il n'est en général pas considéré comme une information secrète dont on puisse revendiquer la propriété. C'est pourquoi ces contributions du fournisseur doivent être incluses dans une clause d'assistance technique ou être couvertes par une mention figurant dans la définition du savoir-faire (cf. "ainsi que des informations et compétences connexes", dans la clause de définition ci-dessus).

Le savoir-faire doit répondre à trois critères :

a) Il doit pouvoir être utilisé industriellement, c'est-à-dire avoir été employé dans une partie quelconque du monde, et permettre au preneur de licence d'atteindre ses objectifs techniques;

b) Il doit, en raison du secret dans lequel a été tenue une partie de l'information, procurer au preneur de licence un certain avantage sur la concurrence, c'est-à-dire assurer ou garantir une certaine supériorité technique ou commerciale (nouveau);

c) L'information technique à transférer doit être exclusive, c'est-à-dire une information que le donneur de licence a le droit et le pouvoir de communiquer; qui ne doit avoir été acquise de façon frauduleuse, ni être tombée dans le domaine public.

Le preneur de licence du pays en développement (ou l'organisme gouvernemental chargé de contrôler l'accord de transfert) est rarement à même d'évaluer, du moins à fond, la validité des critères ci-dessus. Même un preneur de licence d'un pays développé peut se trouver embarrassé par ce problème. Le fournisseur doit donc donner des assurances quant à l'utilité et la nouveauté du savoir-faire, comme en ce qui concerne son titre de propriété. Ces assurances sont en général données dans le préambule de l'accord (parmi les "attendus", voir page 57) et se retrouvent (en partie) dans la clause de définition. Ces déclarations doivent toujours figurer dans l'accord de transfert de savoir-faire.

Subdivisions de l'accord de transfert

En gros, l'accord de transfert se divise en quatre sections : a) considérants et dispositions juridico-administratives; b) définition, droits et obligations de chaque partie; c) rémunération du donneur de licence et conditions auxquelles elle est soumise et d) services et questions connexes telles que droits d'usage de la marque de fabrique ou brevets.

Certains aspects de la section *b* ont déjà été étudiés plus haut; d'autres vont suivre. Les sections *a*, *c* et *d* sont étudiées à part dans le présent document.

La concession des droits et les obligations qui en découlent nécessitent une série de considérations et constituent la partie la plus importante et la plus négociable du contrat de transfert de savoir-faire. Mais les conventions relatives à ce transfert, telles qu'elles ressortent des transactions des pays industrialisés, ne répondent pas aux besoins des pays en développement. La construction des clauses relatives au savoir-faire, notamment celles qui ont trait aux droits et aux obligations, évolue rapidement. Les définitions de termes comme "territoire" ou "capacité", et les clauses de définition comme celles du "savoir-faire" et du "secret", ont donc une grande importance pour la délimitation des droits et obligations.

Point de vue du donneur de licence

Dans l'accord de transfert, le donneur de licence s'efforce de protéger la valeur de son savoir-faire en imposant au preneur certaines obligations. Celui-ci est invité à reconnaître la valeur commerciale du savoir-faire en laissant implicitement ou explicitement au donneur le droit d'en limiter ou d'en réglementer l'utilisation; c'est-à-dire que le preneur de licence ne peut utiliser à sa guise le savoir-faire pour en tirer le profit maximum. Il n'est par exemple pas libre d'utiliser les informations qui lui ont été transmises pour créer des installations de production n'importe où dans le monde, ni de les utiliser pour des produits différents de ceux prévus dans l'accord, si celui-ci n'est valable que pour une seule usine ou pour un seul type de produits. Le preneur de licence ne peut donc utiliser le savoir-faire que sur un territoire donné ou pour un type donné de produits.

De même, pour ce qui est du caractère secret (ou confidentiel) du savoir-faire, le donneur s'efforce d'obliger le preneur à tenir secrètes les informations en le faisant s'engager à ne pas les divulguer à des personnes autres que celles autorisées par le contrat. En bref, pour le donneur de licence, l'accord de transfert de savoir-faire représente un ensemble de privilèges conditionnels accordés au preneur.

Point de vue des gouvernements des pays en développement

Les gouvernements des pays en développement voient avec inquiétude les preneurs de licence accepter parfois des obligations contractuelles excessives. On se rend de plus en plus compte que l'acceptation aveugle de techniques peut avoir des incidences sociales néfastes; que les questions qui se posent lors des négociations ne peuvent être traitées en ne tenant compte que des intérêts commerciaux et

financiers du preneur de licence; qu'une connaissance insuffisante des incidences du contrat conduit le preneur de licence à accepter des obligations démesurées qui auront pour effets de l'empêcher d'écouler les produits sur des marchés auxquels il aurait pu accéder, ou de limiter la valeur ajoutée aux deux niveaux de l'entreprise et de l'économie nationale, ou encore de nuire à la diversification des produits et de limiter la diffusion de connaissances et compétences transférées (et payées) auxquelles ne s'applique pas l'obligation du secret. De même, on a de plus en plus tendance à estimer que la notion de droit d'usage du savoir-faire, qui implique que le donneur le prête à bail ou le loue, n'est pas valable. Dans de nombreux pays en développement, les organismes gouvernementaux responsables exigent que le savoir-faire pour lequel une somme suffisante a été versée soit totalement transféré à l'entreprise du preneur de licence.

Ce point de vue part du principe que, pour les pays en développement, le transfert de technologie ne doit pas seulement servir les intérêts privés du preneur de licence, mais aussi l'intérêt public; les techniques transférées doivent être largement diffusées pour faciliter la création de nouveaux centres de production et l'apparition de nouveaux entrepreneurs tout en favorisant le développement de compétences qui permettront d'adapter les techniques importées et de mettre au point des techniques nouvelles. Ce que les gouvernements des pays en développement se proposent de faire en créant des organismes régulateurs, c'est tout d'abord d'étendre et de protéger les droits du preneur de licence, et ensuite de créer des conditions favorables à la diffusion des connaissances. Il incombe donc à ces organismes de soumettre à un examen critique les obligations assumées au titre des contrats. Du point de vue des gouvernements des pays en développement, les contrats de transfert devraient stipuler :

a) Qu'il y a transfert permanent au preneur de licence du savoir-faire et des informations techniques connexes; que l'expiration du contrat, pour des raisons autres qu'une faute du preneur, ne saurait le contraindre à cesser les opérations, ni l'empêcher d'utiliser les informations acquises dans de nouveaux domaines, ni l'obliger à s'en dessaisir (par exemple en renvoyant dessins et outils au donneur de licence), ni l'empêcher de créer des nouvelles entreprises industrielles où les connaissances transmises seront utilisées;

b) Que le preneur de licence acquiert la technologie considérée en toute connaissance de ses caractéristiques essentielles et de ses avantages concurrentiels, et qu'il est libre de prendre entièrement en charge l'exploitation de son usine tant pendant la durée de validité du contrat qu'après son expiration;

c) Que le preneur de licence est adéquatement protégé quant aux résultats techniques par la possibilité d'accéder sans limitations aux connaissances du donneur de licence par la formation que celui-ci lui fournira, et par des garanties couvrant produits et procédés;

d) Que le preneur de licence sera libre de prendre pied et d'opérer sur les marchés de son choix, en négociant tous les aspects du contrat de transfert qui ont trait à cette question;

e) Que le preneur de licence aura connaissance de toute amélioration que le donneur de licence apporterait à ses produits et méthodes, afin de rester compétitif sur les marchés de son choix;

f) Que le montant et la forme des paiements sont équitables, compte tenu des gains escomptés par le preneur; que la rémunération est bien versée en échange de l'apport qui intéresse principalement le preneur de licence, c'est-à-dire le savoir-faire (si tel est son principal besoin) dans un contrat global relatif au savoir-faire, aux brevets, aux marques commerciales et aux services.

g) Que les obligations relatives au secret acceptées par le preneur de licence ne sont pas excessives eu égard à la nature et à la valeur du savoir-faire; qu'elles ne sont pas d'une étendue ni d'une durée telles que les employés du preneur aient de la difficulté à absorber les compétences voulues ou à utiliser certaines des compétences qu'ils auront acquises, au cas où ils quitteraient l'entreprise du preneur.

On trouvera à l'annexe II.B une liste récapitulative à utiliser pour l'examen critique des contrats de transfert de savoir-faire ou des clauses relatives au savoir-faire figurant dans d'autres contrats.

Obligations du preneur de licence en ce qui concerne l'utilisation du savoir-faire

Puisque le point de vue du donneur de licence quant aux obligations qu'il peut imposer au preneur de licence peut diverger de celui des pays en développement qui ont besoin d'absorber et d'utiliser des techniques, le fournisseur et l'acquéreur doivent procéder à de multiples ajustements et accepter des compromis. Il ne peut donc y avoir de solution unique à ce problème.

Les paragraphes qui suivent ont trait aux restrictions imposées au preneur de licence dans l'utilisation des techniques (cette question occupe en général plusieurs clauses du contrat de transfert de savoir-faire). Afin de mettre en lumière les problèmes que pose la divergence des points de vue, nous présenterons d'abord celui du donneur de licence.

A moins que le contrat n'en dispose autrement, les limites le plus souvent imposées au preneur par le donneur de licence sont les suivantes :

a) Le preneur n'a pas le droit d'utilisation exclusive du savoir-faire, c'est-à-dire que le donneur conserve le droit de transférer le savoir-faire à d'autres et de l'utiliser lui-même dans les territoires visés par le contrat et ailleurs. Les droits exclusifs de fabrication, d'utilisation, de vente ou d'importation sont des droits distincts que le donneur de licence peut accorder s'il le juge opportun;

b) Le preneur de licence ne peut utiliser le savoir-faire que dans les territoires visés par le contrat;

c) Il ne peut utiliser le savoir-faire que dans le domaine visé par le contrat, c'est-à-dire qu'il ne peut l'utiliser pour fabriquer des produits non spécifiés dans le contrat (produits complètement différents en général). La validité de cette restriction est parfois mise en cause, même par les tribunaux des pays développés;

d) Il ne peut utiliser le savoir-faire que sur le ou les lieux de fabrication mentionnés dans le contrat;

e) Il ne peut utiliser le savoir-faire pour fabriquer le produit à plus grande échelle que celle prévue dans le contrat; il ne peut agrandir l'usine ni augmenter la production à l'aide du savoir-faire sans l'autorisation expresse du donneur de licence;

f) Il n'a pas le droit de sous-traiter le savoir-faire à des tiers;

g) Il ne peut donner accès au savoir-faire qu'aux personnes spécifiées dans le contrat; c'est-à-dire que seules les personnes désignées peuvent l'utiliser (le droit d'accès et le droit d'utilisation peuvent d'ailleurs être définis comme des droits séparés);

h) Le preneur de licence et les autres personnes ayant accès au savoir-faire doivent s'engager par contrat à tenir secrète l'information transférée durant la période convenue (cette période peut se prolonger au-delà de la période d'utilisation);

i) Le droit d'utilisation du savoir-faire est limité à la durée de l'accord; il cesse à son expiration (comme pour le point c, cette disposition est contestée même dans les pays développés);

j) Le preneur de licence ne peut utiliser commercialement aucune amélioration qu'il apporterait au savoir-faire sans la communiquer au donneur de licence et lui en transférer le droit d'usage, gratuitement et sans obligation.

Exclusivité de l'utilisation

L'octroi d'un droit non exclusif d'utilisation du savoir-faire est caractéristique des contrats de licence. Ainsi, le donneur de licence peut transmettre le savoir-faire à une tierce partie sur le territoire visé par le contrat, et y exploiter lui-même le procédé. Cependant, les marchés de la plupart des pays en développement étant de dimensions limitées, le

donneur de licence peut ne pas vouloir se réserver ces droits. Le preneur de licence peut donc parfois obtenir un droit d'utilisation unique et exclusif. Cependant, si le donneur estime que le bénéficiaire ne pourra atteindre une production suffisante pour couvrir la demande du marché, ou juge l'échelle de production trop réduite, il peut vouloir se réserver le droit d'accorder des licences à des tiers sur le même territoire. En pareil cas, le preneur de licence ne pourra obtenir de droit exclusif sans verser au donneur de licence une redevance plus élevée, ou accepter d'autres obligations -- par exemple de se fournir en matériaux auprès du donneur, ou de lui vendre les produits. Mais il se peut que cette procédure ne convienne pas au gouvernement du pays en développement. En outre, si l'objectif du pays est d'encourager la multiplication des centres de production (ou d'éviter que le preneur de licence ne jouisse d'un monopole) il peut avoir pour politique d'interdire l'octroi de droits exclusifs.

L'exclusivité accordée au preneur de licence, dans le contexte ci-dessus, porte sur le droit d'utiliser le savoir-faire. Il peut n'être pas accompagné du droit exclusif de vente. Tout contrat de licence doit aborder la question de l'exclusivité dans chacun des domaines de l'importation, de la fabrication, de l'utilisation et de la vente. Par exemple, une entreprise peut se voir octroyer le droit d'utiliser le savoir-faire pour fabriquer un élément dont a besoin le fournisseur étranger de la licence. En tant que sous-traitant, le preneur de licence n'aura pas le droit de vendre son produit ailleurs. De même, dans un contrat de transfert de savoir-faire à une société d'ingénierie, le droit d'utilisation peut être limité à la fourniture de dessins industriels à certains clients seulement, et ne pas s'étendre à l'utilisation du savoir-faire par la société elle-même. Dans d'autres cas, la négociation de droits exclusifs d'importation des produits du donneur de licence peut éviter que celui-ci ne fasse concurrence au bénéficiaire en vendant le produit en question sur le territoire visé par le contrat. Donc, les objectifs commerciaux du preneur de licence doivent être protégés par des droits expressément reconnus.

Territoire d'utilisation

Les restrictions territoriales à l'utilisation du savoir-faire limitent en général le droit de production au territoire national⁴. Si le bénéficiaire souhaite étendre l'utilisation à un territoire différent, il doit négocier l'équivalent d'un contrat distinct.

Champ d'utilisation

Dans certains systèmes de brevets, une limitation du champ d'utilisation peut être un droit que le

⁴ Dans le cas d'un contrat de brevet, les droits peuvent être limités à une région du territoire national, selon la législation nationale en matière de brevets.

titulaire du brevet peut exercer. Bien que les donneurs de licence assimilent le savoir-faire secret à un brevet, comptant que la loi entérinera cette limitation, le preneur de licence devrait tout compte fait l'accepter, notamment si le savoir-faire n'est pas breveté. Dans le cas d'un procédé chimique par exemple, le savoir-faire non breveté peut concerner la production d'acétaldéhyde. Il peut donc ne pas être permis d'utiliser ce savoir-faire pour produire du propionaldéhyde, produit apparenté. Cependant, on ne peut empêcher le preneur de licence d'utiliser l'acétaldéhyde pour produire de l'acide acétique, car cette conversion ne fait pas partie du savoir-faire transféré.

Lieu de fabrication

Dans le cas d'un contrat exclusif, il faut considérer comme inacceptable toute restriction au choix du lieu de fabrication si toute la production du preneur de licence est sujette à redevances. Dans tous les cas, les limitations relatives au lieu de production doivent être considérées comme excessives si elles continuent de s'appliquer après l'expiration (normale) du contrat. Cependant, le donneur de licence peut tenir à imposer cette restriction pour protéger la position concurrentielle des autres personnes auxquelles il a transféré son savoir-faire sur le territoire visé par le contrat. La question doit être alors considérée selon ses incidences particulières.

Volume de la production

Pendant la durée d'application du contrat, une limitation de la capacité de l'usine peut être raisonnable si l'on a négocié en optant pour le versement d'une somme forfaitaire (voir chapitre VII). S'il s'agit d'une redevance échelonnée sur toute la durée du contrat, le preneur doit pouvoir librement accroître sa capacité de production.

Droit de sous-traiter

L'acquéreur devrait selon son cas négocier le droit de sous-traiter, en tenant compte du prix supplémentaire que le donneur de licence risque de lui demander. Les gouvernements des pays en développement (par exemple l'Inde) considèrent que sous-traiter le savoir-faire permet d'éviter d'importer plusieurs fois les mêmes techniques et de réduire les sorties de devises qu'occasionnent les ajustements de redevances indexées (voir chapitre VII).

Utilisation exclusive par les personnes désignées

La restriction limitant l'usage de savoir-faire aux personnes désignées par le contrat a pour but de protéger le secret des connaissances communiquées et

donc d'en préserver la valeur. Il s'agit d'empêcher les fournisseurs de services, par exemple les bureaux d'études (qui obtiennent accès aux informations secrètes pour fournir des services à l'acquéreur) d'utiliser ces données pour leur propre profit. L'acquéreur ou le gouvernement ne devraient pas avoir d'objections à l'encontre de cette limitation.

Période de secret

Dans un pays en développement, où l'on manque de connaissances techniques, la croissance est liée à la mobilité du personnel – c'est-à-dire qu'il faut que ceux qui, en un lieu donné, ont assimilé certaines compétences (telles que la conception ou la construction d'une usine) puissent plus tard être employés par une autre entreprise dans un lieu différent. Astreindre un acquéreur à respecter cette obligation du secret le contraint à cacher ces informations à des gens qui auraient besoin d'y accéder, s'il a des raisons de penser qu'ils vont quitter son entreprise. Plus la période de secret est longue, plus ce problème est grave. L'acquéreur peut protéger le savoir-faire en obtenant de ses employés qu'ils appliquent un accord de secret "back to back", mais seulement pour une période limitée, ce personnel n'étant pas lié envers son employeur par un accord contraignant et avantageux pour les deux parties, comme celui qui a été conclu entre le donneur et le preneur de licence.

Cependant, l'entreprise du pays en développement (ou du pays développé), qu'elle utilise ou non des techniques concédées sous licence, considère en général que ses employés sont astreints au secret par un accord qu'on juge efficace dans l'environnement juridique d'un pays en développement. Les obligations de l'acquéreur vis-à-vis du fournisseur, à l'égard de l'information que laisserait filtrer une entreprise, ne sauraient donc excéder celles que le preneur de licence exige normalement de ses employés.

Il faut cependant ne pas oublier que certaines techniques commerciales de grande valeur ne peuvent être obtenues que si l'on s'oblige à les tenir secrètes aussi longtemps qu'elles ne seront pas généralement connues des gens du métier. Chaque situation doit être étudiée en particulier afin de déterminer si les avantages commerciaux qu'on retirera d'une technique donnée compenseront les inconvénients d'une restriction permanente de la liberté d'utilisation ou de diffusion. De toute évidence, certaines techniques secrètes pourraient, sur les marchés d'exportation, apporter des avantages très réels à des entreprises de pays en développement.

La période de secret, pour ce qui concerne les employés, n'est qu'un aspect du problème d'ensemble. L'obligation du secret ne peut porter que sur les informations secrètes (et non sur toutes les informations reçues du donneur de licence). C'est pourquoi la disposition relative au secret doit être

accompagnée d'une clause précisant ce qui constitue le secret (voir page 14).

L'utilisation d'informations secrètes après l'expiration officielle de l'accord pose parfois des problèmes (l'obligation du secret étant quelquefois imposée pour une période plus longue que celle de l'accord). Presque toujours, l'un des objectifs sociaux déclarés des gouvernements des pays en développement est d'encourager, dans l'intérêt de toute l'économie, l'utilisation des informations et compétences acquises (moyennant paiement). Bien que l'acquéreur s'engage à garder le secret, il devrait pouvoir utiliser les informations secrètes à des fins qui débordent le cadre initialement prévu lors de l'acquisition, et par exemple pour :

- Agrandir les installations dont il dispose
- Exploiter de nouvelles installations de production
- Elargir la gamme de ses produits
- Mettre au point des produits ou procédés non envisagés dans l'accord
- Apporter des améliorations grâce à la recherche-développement

Par conséquent, ou bien le contrat doit expressément permettre d'utiliser le savoir-faire pour les activités susmentionnées (après l'expiration de la période d'utilisation du savoir-faire prévue dans le contrat), ou bien la clause relative au secret devrait être formulée de manière à ne pas interdire cette utilisation. Une telle disposition permet de renforcer le contrôle que le gouvernement a sur les moyens de production (page 1).

Clause de fin d'utilisation

Dans les pays en développement qui ont investi dans l'acquisition du savoir-faire des capitaux (qui sont ce qui leur manque le plus) l'acceptation par l'acquéreur d'une disposition exigeant qu'il cesse d'utiliser le savoir-faire après l'expiration de l'accord serait en parfaite contradiction avec les objectifs du gouvernement. Une telle mesure n'est admissible que si l'acquéreur viole volontairement le contrat avant la date prévue pour son expiration. La notion de cessation d'utilisation du savoir-faire est en soi complexe : peut-on "désapprendre" les compétences acquises ? Ce n'est que si l'entreprise de production est matériellement obligée d'utiliser des composants brevetés fabriqués par le donneur de licence que cette clause de cessation est applicable.

Aux Etats-Unis et dans les pays de la CEE, le droit qu'a l'acquéreur d'utiliser le savoir-faire après l'expiration de l'accord a été traité dans diverses décisions judiciaires⁵.

⁵ Aux Etats-Unis, le droit de continuer d'utiliser un savoir-faire secret dépend d'une déclaration d'intentions par les parties lors de la conclusion de l'accord.

Une clause relative à la cessation de l'utilisation serait logique dans le cas d'un contrat de sous-traitance ayant pour principal objet, par exemple, de faire fabriquer par une entreprise un article qui serait utilisé ou revendu par le donneur de licence ou un tiers désigné. Dans ce cas, l'entreprise fournit un service, de la même manière qu'un bureau d'études fournirait des études techniques (fondées sur le savoir-faire du donneur de licence). Dans ce cas particulier, les considérants de l'accord devraient clairement préciser qu'il s'agit d'un objectif limité.

Améliorations apportées au procédé – droits du preneur de licence

Le donneur de licence considère que toute amélioration apportée par l'acquéreur est le résultat de l'expérience acquise grâce au savoir-faire. Il demande donc à l'acquéreur de s'engager à lui donner tous détails sur les améliorations que celui-ci pourrait apporter, ainsi que le droit de les utiliser. De son côté, afin de préserver la position concurrentielle de l'acquéreur, le donneur de licence convient de lui communiquer ses propres améliorations. Il s'agit là d'une obligation réciproque équitable.

Dans presque tous les accords conclus dans la plupart des pays en développement, la clause relative aux améliorations est une simple déclaration. Cependant, dans le cas d'accords avec des acquéreurs ou des organismes de recherche dont les activités portent sur des techniques avancées (dans les pays développés ou en développement), cette clause peut être complexe. Mentionner tous les cas est impossible dans la présente étude, mais nous pouvons énumérer les domaines devant faire l'objet de négociations :

Améliorations brevetables et non brevetables (apportées par l'acquéreur ou le fournisseur)

Améliorations révolutionnaires (par exemple, mise au point d'un catalyseur entièrement nouveau)

Mode d'accès aux améliorations – c'est-à-dire procédures selon lesquelles les améliorations seront signalées et communiquées

Améliorations commercialisées et non commercialisées (le fournisseur ou l'acquéreur sont-ils tenus de fournir les résultats de recherches qui n'ont pas été exploités sur le marché ?)

Améliorations apportées par d'autres acquéreurs du savoir-faire

Transfert d'améliorations opérées par des tiers (par exemple mise au point d'un catalyseur) pour lesquelles le fournisseur ou l'acquéreur ont effectué des paiements

Clause du secret applicable aux améliorations

Rapports avec la définition du savoir-faire (voir la section suivante)

Droits exclusifs ou non exclusifs d'utilisation des améliorations

Améliorations du savoir-faire et du procédé

Dans la définition du savoir-faire (voir ci-dessus, page 14), un détail a été laissé dans l'ombre : il s'agit de la date à laquelle l'intéressé entre en possession du savoir-faire. S'agit-il de la date de signature de l'accord ? De celle à laquelle le savoir-faire a été transféré ? Ou de toute autre date ?

Dans de nombreux secteurs de la production, cette précision revêt une importance considérable, car le savoir-faire, n'est pas un bloc inerte de connaissances. Il s'accroît et s'enrichit grâce aux améliorations que l'on y apporte. En outre, le transfert du savoir-faire prend en général un certain temps, parce qu'une formation du personnel, une adaptation aux besoins du pays en développement peuvent être nécessaires; que la capacité d'absorption du bénéficiaire peut varier, etc. Au cours de cette période, le donneur de licence peut avoir amélioré ses techniques.

Pour cette raison, il faudrait préciser que la date d'entrée en possession est celle de la signature de l'accord, ou de la divulgation du savoir-faire, ou toute autre date arbitraire acceptée par les parties. Dans tous les cas, une clause séparée relative aux améliorations doit figurer dans le contrat; c'est d'ailleurs la pratique habituelle.

Pendant, il est parfois possible de définir le savoir-faire comme incluant les améliorations (définies séparément), auquel cas le donneur de licence est tenu de les communiquer pendant toute la période de validité de l'accord. Cette procédure est d'ailleurs en général recommandée.

Il faut donc noter que lors de la négociation d'un accord de transfert de savoir-faire, il y a presque toujours recherche d'un compromis entre les droits et les restrictions. L'acquéreur peut obtenir un droit exclusif de fabrication s'il s'engage à importer certains éléments fabriqués par le donneur de licence. De même, il peut obtenir la suppression d'une disposition imposant un lieu de fabrication en acceptant des restrictions au droit de vente sur les marchés d'exportation. L'organisme gouvernemental responsable ne devrait donc pas étudier un accord clause par clause sans tenir compte de ces concessions réciproques consenties par le fournisseur et l'acquéreur.

Les limitations dont nous venons de parler ne sont d'ailleurs en général pas considérées comme des pratiques restrictives.

Efficacité du savoir-faire – obligations du donneur de licence en matière de garanties

Lorsqu'une entreprise signe un contrat de transfert d'un procédé breveté et commercialisé, elle peut ne demander qu'un brevet "nu" et mettre elle-même au point le savoir-faire requis pour l'utilisation commerciale. Dans ce cas, le fournisseur

du brevet n'est pas tenu, implicitement ni explicitement, de garantir à l'acquéreur que l'utilisation et la mise au point de l'information brevetée des données qu'il s'est engagé à lui livrer, lui assureront des gains commerciaux⁶. Dans ce cas, l'acquéreur assume tous les risques et frais de mise au point du procédé (savoir-faire).

Si par contre le preneur négocie un accord de savoir-faire en même temps qu'un accord de brevet afin d'être certain que les résultats obtenus seront satisfaisants, le donneur de licence doit être tenu de certifier ou de garantir⁷ qu'une utilisation correcte du savoir-faire transféré permettra à l'acquéreur d'atteindre ses objectifs techniques. Ceci parce que le contenu et les caractéristique du savoir-faire sont en général inconnus de l'acquéreur lorsqu'il conclut l'accord.

Nous avons examiné plus haut la question des transferts de savoir-faire accompagnant un brevet de licence, mais les mêmes considérations sont valables pour l'achat pur et simple de savoir-faire. On pourrait en fait soutenir que dans le second cas la garantie du donneur de licence devrait être encore plus étendue que pour un savoir-faire lié à un brevet, car le brevet, au moins, révèle les caractéristiques principales du procédé (à l'appui duquel vient le savoir-faire).

Dans certains secteurs industriels, la question de l'efficacité du savoir-faire est plus importante que dans d'autres. Dans de nombreux cas (appareils électriques et mécaniques, petits appareils électroniques et mécaniques, cosmétiques, quincaillerie, etc.) la question de l'efficacité n'est pas essentielle, et ce pour les raisons suivantes :

a) Les prototypes et échantillons commerciaux peuvent être examinés et essayés par l'acquéreur avant la signature du contrat, ou, dans le cas d'appareils comme les machines à coudre ou les ustensiles de cuisine, ils peuvent être démontés et étudiés afin d'en déterminer les aspects techniques essentiels; c'est-à-dire que l'on peut déterminer les causes éventuelles de risques (ce qui n'est pas possible, par exemple, pour un produit chimique ou une pièce métallique moulée);

b) Des normes nationales (NEMA pour les appareils électriques; DIN pour les composants électroniques, ou la réglementation FDA pour les produits alimentaires) sont parfois applicables en vertu de la législation nationale, et elles peuvent être considérées comme des garanties puisque le donneur de licence a été obligé de s'y conformer;

⁶ Le brevet doit cependant contenir suffisamment d'informations pour qu'une entreprise ou un individu compétents puissent appliquer l'invention et vérifier pour leur propre compte les prétentions techniques du fournisseur; sinon, le brevet pourrait être considéré comme non valable, ou être contesté.

⁷ On a tendance à confondre la garantie de bon fonctionnement avec la garantie générale. Nous les distinguerons plus bas.

c) Les pièces achetées constituent un élément important de la composition et du coût d'un produit, et le donneur de licence n'a qu'à en indiquer les caractéristiques, les fournisseurs, etc.; le savoir-faire grâce auquel ces composants ont été fabriqués n'est pas un élément du savoir-faire du donneur de licence; celui-ci n'a donc pas à donner de garanties en ce qui les concerne;

d) Il n'est pas difficile de spécifier les matières premières;

e) Le produit est le résultat d'une suite d'opérations parfaitement différenciées; les points defectueux de la production des usines situées en amont sont faciles à déterminer et on arrive en général à rectifier ce qui a besoin de l'être pour un coût peu élevé. Le coût de la correction peut souvent être estimé à l'avance;

f) Les machines ne sont pas fabriquées par le donneur de licence mais sont obtenues auprès de fournisseurs d'équipements: c'est donc au fournisseur de la machine et non au donneur de licence qu'il appartient de remédier aux défauts éventuels;

g) Dans la plupart de ces domaines, il n'est pas nécessaire de disposer d'installations complètes pour commencer les opérations; une intégration vers l'amont et l'aval peut réduire les risques de l'acquéreur et lui donner la possibilité d'avancer au rythme qu'il choisit;

h) Dans la plupart de ces domaines (petits appareils, cosmétiques) le savoir-faire accompagne le droit d'user de la marque commerciale, dont la valeur pour l'acquéreur est la plus importante; le savoir-faire n'est pas complexe, mais il vise à assurer une qualité constante du produit.

En revanche, dans les industries de transformation - produits chimiques, plastiques et pharmaceutiques, engrais, produits obtenus par fermentation, industrie métallurgique, produits électroniques tels que semi-conducteurs et circuits intégrés (dont les différents stades de la fabrication ne peuvent être identifiés par un examen du produit) - l'acquéreur a grand besoin d'une protection pour l'efficacité du savoir-faire, et ce pour les raisons suivantes :

a) Il existe une grande variété de matières premières utilisables, mais le donneur de licence peut n'en avoir expérimenté que quelques-unes; les spécifications relatives aux matières premières (niveau d'impureté) peuvent avoir de fortes incidences sur les résultats obtenus;

b) Les taux relatifs de consommation de matières premières et d'énergie (combustibles, électricité, vapeur) ont des incidences très importantes sur le coût du produit et donc sur la position concurrentielle de l'acquéreur en un lieu donné;

c) La question de la mesure de l'efficacité ne se pose qu'à la fin de la réalisation du projet, puisqu'il est difficile de mesurer les résultats durant la construction;

d) Les éléments clefs des équipements sont faits à façon, et le fabricant n'est responsable que de leur performance mécanique et non de la réussite de l'application du procédé;

e) La sécurité des équipements, l'évacuation des déchets, etc., posent de gros problèmes, qui varient selon les lieux, les matières premières utilisées, les méthodes de transformation et les législations nationales;

f) On utilise beaucoup les catalyseurs brevetés et produits du même genre dont le coût dépend de leur vie utile, laquelle dépend à son tour de la qualité des matières premières utilisées par l'acquéreur et de la méthode de traitement communiquée par le donneur de licence;

g) Une intégration graduelle en amont et en aval n'est guère réalisable; les investissements initiaux sont importants et ne sont pas diversifiés, ce qui augmente les risques;

h) Le plus souvent, le fournisseur du savoir-faire, le bureau d'études et l'entreprise chargée de la construction sont des entreprises différentes, aux responsabilités différentes; il faut donc préciser la responsabilité incombant à chacune d'entre elles en ce qui concerne les résultats obtenus.

L'acquéreur a en général le choix entre divers fournisseurs de savoir-faire. C'est avec les procédés éprouvés, provenant de fournisseurs réputés, qui utilisent eux-mêmes les techniques transférées, qu'on risque le moins d'avoir de problèmes. En pareil cas, il est inutile de trop insister sur la question des garanties: la protection du preneur ne s'en trouverait guère accrue. Néanmoins, les garanties sont importantes lorsque l'on sait qu'il existe différentes sources de matières premières; que les spécifications du produit s'écartent de la gamme normale du donneur de licence; que les liaisons entre les diverses étapes du processus de production n'ont pas été testées ou qu'un équipement inconnu du donneur de licence doit (sur l'insistance du gouvernement) être utilisé.

Si l'acquéreur insiste trop sur la question des garanties, le donneur de licence peut établir un projet d'usine comportant des marges de sécurité excessives. Par exemple, pour garantir une capacité de 400 000 tonnes par an d'un produit donné, le donneur de licence peut donner à l'usine un excédent de capacité de 20%. Ce surplus peut ne pas être commercialisable, auquel cas les frais d'investissement se trouveront majorés sans que le preneur en tire un avantage correspondant. De même, il n'est pas

toujours souhaitable de faire porter la garantie sur trop d'aspects du processus. Par exemple, à trop vouloir garantir capacité, rendement, récupération, consommation d'électricité et de vapeur, spécifications des produits, etc., on risque de rendre l'usine trop complexe et le coût de la licence plus élevé, car les risques financiers courus par le donneur de licence se trouvent accrus proportionnellement à ses responsabilités. On notera également que le donneur de licence peut accepter d'offrir des garanties inhabituelles, ou d'étendre la garantie à tous les besoins de l'acquéreur, mais ne pas effectuer les modifications techniques voulues, ou ne pas avoir la capacité technique de le faire; il peut n'offrir ces garanties que pour n'être pas en retrait sur ses concurrents, ou simplement pour enlever la commande.

La question des garanties pose un autre problème: qui doit les fournir? Si un bureau d'études offre des garanties pour un procédé qu'il ne connaît pas, ou présente des garanties sans avoir conclu un accord "dos à dos" avec un détenteur qui utilise le procédé en question, les garanties offertes, si complètes qu'elles paraissent, ne sont en fait que des garanties fantômes que le bureau d'étude n'avait ni le droit ni la capacité d'offrir. En pareil cas, il ne sert à rien de négocier des garanties. En revanche, si le donneur de licence est un associé disposant d'une participation importante dans l'entreprise constituée par lui-même et par l'acquéreur, il est superflu d'insister sur l'efficacité technique, puisque le donneur de licence partage les risques de l'acquéreur. En bref, si les garanties de bon fonctionnement sont importantes, il n'y a pas de recette standard dans ce domaine, et elles ne sont pas toujours nécessaires.

Les garanties de fonctionnement ne doivent être négociées point par point que dans les domaines où une correction éventuelle a) serait très coûteuse, b) prendrait trop de temps ou c) entraînerait pour l'acquéreur un désavantage économique durable (par exemple, un prix de vente inférieur pour un produit de qualité inférieure).

Lorsqu'il négocie la question des garanties de fonctionnement, l'acquéreur doit examiner les questions suivantes et les droits auxquels il peut prétendre à cet égard.

Méthodes de spécification des résultats attendus
Détection et évaluation d'un fonctionnement déficient

Recours dont peut disposer l'acquéreur en cas de défauts imputables au donneur de licence
Procédures à employer pour corriger un fonctionnement défectueux et obtenir que le donneur de licence s'acquitte de ses obligations

Nous supposons dans ce qui suit que si les résultats sont insuffisants, c'est par la faute du

donneur de licence, et que l'acquéreur a correctement utilisé le savoir-faire communiqué⁶.

Spécification du fonctionnement

Un projet étant entrepris pour réaliser les objectifs de l'acquéreur, celui-ci devrait avoir le droit de choisir pour le fonctionnement les paramètres auxquels s'appliqueront les garanties du donneur de licence. Il devrait également avoir le droit de déterminer quels paramètres sont essentiels pour lui, ainsi que leur ordre de priorité. Dans le cas du transfert d'un procédé chimique, par exemple, l'acquéreur peut ne pas accepter de variation sensible de la pureté du produit, être plus souple pour les variations du volume; il peut, par exemple, vouloir utiliser le moins possible d'énergie électrique, mais attacher relativement peu d'importance au pourcentage de matières premières converties. De même, dans le cas d'une usine fabriquant des pièces mécaniques, l'acquéreur peut exiger un taux de rejets peu élevé, mais être plus tolérant pour le volume de déchets mis à la ferraille, etc.

Etablir les spécifications du fonctionnement est en soi souvent difficile. Les conditions ou spécifications ci-après, provenant de diverses industries, sont des exemples de paramètres appliqués au fonctionnement.

Qualité du produit	Acide acétique d'une pureté minimum de 99,8 %, avec moins de 5 ppm Pb; "sera égal ou supérieur à la Indian Standards Specification 240B (1977)"; 98 % du produit en dessous de 200 mesh; 100 % en dessous de 100 mesh; identique à tous égards aux produits fabriqués par le donneur de licence
--------------------	---

⁶ Dans le contrat, le donneur de licence peut exiger :

a) Que l'acquéreur se conforme à toutes les normes, instructions et recommandations techniques qu'il a reçues du donneur de licence;

b) Que les machines, outils et équipement utilisés par l'acquéreur pour la fabrication du produit soient conformes aux spécifications de la documentation technique fournie par le donneur;

c) Que les produits et matériaux utilisés par l'acquéreur pour la fabrication des produits soient conformes aux spécifications de la documentation technique fournie;

d) Que les ressources et compétences utilisées par l'acquéreur pour la fabrication du produit soient celles qu'utiliserait un fabricant ayant l'expérience de la fabrication d'un produit de complexité similaire.

Il est clair que les acquéreurs de pays en développement ne peuvent satisfaire à ces conditions. Dans les cas où elles seraient exigées, elles devront être assouplies, le risque plus élevé encouru par le donneur de licence devra être compensé par des redevances plus élevées, etc.

Rendement	Unités de produit par unité de matière première : 6 000 rondelles par kilogramme de barres de 2 cm de diamètre; récupération de 60 % au minimum de l'argon contenu dans le gaz d'alimentation; conversion à 85 % du naphthalène en alpha-naphtol
Capacité de production	250 cuiseurs de riz d'une capacité de 3 litres, ou 200 unités d'une capacité de 4 litres, par poste de 8 heures; 20 000 tonnes d'hydrogène d'une pureté de 99 % par année de 8 000 heures
Consommation d'eau, gaz, électricité, etc.	Pas plus de 4 kg de vapeur saturée à la pression de 4 bars par kilogramme de produit
Taux de rejets	Pas plus d'une unité pour 100 unités de produit achevé satisfaisant à l'épreuve Y de contrôle de la qualité
Taux de chutes	Pas plus de 3 % de 100 kg du zinc coulé
Conservation	Pas plus de 1 % de perte de produits volatils par fiole de 100 cc en 30 jours, par stockage à 35° C dans une humidité relative de 90 %
Effluents	DBO ₅ des eaux usées inférieur à 30 à tout moment, mais moyenne sur 24 heures, établie par prélèvements effectués toutes les heures, inférieure à 20
Rendement	Par heure, 85 000 pièces conformes à la norme DIN 652
Consommation de catalyseur	6 000 kg de produit par kg de catalyseur neuf employé
Garantie mécanique	Si la machine Z est utilisée conformément au mode d'emploi OM-630 et que l'entretien soit conforme aux indications du manuel

d'entretien MM-631, la machine Z ne consommera pas plus de 30 kg par an de lubrifiant W; un poids de 300 kg placé sur le point X du plateau de distillation n'en fera pas durablement fléchir la poutrelle Y de plus de 2 mm.

Ces facteurs sont bien sûr interdépendants. Par exemple, un acquéreur peut vouloir obtenir par an X kg de produits d'une pureté Y, pour une consommation de vapeur inférieure à Z kg par unité de produit. Pour le fournisseur, il s'agit là des conditions de base à partir desquelles il doit concevoir le projet. Aux fins de la garantie cependant, l'acquéreur doit envisager la perte économique qu'il subirait en cas d'écart par rapport aux conditions garanties (pureté et consommation de vapeur dans le cas ci-dessus). Par exemple, une perte de 1 % de la pureté du produit pourrait faire perdre à l'acquéreur 100 000 dollars par an, en raison de la réduction de prix qu'il devra consentir. Cependant, si la consommation de vapeur augmentait de 10 %, les frais supplémentaires encourus pourraient n'être que de 30 000 dollars. Par conséquent, compte tenu de l'importance relative des paramètres, l'acquéreur aurait intérêt à faire porter la négociation sur la pureté du produit plutôt que sur la consommation de vapeur. Nous verrons plus loin les incidences de ce choix sur la responsabilité du donneur de licence.

Détection et évaluation des défauts

Dans le cas d'un projet d'usine clés en main, l'acquéreur ne prend possession des installations que si elles satisfont toutes les conditions garanties. A un moment donné, les représentants techniques de l'acquéreur visitent l'usine achevée et, conformément à des procédures convenues mutuellement (appelées en général "protocole"), procèdent à des essais en la présence du donneur de licence. En général, le fournisseur aura remédié à toutes les déficiences qu'il aura détectées au cours d'essais préalables.

Cependant, lorsque l'acquéreur, le donneur de licence et le bureau d'études assument des responsabilités différentes lors de la construction de l'usine, la détection des défauts, leur évaluation et la détermination des responsabilités posent des problèmes complexes car, au moment de la négociation du contrat, l'acquéreur ne connaît pas tous les aspects du savoir-faire, celui-ci ne lui ayant pas encore été divulgué.

Dans le cas d'une fonderie produisant des alliages d'acier spéciaux par exemple, le donneur de licence peut être responsable de la formation du personnel (transfert de savoir-faire) en matière d'opérations de

fusion, de coulée, de moulage et de façonnage de pièces en alliage d'acier, alors que la responsabilité de l'acquéreur peut porter sur l'achat et le montage de tous les équipements mentionnés dans l'accord par le fournisseur, y compris un four à garnissage réfractaire spécial. D'après l'importance relative que présentent pour l'acquéreur les divers paramètres, le fournisseur peut avoir garanti (dans l'accord) que le revêtement réfractaire du four, à condition qu'il ait été posé correctement, aura une vie minimum de 700 chauffes si les opérations de fusion sont exécutées conformément aux instructions des manuels d'utilisation qu'il fournira.

Cependant, l'information étant secrète, l'acquéreur ne sait pas, lorsque l'accord entre en vigueur, quel type de produit réfractaire il doit utiliser, pas plus qu'il ne connaît la façon correcte de le poser. Comment alors répartir les responsabilités? Comment, le cas échéant, détecter ou évaluer une malfaçon?

Pour résoudre ce problème, les accords de transfert de savoir-faire prévoient qu'une "conférence technique" réunira les parties après la signature de l'accord pour examiner ces détails. A cette conférence, le savoir-faire pourra être divulgué (dans le cas présent, le type de produit réfractaire à utiliser). En outre, on précisera le rôle et les responsabilités de l'acquéreur et du fournisseur (en l'espèce, le fournisseur acceptera de superviser la pose du produit réfractaire et d'inspecter et approuver la matière réfractaire achetée. Ce protocole devient alors un accord ayant force obligatoire.

Pour ce qui est de la détection et de l'évaluation des défauts, l'accord doit prévoir une conférence sur l'organisation des essais. Ceux-ci auront lieu à partir du moment où l'usine sera prête à fonctionner (dans l'exemple cité, on peut procéder à un rapide essai provisoire pour déterminer la vie utile du produit réfractaire).

Recours de l'acquéreur en cas de malfaçons et défauts

Si l'on suppose, pour garder l'exemple de la fonderie, qu'un défaut a été détecté et évalué, par exemple que le revêtement du four n'a une vie utile que de 550 chauffes et que ce défaut est dû à un vice de fabrication ou à une négligence du fournisseur (admis par ce dernier), quels sont les recours à la disposition de l'acquéreur?

La réponse ordinaire — en général prévue dans l'accord — est que le fournisseur doit s'efforcer de remédier à ce qui n'est pas satisfaisant. Il peut également rembourser à l'acquéreur une partie des redevances perçues pour le transfert du savoir-faire ou verser des dommages-intérêts déterminés par arbitrage (voir dommages-intérêts, page 37) étant entendu que le fournisseur a le droit de choisir entre les options suivantes: remédier au défaut, verser une

compensation fixée à l'avance, accepter une obligation nouvelle, ou combiner de diverses manières ces solutions.

Pour les pays en développement, où l'on a investi dans l'affaire des capitaux, qui sont ce qui manque le plus, et où les connaissances industrielles de l'acquéreur sont incomplètes (notamment dans le secteur de l'industrie de transformation), il est en général contre-indiqué de laisser au fournisseur le droit de choisir unilatéralement le mode de compensation qu'il préfère. Celui-ci devrait être tenu par contrat de continuer de participer au projet jusqu'à ce que les déficiences aient été corrigées ou atténuées, même si cette stipulation entraîne une augmentation des redevances. Il faut accorder une attention particulière à cette question lors de la négociation d'accords simples de transfert de savoir-faire⁹.

Le mieux est que le fournisseur s'engage à faire des efforts, répétés s'il le faut, pour corriger sur place les déficiences constatées faute de quoi il devra rembourser à l'acquéreur tout ou partie des redevances reçues pour le transfert du savoir-faire (selon les dispositions de l'accord).

Le fournisseur peut diversement compenser les pertes encourues par l'acquéreur en cas de déficiences reconnues; il le fait en général de l'une des façons suivantes :

- Remplacement des équipements défectueux
- Versement de dommages-intérêts libératoires
- Acceptation d'une réduction des redevances

Le fournisseur peut offrir des garanties de bon fonctionnement au lieu de garanties générales. Cependant, ce qui compte en cas de conflit est l'interprétation juridique des termes des unes ou des autres.

Garanties de fonctionnement et garanties générales

Lorsqu'une machine (exemple type d'équipement) est fournie à une entreprise, son vendeur peut en garantir le fonctionnement, c'est-à-dire certifier qu'elle produira, par exemple, 6 000 capsules par heure, faute de quoi le vendeur sera tenu de réparer la machine ou de la remplacer par une autre permettant d'obtenir les résultats garantis (la réparation et le remplacement sont à la charge du fournisseur)¹⁰. L'acheteur n'a pas d'autres droits dans le cadre de la garantie de fonctionnement. Cependant, il y aurait de toute évidence fausse déclaration si le vendeur était incapable de réparer (ou de remplacer) la machine; la

⁹ La participation du fournisseur est presque automatique dans le cas d'une coentreprise, puisqu'il profite lui aussi de la correction des erreurs.

¹⁰ Dans l'industrie de transformation, où les résultats dépendent du fonctionnement intégré de divers éléments, la garantie de fonctionnement ne prévoit que la rectification, le remplacement n'étant pas toujours une solution adéquate.

garantie du vendeur ne reposerait en effet sur rien. Les dommages-intérêts accordés à l'acheteur sont déterminés par des tribunaux ou par arbitrage, mais dans de nombreuses juridictions, l'acheteur, en cas de fausse déclaration, peut demander le remboursement de ce qu'il estime avoir perdu – par exemple, le coût d'une nouvelle machine et le manque à gagner pour le temps qu'il a fallu pour faire venir et mettre en service la nouvelle machine.

Cependant, les droits de l'acheteur en matière de dommages-intérêts ou de remplacement seraient entièrement différents s'il avait par exemple commandé des machines qu'il a vu fonctionner chez le fournisseur à une cadence de 6 000 pièces par heure, mais qui ne peuvent atteindre cette cadence dans son usine pour une raison étrangère au fonctionnement proprement dit – par exemple la température ambiante).

Lorsque le fournisseur peut prouver que son savoir-faire est utilisé par de nombreux clients, et qu'il n'a aucune raison de supposer que le fonctionnement donnera lieu à des problèmes, il considère en général qu'il est inutile de fournir des garanties) que, au cas où les résultats annoncés ne seraient pas atteints, il remplacera ou modifiera les machines qu'il a fournies. Avec ce type de garantie-équipement, l'acquéreur dispose de recours limités.

Cependant, dans la plupart des transferts de procédés techniques vers les pays en développement, la situation en ce qui concerne les garanties est totalement différente de celle que crée la garantie à l'équipement. Par exemple, la matière première qu'un acquéreur entend utiliser peut avoir un taux d'impuretés inhabituel, mais le fournisseur est persuadé que cela ne modifiera pas la qualité du produit considéré (dans le cas de la fonderie d'alliages d'acier, la vie utile du produit réfractaire). Le fournisseur, pour inspirer confiance en son procédé (ou pour contrer la concurrence) s'engage à donner des garanties spécifiques pour les paramètres du fonctionnement. Ce faisant, il accepte d'être tenu d'effectuer les réparations ou, sinon, de verser une compensation financière à l'acquéreur pour la perte subie en raison de l'utilisation du procédé défectueux qu'il lui a communiqué. Cependant (ce qui n'est pas le cas en général pour les garanties d'équipement) le fournisseur limite son risque en fixant un plafond absolu pour les dépenses qu'il est disposé à engager pour remédier à la défektivité ou indemniser l'acquéreur.

Négociation de la responsabilité

Comment un acquéreur négocie-t-il la responsabilité du fournisseur dans le cadre d'un accord comportant des garanties de fonctionnement? Il est recommandé de prendre ici pour critère essentiel l'importance relative des paramètres. Nous donnerons ici un exemple type.

Dans le cas du transfert d'un procédé chimique, la redevance forfaitaire pour un contrat de 5 ans est d'un million de dollars. Le procédé est conçu pour obtenir 5 millions de kilos d'insecticide X par an, d'une pureté de 99 %, pour une consommation de vapeur inférieure ou égale à 4 kg par kg de produit. Il appartient à l'acquéreur de déterminer l'importance relative des trois paramètres.

Nous supposons que l'acquéreur s'attend à la situation suivante au moment où il entreprend d'exécuter l'accord (en dollars, par an) :

Valeur commerciale de l'insecticide à 1,29 dollar par kg	6 000 000
Coût de la vapeur à 18 dollars/tonne	360 000
Autres frais d'exploitation, y compris la main-d'œuvre	2 600 000
Dépenses fixes, y compris un amortissement de 10 % (sur un investissement de 6 millions de dollars)	900 000
Coût total du produit	3 860 000
Bénéfice brut	2 140 000
Bénéfice net après impôt	1 070 000

L'acquéreur peut aussi estimer que la pureté moins parfaite du produit qu'il fabrique l'obligera à ramener son prix de vente à 1,15 dollar par kg.

A partir des chiffres qui précèdent, nous pouvons établir les hypothèses suivantes (en dollars) :

Manque à gagner de l'acquéreur sur 5 ans pour une sous-production de 1 % (la pureté du produit et la consommation de vapeur étant inchangées)	760 000	
Manque à gagner sur 5 ans en raison de la pureté du produit (les autres facteurs restant satisfaisants)	625 000	
Manque à gagner sur 5 ans pour excédent de consommation de vapeur de 10 % (les autres facteurs restant satisfaisants)	80 000	
Perte en cas d'achat d'une chaudière supplémentaire si la consommation de vapeur est supérieure de 10 % à la consommation garantie	1 280 000	(1 200 000 pour la nouvelle chaudière + 80 000 pour consommation de vapeur supérieure à la consommation)

Quelle est donc l'importance relative des paramètres ?

La consommation de vapeur, comme on le voit, n'est pas un élément déterminant tant que la consommation garantie n'est pas dépassée de plus de 10 %. Au-delà de ce taux, cette consommation devient le paramètre le plus critique, car il faudra acheter une nouvelle chaudière, équipement coûteux.

On peut donc établir pour les responsabilités du fournisseur un tableau (entre autres) qui se présente comme suit :

	Dollars
a) Responsabilité du fournisseur pour la consommation de vapeur, si celle-ci est supérieure à la consommation garantie, mais n'exige pas l'installation d'une nouvelle chaudière	Néant
b) Responsabilité pour la consommation de vapeur si celle-ci dépasse de 10 % la consommation garantie	1 000 000
c) Responsabilité du fournisseur si la pureté du produit n'est pas conforme à la pureté garantie	625 000 ¹¹
d) Responsabilité du fournisseur pour le manque à produire :	
i) Au-dessus de 99,5 % du niveau garanti	Néant
ii) Au-dessous de 99,5 % du niveau garanti par point de pourcentage de la capacité	300 000 par point de pourcentage et fractions de ce chiffre ¹²
Responsabilité maximum pour toutes les combinaisons de a, c et d	850 000
Responsabilité maximum pour toutes les combinaisons de a, b, c et d	1 000 000
Responsabilité totale du fournisseur au titre de toutes les dispositions de la garantie	1 000 000

Un plafond d'un million de dollars a été prévu pour la responsabilité maximum du fournisseur, puisque la redevance forfaitaire qui lui est versée est d'un million de dollars.

Dans cet exemple, on notera que le fournisseur risque de perdre la totalité de la redevance forfaitaire. Cette situation serait une exception. Le transfert de savoir-faire entraîne presque toujours des frais (adaptation pour la capacité demandée par l'acquéreur, établissement de plans, frais de déplacements avant la conclusion du contrat, autres dépenses relatives au contrat telles que services après vente et services d'inspection). Le maximum qu'on puisse demander au fournisseur de risquer serait son bénéfice sur l'opération directe de transfert du savoir-faire. Cependant, même dans ce cas, l'acquéreur peut ne pas arriver à négocier sur la base de ce montant, car la notion même de transfert de savoir-faire implique que l'acquéreur a choisi d'acheter du savoir-faire parce qu'il pense courir ainsi

¹¹ La responsabilité encourue en ce qui concerne la pureté du produit ne peut être supérieure à 625 000 dollars, cette somme représentant la perte réelle maximum que pourrait subir l'acquéreur.

¹² Bien que l'on ait estimé à 760 000 dollars sur 5 ans la perte de bénéfice net subie par l'acquéreur pour le premier écart de 1 % entre la capacité atteinte et la capacité garantie, la responsabilité est limitée à 300 000 dollars par point de pourcentage, puisqu'on suppose que l'acquéreur parviendra à améliorer l'efficacité de la production par ses propres efforts, au cours de la période de 5 ans.

moins de risques qu'en le mettant au point lui-même. C'est pourquoi la meilleure solution consiste à négocier sur la base de 50 % des bénéfices que le fournisseur réalisera sur le transfert (ce bénéfice doit être évalué de façon estimative)¹³.

Dans le cas de l'insecticide, on suppose au départ une redevance forfaitaire. Que se passerait-il si le contrat prévoyait des redevances échelonnées, par exemple 3 % de la valeur des ventes ?

Sous la rubrique "Rémunération", on verra qu'une redevance périodique peut être convertie en versement forfaitaire et *vice versa*, en appliquant la méthode de la valeur nette actualisée. Dans l'exemple ci-dessus, un paiement forfaitaire d'un million de dollars (pour un contrat de 5 ans) équivaut à une redevance de 5,36 % - arrondissons à 5,5 % - du chiffre des ventes. Sur des ventes de 6 millions de dollars, la redevance versée par l'acquéreur serait de 330 000 dollars par an. Un écart de 1 % entre la production garantie et la production effective (voir page 28) équivaut à un manque à gagner de $760\,000 : 5 = 152\,000$ dollars par an pour l'acquéreur, soit un taux de redevance de

$$\frac{152\,000}{6\,000\,000} \times 100 = 2,53\%,$$

que nous arrondissons à 2,5 %.

Ainsi, pour chaque écart négatif de 1 %, dans la production, l'acquéreur devrait pouvoir réduire de 2,5 % la redevance de 5,5 %.

Le risque encouru par l'acquéreur doit être calculé par ses ingénieurs et ses représentants commerciaux. Il est cependant rarement possible de faire des calculs précis, puisqu'on part de diverses valeurs estimatives.

Correction des fonctionnements défectueux et exécution des obligations

Un fournisseur admettant que les résultats obtenus laissent à désirer a en général le choix entre les solutions suivantes : remédier aux imperfections; verser à l'acquéreur des dommages-intérêts libératoires; accepter une réduction du taux de redevance, ou combiner ces divers facteurs. Les frais afférents à la correction des défauts sont en général considérés comme une dépense à la charge du fournisseur dans l'exécution de ses obligations. Si, dans l'exemple ci-dessus de la fonderie d'alliage d'acier, le fournisseur a admis une responsabilité de 100 000 dollars au titre d'une garantie de 700 chauffés pour le revêtement réfractaire, alors qu'en fait le revêtement n'en a supporté que 550 et qu'il calcule que le coût de la réparation s'élèvera à

¹³ Dans l'exemple ci-dessus, le bénéfice du fournisseur sur la transaction peut être estimé à 900 000 dollars. Il peut donc être prêt à risquer 450 000 dollars. Dans ce cas, la responsabilité serait réduite à peu près de moitié pour chaque paramètre.

20 000 dollars, il engagera cette dépense, puisque c'est avantageux pour lui. Mais si la réparation ne permet d'obtenir que 600 chauffés, et qu'il estime qu'il lui faudrait dépenser 30 000 dollars de plus et fournir 6 mois de travaux supplémentaires pour arriver au chiffre de 700 chauffés, il se peut qu'il préfère (en ayant fait ses calculs à l'insu de son client), et trouve plus avantageux de lui verser 80 000 dollars (100 000 dollars, moins des frais de réparation de 20 000 dollars). Il versera ce montant et, conformément à l'accord, sera alors libéré de toute autre obligation afférente au fonctionnement.

Pour l'acquéreur, cependant, les 100 chauffés supplémentaires peuvent représenter un profit supplémentaire de 50 000 dollars par an (ce qui est possible dans les pays en développement). C'est pourquoi, s'il avait eu le choix, il aurait insisté pour que le fournisseur dépense 30 000 dollars et consacre 6 mois à la réparation. Pour cette raison, comme nous l'avons recommandé plus haut, l'acquéreur devrait obtenir du fournisseur qu'il s'engage toujours à remédier aux défauts et à ne verser une indemnité qu'au cas où la réparation échouerait. Cependant, il peut également arriver que le fournisseur soit disposé à dépenser 30 000 dollars et à consacrer 6 mois à la réparation, mais que l'acquéreur, calculant la perte subie pendant ce temps (manque à gagner dans l'intervalle) ne soit pas satisfait de cette solution. En pareil cas, il faut négocier une solution de compromis.

Pour que l'acquéreur garde cette liberté de choix, l'accord, considéré de son point de vue, devrait comporter les dispositions suivantes :

a) L'acquéreur et le fournisseur conviennent de procéder à des essais de fonctionnement dans les conditions prévues à la conférence sur cette question (voir page 26);

b) Les essais seront achevés dans un délai de "x" semaines après que le fournisseur et l'acquéreur seront convenus de les commencer;

c) Si le fonctionnement garanti n'est pas obtenu au bout de ladite période de "x" semaines (sans qu'il y ait faute de la part de l'acquéreur), le fournisseur commencera, dans un délai de "y" semaines à entreprendre les travaux de réparation, tous les frais (mentionnés ci-après) y relatifs étant à sa charge;

d) Si, au bout de "z" semaines, ou après que le fournisseur aura dépensé "x" dollars, les essais ne prouvent pas que les résultats garantis ont été atteints, l'acquéreur aura la possibilité d'exiger du fournisseur

- i) soit qu'il s'acquitte immédiatement de ses obligations financières non encore exécutées;
- ii) soit qu'il entreprenne de nouveaux travaux de réparation aux frais de l'acquéreur jusqu'à ce que les résultats

garantis soient obtenus ou qu'il soit mis fin à ces travaux sur la demande de l'acquéreur¹⁴.

Ces dispositions ne tenant compte que de l'intérêt de l'acquéreur, il est clair qu'elles seraient modifiées lors de négociations réelles.

La définition du "coût" en matière de corrections apportées au fonctionnement doit être brièvement abordée. L'acquéreur peut avoir intérêt, particulièrement dans les pays soumis à une réglementation très stricte en matière de contrôle des

¹⁴ L'acquéreur peut également stipuler dans le contrat que si le mauvais fonctionnement est la conséquence d'une faute qui lui est imputable, le fournisseur apportera la correction nécessaire (si la correction est possible) aux frais de l'acquéreur.

changes, à définir ces coûts à la charge du fournisseur comme excluant le coût de la main-d'œuvre et des matières premières d'origine locale, et à fixer l'indemnité journalière que le fournisseur devra verser pour le personnel étranger.

Cette condition permet à l'acquéreur d'obtenir des services et des matériaux qu'il ne pourrait se procurer sur place, et de les porter au débit du fournisseur (qui réglera en devises). De cette manière, l'acquéreur peut obtenir du fournisseur des services beaucoup plus étendus, ce qui est fort utile lorsque les frais de réparation risquent d'être élevés. Cependant, les dépenses de l'acquéreur se trouveront majorées, car cette définition des coûts l'oblige à fournir tout le matériel et les services locaux nécessaires à la réparation, sacrifice qu'il peut juger à propos d'accepter.

IV. L'accord de services d'ingénierie

L'accord de services d'ingénierie, contrat à court terme, est une énumération des travaux techniques que le client demande au fournisseur d'exécuter. A moins qu'il ne s'agisse d'innovations techniques très importantes (cas, par exemple, d'un système de craquage de l'essence lourde dans l'industrie chimique), le fournisseur n'impose guère au client de restrictions pour ce qui est du site, du volume de la production, de la divulgation des améliorations, etc., contrairement à ce qui se fait dans l'accord de savoir-faire. Même là où le savoir-faire intervient (dans la conception particulière d'un système de réfrigération par exemple) l'accord vise à préserver le caractère confidentiel du savoir transmis plutôt qu'à limiter le droit d'utilisation du client.

La partie non technique de l'accord d'ingénierie concerne généralement la répartition des responsabilités entre le fournisseur de services et le client, ainsi que leurs obligations mutuelles. Cependant, l'accord de services d'ingénierie peut constituer un document complexe et volumineux.

Il devient complexe lorsque le savoir-faire relatif à un procédé est fourni par une première partie, A; l'ingénierie par une autre partie, B, et que le client lui-même se charge de certains services. Dans un pays en développement ce serait le cas général, à moins qu'il ne s'agisse d'un contrat clefs en main, où le donneur de licence (ou la société d'ingénierie) est totalement responsable de tous les services et remet au client l'installation terminée à une date fixée par contrat.

La longueur et la complexité de l'accord d'ingénierie tiennent souvent au nombre des services demandés au fournisseur. Ceux-ci peuvent comprendre l'évaluation des matières premières, le choix et la préparation du site, le recrutement du personnel, l'obtention des autorisations nécessaires auprès des instances gouvernementales et municipales, l'acquisition des matériaux et du matériel de construction, l'inspection du matériel fabriqué sur place et à l'étranger, la construction de bâtiments, la mise en place des machines, la formation des opérateurs et la mise en service des installations.

Dans les pays en développement, le preneur de licence a toujours un certain nombre de tâches à accomplir, parce que les pouvoirs publics, par exemple, réglementent le choix des lieux d'implantation, obligent l'industriel à se procurer sur place certains services, fixent un plafond pour les dépenses en devises, soumettent à autorisation officielle des achats de matériel importé, etc. Dans ces conditions, même

un projet "clefs en main" ne l'est plus vraiment. Il y a par conséquent des domaines dont le client est entièrement responsable et où toute défaillance risque de nuire à la qualité du fonctionnement de l'installation.

En général, le client a la possibilité de confier le projet (quasi) clefs en main soit à un donneur de licence, soit à une société d'ingénierie. Si, par exemple, il veut créer une installation pour la production de monochlorobenzène, il peut demander au donneur de licence de se charger des travaux d'ingénierie, ou confier à une société d'ingénierie, spécialiste des usines chimiques, le soin de dresser les plans de l'installation (en se fondant sur le savoir-faire du donneur de licence). A cet effet, la divulgation à la société d'ingénierie d'une partie ou de la totalité du savoir-faire doit être envisagée dans le cadre de l'accord de licence. Le client peut se charger de procurer tous les matériaux et services locaux; de l'étude et de la construction des ouvrages de génie civil, de la réalisation d'éléments mécaniques simples, ou encore d'installer l'électricité.

La situation la plus commune est la suivante : la société d'ingénierie conçoit (et parfois construit) les éléments essentiels de l'usine, l'acquéreur de la licence divulguant à la société d'ingénierie le savoir-faire communiqué par le donneur de licence. En règle générale, les donneurs de licence n'ont ni moyens matériels, ni personnel immédiatement disponible pour l'exécution de travaux d'ingénierie outre-mer.

Aux fins des considérations ci-après sur les accords d'ingénierie, nous partirons de l'hypothèse (correspondant à la situation d'un pays en développement) où *a*) la société d'ingénierie exécute un contrat pour la préparation des plans et la construction d'une usine, contrat dans lequel, *b*) le client divulgue à la société d'ingénierie le savoir-faire communiqué par le donneur de licence, tandis que *c*) le client exécute tous les travaux non spécialisés, soit lui-même, soit par l'intermédiaire d'entreprises locales et en assume la pleine responsabilité, et *d*) le client traite séparément avec le donneur de licence et avec la société d'ingénierie pour en obtenir des garanties quant à l'efficacité de leurs apports respectifs.

L'objectif du client, dans ce contexte, est d'établir, à une date donnée et pour un coût initialement prévu, une usine d'une certaine capacité, qui fabriquera un produit donné pour un coût déterminé et dont le fonctionnement répondra aux normes prescrites. Pour atteindre cet objectif, le client doit passer avec le donneur de licence et avec la

société d'ingénierie un contrat pour en obtenir des services (responsabilités) qui se renforcent mutuellement et n'interfèrent pas les uns avec les autres. Néanmoins, anticipant la possibilité d'erreurs (y compris les siennes propres) le client doit s'assurer que le donneur de licence, comme la société d'ingénierie, fourniront le cas échéant les services requis pour apporter les corrections nécessaires.

Nous supposons que la société d'ingénierie se charge de procurer tous les éléments essentiels de l'équipement (mais laisserons de côté la question des paramètres de l'acquisition). Nous supposons aussi que l'objectif du client est la mise en place d'une industrie de transformation (voir pages 23 et 24) afin d'étudier un cas suffisamment complexe.

En règle générale, l'accord officiel de services d'ingénierie n'est conclu qu'après que le client a examiné une proposition préliminaire souvent dite "projet provisoire". En se fondant sur le savoir-faire (partiel ou complet) mis à sa disposition sous couvert du secret, la société d'ingénierie définit dans ce document l'ensemble du projet, les principaux services y relatifs (conception, achats, construction, mise en service de l'installation, etc.); les éléments essentiels de l'équipement, la durée d'exécution et le coût approximatif de la réalisation. Les services qui seront fournis par la société d'ingénierie et ceux qui devront l'être par le client (lui-même ou ses sous-traitants) sont explicitement indiqués. Une fois la proposition préliminaire acceptée, l'accord officiel et détaillé est rédigé.

Si nous laissons de côté la partie technique de l'accord — par exemple l'équipement à mettre au point, le degré de détail des plans à fournir et la date de communication des instructions détaillées pour la mise en place de l'équipement (voir "Transmission du savoir-faire" pour des exemples de clauses), l'accord se réduit essentiellement, quant au fond, aux points suivants :

- Relations mutuelles des parties engagées dans le projet et accords connexes
 - Répartition des responsabilités
 - Responsabilités de contrôle
- Conférence technique
- Paiements, indexation des paiements et protection des paiements
- Garanties diverses
- Indemnités
- Formation du personnel

Relations mutuelles des parties engagées dans le projet

Etant donné que dans le cas que nous étudions le donneur de licence et la société d'ingénierie sont des entreprises distinctes, on peut s'attendre que les contrats qu'ils passent avec le client soient des contrats indépendants, autosuffisants, sans renvois à

des parties tierces; c'est-à-dire que l'accord de licence du procédé ne contiendra aucune référence au contrat d'ingénierie, et réciproquement. Une bonne raison de procéder ainsi est que l'organisme contractant peut limiter sa responsabilité au service spécialisé qu'il s'est engagé à rendre. Mais cette situation ne serait pas la plus avantageuse pour le client. Il n'atteindra son but que si les efforts des deux sociétés sont bien coordonnés. Les accords doivent donc prévoir que se poseront des problèmes qui rendront indispensables des consultations soit directes, soit le plus souvent par l'intermédiaire du client, entre les deux sociétés. Ainsi, la société d'ingénierie qui met au point et fournit des tuyauteries pour une cuve de réacteur conçue par le fournisseur du procédé doit-elle se préoccuper de la compatibilité des matériaux de construction afin d'éviter la corrosion due à la présence de métaux différents.

C'est pourquoi il est de bonne pratique de mentionner la tierce partie dans chacun des accords d'ingénierie et de licence de procédé (généralement dans les attendus). En d'autres termes, le contrat d'ingénierie doit indiquer que le client a conclu un accord de licence avec la partie X et qu'il demande que les travaux d'ingénierie soient exécutés dans le cadre de la licence de procédé. De même, l'accord de savoir-faire doit mentionner l'existence d'un contrat d'ingénierie Y.

La mention des responsabilités mutuelles n'est pas moins nécessaire quand c'est une seule et même société qui fournit les deux services, mais en application de contrats distincts. Les renvois d'un contrat à l'autre marquent bien que l'objectif général du client n'est pas atteint si un seul des deux accords est finalement exécuté.

Du côté du contractant, il peut y avoir plus d'un signataire du contrat; c'est le cas, par exemple, d'un donneur de licence de savoir-faire et d'une société d'ingénierie (travaillant habituellement en équipe) qui signent un contrat conjointement. Bien que dans ce cas les parties soient automatiquement "interdépendantes", des problèmes peuvent naître de leurs obligations respectives. Dans les pays en développement, le preneur de licence obtiendra de meilleures garanties si chacune des parties est rendue "conjointement et solidairement" responsable de tous les engagements contractés par l'une ou l'autre d'entre elles. La situation peut être vue sous le même jour lorsque c'est un consortium de sociétés qui joue le rôle de contractant.

Répartition des responsabilités

Sous sa forme la plus commune, le savoir-faire (particulièrement dans les industries de transformation) est défini par le donneur de licence de procédé comme "un ensemble d'informations et de données adéquates et suffisantes pour permettre à une entreprise compétente de concevoir et de construire

une installation industrielle" en vue d'objectifs énoncés. Il appartient donc au client, utilisant la société d'ingénierie comme "entreprise compétente", de transformer les données du savoir-faire, qu'on peut appeler le logiciel, en une installation prête à fonctionner - le matériel.

Le savoir-faire étant un ensemble d'informations techniques couvertes par un droit de propriété (secret industriel) et dont la société d'ingénierie peut n'avoir aucune expérience, le donneur de licence de savoir-faire doit fournir tous les renseignements dont elle peut avoir besoin pour s'acquitter de sa tâche. L'expression "entreprise compétente" sert à faire la distinction entre l'information spéciale qui est nécessaire pour créer telle ou telle installation industrielle (savoir-faire) et l'information générale que tout organisme professionnel d'ingénierie est censé détenir. Pour donner un exemple, une société d'ingénierie peut sans doute être capable de concevoir et de construire entièrement une usine d'engrais ammoniacaux à partir de la documentation chimique courante, des éléments de base de l'ingénierie et d'une expérience générale de la construction. Néanmoins, dans le cas d'un réacteur pour la synthèse de l'ammoniac, le savoir-faire peut réduire considérablement les dépenses d'investissement. Or, ce savoir-faire est précisément l'information spécialisée que fournit le donneur de licence de procédé.

Cela dit, l'emploi de l'adjectif "compétent" ne rend pas toujours évidente, ou du moins pas entièrement évidente, la répartition des responsabilités entre le donneur de licence de procédé et la société d'ingénierie. La règle générale est donc d'indiquer dans le détail les services attendus du fournisseur (de savoir-faire).

Par convention admise, l'élément technique des services de savoir-faire (dans l'industrie de transformation) est un énoncé de leur composant "chimie industrielle". Pour donner un exemple, le composant "chimie industrielle", pour un réacteur d'ammoniac, peut être simplement une indication du catalyseur utilisé, de la quantité à employer par unité de volume de réacteur; des températures, des pressions, des concentrations et des volumes de gaz débités à l'entrée et à la sortie du réacteur ainsi que des matériaux employés pour sa construction (information relative au procédé). La société d'ingénierie "compétente" aurait alors pour tâche d'établir les plans du réacteur (c'est-à-dire d'en déterminer les dimensions, l'épaisseur des parois, le vannage, les supports, les méthodes de mise en place du catalyseur, etc.) et d'étudier et de décrire tous les stades antérieurs, postérieurs et subsidiaires intervenant dans la conversion des matières premières en produits répondant aux caractéristiques souhaitées et selon le volume de production exigé.

En limitant la portée de ses services à l'élément chimie industrielle, le donneur de savoir-faire cherche à dégager sa responsabilité en matière d'ingénierie. Il

part du principe qu'il offre simplement le droit d'utiliser des informations assimilables aux résultats des recherches d'un laboratoire technique et que le travail d'ingénierie qui transformera cette information en une réalisation concrète est une simple affaire de technique professionnelle, domaine dans lequel la question du droit d'utilisation ne se pose pas et qui par conséquent doit être séparé du savoir-faire.

Normalement, il serait difficile pour une société d'ingénierie, quelle que soit sa compétence, de mettre en œuvre tous les aspects du savoir-faire sans quelque aide (services) du détenteur du procédé. Celui-ci, qui a l'expérience du fonctionnement, peut savoir par exemple que telle ou telle configuration mécanique donnée à tel ou tel élément d'équipement donne de meilleurs résultats ou serait plus économique que telle autre.

C'est pourquoi les services fournis par le donneur de licence de savoir-faire comportent généralement non seulement la fourniture de données de chimie industrielle, mais aussi une part d'"ingénierie fonctionnelle" que, dans un projet complexe, on appelle parfois "ingénierie de base". S'appuyant sur ces données, l'entrepreneur d'ingénierie peut alors s'attaquer à "l'ingénierie détaillée" (tout en fournissant d'autres services contractuels - construction, etc.).

Il serait d'autre part tout à fait exceptionnel que l'installation du client soit en tous points identique à celle qu'exploite le fournisseur du savoir-faire. Il y aura des différences de taille, de matières premières, de gamme de produits, etc. La plupart du temps, elle comportera des éléments spéciaux "sur mesure" pour tenir compte de l'environnement particulier du preneur de licence. Le donneur de licence peut avoir à modifier une partie de son processus. Ce travail fait partie des services qu'il est appelé à fournir.

Les annexes III et IV donnent des exemples de listes des services d'ingénierie et des services relatifs au savoir-faire (extraites d'une proposition commerciale faite dans un pays en développement). Ces énumérations peuvent être plus ou moins détaillées; en outre, certains services peuvent être fournis indifféremment par l'une ou l'autre des entreprises selon l'activité industrielle considérée.

Responsabilités de contrôle

Des problèmes de contacts sont à prévoir partout où l'on souhaite une exécution intégrée, mais où les responsabilités de la réalisation sont divisées entre deux ou plusieurs parties. C'est pourquoi référence a précédemment été faite : a) aux clauses d'accord précisant les relations mutuelles des parties engagées dans l'exécution, et b) à la nécessité de bien définir le rôle de chaque partie. Pour les contrats ingénierie, le problème des contacts est particulièrement important.

Dans ces contacts entre le fournisseur de savoir-faire et la société d'ingénierie, deux aspects du savoir-faire sont à considérer : a) les informations ayant trait à la conception et à la construction de l'usine, et b) les informations ayant trait à son exploitation. Dans le premier domaine, les contacts ont lieu principalement entre la société d'ingénierie et le fournisseur du savoir-faire; dans le second, entre celui-ci et le client. Le mot "principalement" est ici employé pour rappeler que, dans les deux cas, trois participants sont à l'œuvre (l'un d'entre eux tenant un rôle subordonné). Pendant la conception et la construction de l'usine, il se peut que dans certains secteurs la société d'ingénierie soit amenée à demander au donneur de licence (directement ou par l'intermédiaire du client) d'examiner ou d'approuver certains aspects des plans. Admettons, pour donner un exemple, que dans un souci d'économie la société d'ingénierie ait conçu un système n'utilisant qu'un seul échangeur de chaleur au lieu des deux unités recommandées par le donneur de licence (par ensemble fonctionnel). Le fournisseur du procédé peut estimer que cette solution présente des risques. Il peut donc être invité à examiner les plans proposés par la société d'ingénierie. De même, au cours de la construction, il peut être demandé à des représentants du donneur de licence d'assister au chargement d'un catalyseur spécial dans le réacteur, étant donné que, mal menée, une telle opération risquerait de nuire au processus. On voit donc que le donneur de licence a une responsabilité de contrôle. Au moment de la mise en service d'une installation, tâche dont est responsable le donneur de licence, la société d'ingénierie peut être invitée à donner son avis sur une question technique quelconque, par exemple dire si une cuve donnée peut supporter une température dépassant de 5% la température prévue par le constructeur.

Ces services d'examen, de contrôle et de consultation sont normalement fournis par les parties contractantes, mais celles-ci sont fondées à se montrer parfois prudentes quant au degré de responsabilité qu'elles peuvent assumer du fait de la mise en pratique de leurs approbations et recommandations.

Il faut noter que certaines dispositions de l'accord relatives au contrôle peuvent engager la responsabilité de la partie qui accepte de l'effectuer. S'il se produit une défaillance ou une panne imprévues, le "contrôleur" peut se faire accuser de négligence — chose grave, comportant diverses connotations juridiques. L'entreprise qui accepte des responsabilités de contrôle ne peut généralement pas limiter ni évaluer sa responsabilité en cas d'imputation de négligence; elle contractera donc une assurance contre ce risque. Mais même dans ce cas, elle peut se trouver dans l'impossibilité d'obtenir une protection suffisante, à moins que le contrat ne contienne les sauvegardes nécessaires (protégeant le contrôleur).

Il s'ensuit donc que si les services de contrôle sont une nécessité, le client doit tenir compte des conséquences juridiques qui en résultent pour le contractant. Les négociations dans ce domaine ne sont d'ailleurs pas complexes. En général, l'accord contient des clauses stipulant que les approbations sont données "de bonne foi", mais qu'elles n'ont pour le client aucune valeur contraignante.

Dans les pays en développement, où il y a pénurie de connaissances industrielles, l'harmonisation des tâches dont se charge le client avec les responsabilités et obligations déléguées au contractant peut poser quelques problèmes. Le client peut demander à un contractant d'approuver le programme de travail dont il — le client — se charge. Mais si les tâches ne sont pas correctement évaluées, le contractant peut voir sa responsabilité engagée. Pour parer à ce risque, le client peut donner au contractant le droit d'accepter ou de rejeter son matériel ou ses services. Le client peut par exemple avoir convenu de fournir les fondations des machines. Pour en vérifier l'acceptabilité, il peut soumettre les plans de ces fondations au contractant aux fins d'examen. Si celui-ci les rejette, mais que le client passe outre et pose néanmoins les fondations, le contractant doit avoir le droit de signifier son désaccord et de tenir le client responsable pour toute défectuosité qui pourrait en résulter pour le fonctionnement. Dans un pays en développement, il est rare qu'un client se risque à exécuter un plan qui a été rejeté. Dans la plupart des décisions qu'un client prend en pareil cas, la faisabilité technique pèse plus que le coût (c'est à ses frais qu'il devra fournir à nouveau une prestation ou un service rejetés).

La division des responsabilités implique presque toujours un certain sacrifice de certitude quant aux résultats du projet, qu'il s'agisse des fonds engagés, du temps de réalisation ou de la fiabilité opérationnelle de l'installation. L'accord à responsabilité divisée est en effet un compromis qui exige d'importantes concessions mutuelles. Cela est particulièrement vrai dans le domaine des services d'ingénierie.

Conférence technique

"Bonne foi" et "objectifs communs" sont les principes fondamentaux de tout accord de services d'ingénierie. S'il en était autrement, le contrat deviendrait un document fort encombrant. Il serait impossible de prévoir dans un accord toutes les obligations d'un contractant, ni d'y parer à toutes les éventualités — du moins au moment de la conclusion de l'accord primaire. Chaque partie doit considérer les dispositions de l'accord comme le moyen ultime de trancher un différend devant les tribunaux ou par arbitrage, si tous les autres efforts d'arrangement ou de compromis venaient à échouer.

Nous l'avons vu plus haut, l'accord d'ingénierie est une énumération de tous les services dont doivent s'acquitter les deux parties; ordinairement, le contractant d'ingénierie précise les services qu'il rendra et ceux qu'il ne rendra pas. Mais les détails des travaux à effectuer ne peuvent être fournis si les parties, et notamment les spécialistes des deux intéressés (ingénieurs, électriciens, mécaniciens, spécialistes du génie civil, de l'instrumentation, du contrôle, etc.) n'ont pas la possibilité de se rencontrer. En outre, pendant l'exécution du projet, il faudra toujours arriver à des compromis sur les questions de temps, de coût et de fiabilité, compromis impossibles à prévoir au moment de la signature de l'accord. D'autre part, à moins que le contractant soit certain d'enlever le contrat, il ne sera pas forcément disposé à fournir l'effort nécessaire pour entrer dans les détails.

Voilà pourquoi il importe de prévoir dans l'accord une conférence technique (voir aussi "Efficacité du savoir-faire", au chapitre III), qui se réunira après l'entrée en vigueur de l'accord pour mettre au point les détails du projet. Cette conférence est particulièrement importante dans les cas où le savoir-faire est complexe et où sa divulgation complète n'est pas censée intervenir avant que les accords de savoir-faire et d'ingénierie aient été conclus.

La conférence technique ne traite toutefois pas de questions telles que les taux d'indemnité journalière pour le personnel d'ingénierie et de contrôle, les garanties de fonctionnement et les paiements importants, qui relèvent toutes du contrat d'ingénierie primaire. Les réunions techniques (il peut y en avoir plusieurs) peuvent néanmoins aboutir à la rédaction de procès-verbaux signés par les spécialistes des deux parties et qui lient l'une et l'autre des parties, sous réserve des dispositions prévues dans l'accord primaire.

La conférence technique a aussi son utilité pour le calcul des paiements dus au contractant au titre des services qu'il a déjà fournis, et plus particulièrement pour procéder aux ajustements de paiements souvent rendus nécessaires par l'indexation (voir la section suivante) et pour élargir ou réduire les programmes de travail.

Sans préjudice des garanties données par le contractant, la conférence permet aussi au client d'accepter à titre provisoire les tranches de travail achevées par le contractant. Grâce à cette façon de procéder (acceptation provisoire), le contractant peut obtenir des paiements partiels tout en restant responsable des garanties qu'il a données pour sa partie du travail. En bref, lorsqu'elle est incluse dans l'accord primaire, la conférence technique confère validité juridique aux arrangements que les spécialistes concluent au cours des travaux.

Paiements, indexation des paiements, et protection des paiements

Paiements

En raison des aléas qui caractérisent souvent la situation dans les pays en développement, le problème de la division des responsabilités fait qu'il est difficile au contractant d'ingénierie de fournir au client un devis tant soit peu ferme pour les services que celui-ci demande. Il n'en est pas moins nécessaire, aux fins des négociations et de la répartition des tâches, de parvenir à une estimation utilisable. Pour commencer, la société d'ingénierie peut fournir au client une estimation selon laquelle par exemple pour l'exécution de travaux de construction qui exigeront 30 000 journées de travail, il faudra compter 15 000 heures-homme d'études techniques (travail de bureau) et 1 800 jours-homme pour la supervision sur le terrain. Ces chiffres constitueront des repères pour les négociations contractuelles, sans être pour autant nécessairement mentionnés dans le contrat. En outre, en se fondant sur les taux de rétribution en vigueur, soit par exemple 12 dollars par heure-homme pour le dessin industriel et 20 dollars par heure-homme pour les études techniques; 18 dollars par heure de frais généraux pour le dessin industriel et les études techniques, et enfin 150 dollars par jour-homme pour la surveillance des chantiers (frais de voyage et de subsistance à la charge du client), la société d'ingénierie peut chiffrer à X millions de dollars ses services d'études et d'ingénierie¹⁵ le contrat peut ne spécifier que les rétributions afférentes aux divers types de travaux – les taux horaires dont nous venons de donner des exemples – tout en donnant au client le droit de vérifier le travail effectivement fourni.

De même, si la société d'ingénierie a des responsabilités en matière de construction, on peut formuler des estimations comme par exemple le coût de construction par tonne de matériel mis en place, ou les frais afférents aux travaux d'excavation et de nivellement du terrain par 1 000 m³ de terre déplacée.

La rétribution de la société d'ingénierie peut être calculée sur la base des coûts réels majorés d'un pourcentage fixe; ce peut aussi être une somme forfaitaire majorée d'un pourcentage fixe pour les travaux à facteur de temps, ou le résultat de diverses autres combinaisons.

Ainsi, à la différence du coût du savoir-faire, dans le calcul duquel entre une part d'appréciation subjective (voir chapitre VII), les frais d'ingénierie peuvent être établis et vérifiés plus rationnellement.

¹⁵ En évaluant de leur côté le coût du projet et en usant de normes comme celles qui chiffrant à 8-12 % du coût du projet les frais de services d'ingénierie, le client ou un organisme public peuvent contrôler cette estimation.

Qui plus est, outre que l'adjudication concurrentielle est possible dans le domaine des services d'ingénierie, le client peut, suite à des décisions du type "faire ou acheter", se réserver (ou adjuger à d'autres parties) des éléments du projet dont il juge que l'exécution serait trop coûteuse si on les confiait au contractant principal.

Indexation des paiements

Pour être certaine de la "bonne foi" du client, disposer d'un capital de roulement, ou obtenir le paiement de travaux achevés, la société d'ingénierie peut convenir avec le client du paiement de certaines sommes fixes à des moments déterminés : par exemple 30 % du montant total (ou du montant estimé) à la signature du contrat; 20 % au bout de 90 jours, 40 % au bout de 180 jours, etc. Ces versements peuvent représenter soit des avances sur les travaux promis, sous réserve d'ajustement à une date ultérieure (c'est-à-dire d'une évaluation en fonction des heures d'études techniques effectivement fournies), soit des paiements directs suivis seulement d'un ajustement final effectué sur la base de normes de coût admises d'un commun accord.

Dans le cas de pays en développement, le système des versements à dates fixes fait perdre au client une partie du contrôle qu'il pourrait exercer sur les opérations. En dehors du paiement de "bonne foi" fait à la signature du contrat, la meilleure solution est de recourir aux paiements liés à l'avancement des travaux, c'est-à-dire à des versements dont l'échéance correspond à l'achèvement de tranches des travaux clairement spécifiées dans le contrat.

Les paiements liés à l'avancement des travaux, ainsi que la conférence technique dont nous avons parlé plus haut, permettent au client de suivre de près les progrès de la réalisation. Ce genre de règlement permet aussi d'opérer une péréquation lorsque le contractant a, par exemple, mené à bien seulement 30 % des travaux de la tranche A tout en étant allé de l'avant et achevé 30 % des travaux de la tranche B (qui devait normalement venir après la tranche A). Cette situation se présente fréquemment dans la pratique.

Protection des paiements

Il peut arriver que le contractant se trouve dans l'impossibilité de poursuivre les travaux de la tranche B parce que le client a pris du retard dans l'exécution de la partie du travail qu'il s'était engagé à mener à bien. Pour se couvrir contre ce risque, le contractant stipule en général que telle ou telle somme lui sera payée soit à une date donnée, soit à l'achèvement d'un travail déterminé, par exemple : "versement au contractant de la somme de 80 000

dollars, soit à l'achèvement de la tranche B des travaux, soit 38 semaines après la signature du contrat".

Pour protéger le client, les paiements de cette nature, y compris la somme versée à la signature du contrat, doivent être considérés comme des avances faites au contractant. En outre, lorsque ces sommes sont importantes, le client serait en droit d'obtenir de la banque du contractant des garanties pour les avances qu'il a faites; c'est-à-dire que le contractant donnerait l'ordre à sa banque de rembourser au client, sur la demande de celui-ci, toute somme qui lui serait due pour des travaux acceptés mais laissés inachevés.

La garantie bancaire est un accord entre la banque du contractant et le client, rédigé sous forme de lettre et par lequel la banque s'engage à payer au client, sur sa demande, des sommes convenues qui lui seraient dues au cas où le contractant n'achèverait pas une tranche donnée des travaux ou ne l'achèverait pas dans les délais stipulés. Pour que ce document soit juridiquement valable, le client doit, au moment où il invoque la garantie bancaire, adresser au contractant une lettre constatant la non-exécution des travaux prévus dans le contrat.

Les garanties bancaires sont particulièrement importantes lorsque les garanties de fonctionnement sont assorties d'une responsabilité financière. Avant la mise en service de l'installation, le donneur de licence peut être invité par le client, dans le cadre du contrat, à fournir des garanties bancaires pour des montants convenus.

Un problème qui peut se poser est celui de la certification du fonctionnement pour un achèvement partiel des services d'ingénierie. Pour les paiements liés à l'achèvement d'une tranche de travaux, la règle veut que le client certifie que telle ou telle partie des travaux a été achevée. Le problème apparaît quand un client délivre ce certificat, mais pour une réalisation partielle, par exemple la tranche de travaux A alors que les tranches B et C n'ont pas été terminées. Bien qu'acceptable aux fins des paiements partiels, cette certification ne doit être considérée que comme une acceptation provisoire par rapport à la responsabilité de l'exécution globale du projet. En fait, la certification d'un fonctionnement partiel ne saurait décharger le contractant de la responsabilité globale qu'il a acceptée. Si une installation ne marche pas en raison d'une défectuosité (découverte ultérieurement) dans la tranche de travaux A, le fait que le client ait précédemment certifié que la tranche A des travaux avait été achevée ne décharge pas le contractant de sa responsabilité. Achèvement ne signifie pas toujours acceptation.

Garanties diverses

Sauf en ce qui concerne les innovations techniques qui constituent le savoir-faire, le contrat

d'ingénierie ne contient aucune garantie de fonctionnement du procédé. Il s'ensuit que la responsabilité financière n'est pas quantifiée. Néanmoins, en tant qu'organisme professionnel, la société d'ingénierie devra garantir (voir aussi le chapitre III) qu'elle se conformera "aux pratiques les meilleures" (codes d'ingénierie et de construction) et qu'elle exécutera les travaux conformément aux conditions expresses énoncées par le fournisseur de savoir-faire, mais que cette exécution ne se fera pas automatiquement et sans recours aux pratiques d'ingénierie normales en matière d'acceptation et d'utilisation de données nouvelles.

Outre la garantie de fonctionnement, la société d'ingénierie peut se voir demander de fournir une garantie d'exécution, c'est-à-dire que la société s'engagera à exécuter certaines tâches dans un délai déterminé. Cette garantie est particulièrement importante si de gros versements préliminaires ou avances ont été faits à découvert (sans garantie bancaire correspondante). En pareil cas, la non-exécution peut entraîner des pénalités sous forme de dommages-intérêts.

Lorsque la société d'ingénierie est en même temps le donneur de licence, sa position en matière de garanties est pratiquement la même que dans le cas d'un simple accord de transfert de savoir-faire (page 27). Les responsabilités n'étant pas divisées, on devrait en fait préférer les arrangements de cette espèce.

Indemnisations

Question compliquée, relevant de la jurisprudence et, comme telle, variant d'un pays à l'autre. Néanmoins, comme un preneur de licence doit être au courant de quelques-uns des droits dont il peut bénéficier dans les pays en développement, nous traiterons brièvement de cette question.

Un accord prévoit une indemnisation lorsque le donneur de licence, ou le fournisseur, garantit spécifiquement un résultat déterminé — par exemple le respect d'un délai pour la livraison de documents techniques, de matériel, pour la construction de bâtiments, ou l'installation de machines. Les indemnisations sont stipulées sous forme de dommages-intérêts et sont toujours liées à des considérations de temps, de capacité ou de rendement. Ainsi, une société d'ingénierie qui s'engage à fournir des plans à une date déterminée garantira qu'au cas où, par sa faute, elle ne parviendrait pas à les livrer au jour convenu, elle versera à l'acheteur des dommages-intérêts de X dollars par jour pour la période écoulée au-delà de la date garantie. L'indemnisation est ordinairement limitée par un plafond convenu d'un commun accord. Les pénalités auxquelles le donneur de licence s'expose au titre du fonctionnement, par exemple en ce qui concerne le rendement ou la capacité, ont déjà été examinées à titre d'exemple

(page 28). Là où, dans le cas considéré, le donneur de licence a accepté une responsabilité financière et qu'il lui incombe de s'en acquitter, il s'agit bien d'une clause de dommages-intérêts. Dans le cas du fonctionnement, l'acheteur doit avoir le droit de récupérer les sommes dépensées pour apporter les corrections nécessaires si le donneur de licence ne parvient pas à assurer un niveau inférieur mais acceptable (pour autant que le montant recouvré est égal ou inférieur au montant spécifié dans la clause de pénalités). Ces dispositions, particulièrement pour les services à fournir à date convenue, figurent habituellement dans une clause de pénalités.

Le droit à indemnisation pour négligence est un droit dont l'acheteur jouit indépendamment de l'inclusion dans l'accord d'une disposition à cet effet. Si un preneur de licence estime qu'il y a eu négligence de la part du donneur de licence/fournisseur, et qu'il en est résulté pour lui une perte, il a le droit de saisir les tribunaux (ou de recourir à l'arbitrage) pour obtenir réparation. La question du dommage sera tranchée par le tribunal après examen du bien-fondé des revendications du preneur de licence. Mais prouver qu'un fournisseur (ou un donneur de licence) est coupable de négligence est une tâche extrêmement difficile. Une rédaction soignée des attendus (page 57) de l'accord peut souvent assurer au preneur de licence une protection accrue.

Tandis que les dispositions relatives aux indemnités sont liées à la valeur du contrat (rétribution du fournisseur) — par exemple 5% de la rétribution contractuelle totale par jour de retard dans l'exécution —, le critère de responsabilité pour négligence est basé sur les dommages, immédiats et consécutifs, subis par le client. Il n'est pas lié à la rétribution reçue par le fournisseur.

Dans certains contrats des pays en développement, le donneur de licence ou le fournisseur fixent une limite supérieure pour leurs responsabilités contractuelles générales. Compte tenu des considérations qui précèdent, de telles dispositions ne devraient pas être acceptées. Mais la clause de pénalités doit figurer dans les contrats.

Formation du personnel de l'acquéreur

Un pays en développement voit dans le transfert des techniques non seulement un moyen d'accéder immédiatement aux techniques avancées de production, mais aussi un moyen d'instruire et de former ses nationaux à l'emploi d'informations technologiques et de techniques professionnelles. Des gouvernements, comme celui de l'Inde, demandent souvent que les tâches soient réparties entre le fournisseur (de savoir-faire ou de services d'ingénierie, ou des deux) et le client, de telle manière que seul le travail hautement spécialisé soit exécuté par des sociétés étrangères. Il est dans ce cas implicitement admis que

les coûts d'un projet peuvent être majorés (et que sa durée peut être accrue), le risque d'erreurs étant plus élevé avec le personnel autochtone en cours d'apprentissage.

Pour améliorer les qualifications du personnel local, on peut demander au fournisseur étranger d'accepter dans ses usines des ressortissants du pays concerné. Très souvent, cette méthode est avantageuse pour le fournisseur de services lui-même, qui peut ainsi obtenir rapidement des renseignements sur la situation locale, l'état du site, la main-d'œuvre disponible, son coût, etc. Néanmoins, le fournisseur de services aura tendance à limiter le nombre de personnes dont il doit assurer la formation, les

charges qu'il devra supporter au titre des indemnités de subsistance, etc., et la mesure dans laquelle les stagiaires auront accès aux informations.

Il est difficile d'arriver à faire figurer dans un contrat de services d'ingénierie le droit du client à bénéficier d'une formation pour son personnel. Pour l'obtenir, il peut être obligé de majorer la rétribution convenue, ou d'accepter une réduction de la part de responsabilité du fournisseur, ou quelque autre compensation. Néanmoins, dans le domaine du savoir-faire, une formation donnée dans l'entreprise du fournisseur est considérée comme faisant partie du processus de transfert. Il s'agit donc là d'une stipulation normale.

V. L'accord de marques

On appelle marque de fabrique, de commerce ou de service tout signe visuel, ou parfois auditif (noms, symboles, emblèmes, etc.) ou toute combinaison de ces moyens qu'une firme affecte aux produits qu'elle fabrique ou distribue ou aux services qu'elle fournit, pour les individualiser par rapport aux produits ou services similaires. Les marques jouent un rôle important en matière commerciale puisqu'elles aident les consommateurs à distinguer les produits de fabricants différents. Elles servent aussi à assurer le public que les produits ont constamment un certain niveau de qualité.

Comme pour les brevets, mais contrairement à ce qui se passe pour le savoir-faire, il existe dans presque tous les pays une législation régissant la propriété, le dépôt et l'usage des marques. Comme les brevets, les marques établissent un droit de propriété. Dans certains pays, la propriété n'est établie ou confirmée que lorsque le service public chargé de l'enregistrement des marques accepte (à l'issue d'un examen effectué selon une procédure définie par la loi) le dépôt de la marque au nom d'une personne physique ou morale. Dans d'autres pays, la propriété est établie simplement par le premier usage. Comme pour n'importe quel autre bien, la propriété d'une marque peut normalement être transférée, mais ce transfert doit en règle générale (la législation varie à cet égard d'un pays à l'autre) être consigné dans le registre des marques.

Des règlements précisent les critères à appliquer pour déterminer si le dépôt d'une marque est admissible, définissent les droits exclusifs du propriétaire de la marque (le droit important d'intenter des poursuites pour tout usage frauduleux), spécifient le territoire dans les limites duquel le droit d'usage exclusif de la marque est valable, et obligent le propriétaire de la marque à maintenir la validité du dépôt. Il existe une différence importante entre les marques et les brevets : la loi ne fixe aucune limite à la longévité d'une marque tant que son propriétaire en maintient comme il le doit la validité.

Alors que la législation sur les brevets est avant tout conçue pour protéger les intérêts privés du propriétaire du brevet (le breveté) et de ses preneurs de licence en échange de la divulgation de l'invention, l'objectif visé par la législation sur les marques est de permettre aux consommateurs de choisir sans risque de confusion les produits ou services identifiés par une marque ou un label. L'application et l'usage des marques sont donc étroitement régis par la loi. L'utilisateur légitime d'une marque doit par conséquent — à la différence de ce qui se passe pour les

brevets — être enregistré dans plusieurs pays. Dans ces pays, il ne bénéficie d'une protection intégrale (qui lui permet de poursuivre lui-même toute personne coupable d'usurpation) que *a)* si le propriétaire de la marque est titulaire d'une marque déposée valable dans les limites du territoire de l'utilisateur pour la classe de produits concernés; et *b)* si l'utilisateur a été enregistré dans ce territoire par la volonté du détenteur. Cependant, l'enregistrement des usagers n'est pas obligatoire dans tous les pays. Dans ceux où l'enregistrement n'est pas obligatoire, le droit d'utiliser une marque peut être négocié et l'utilisateur peut bénéficier de la protection prévue par la loi sans être enregistré comme "utilisateur autorisé".

L'octroi de licences d'exploitation des marques est un phénomène relativement récent à l'échelle internationale, et à la différence des brevets, les marques ne sont pas considérées dans tous les pays comme un bien auquel le système de cession sous licence soit applicable. Etant donné que les firmes se servent des marques pour signaler aux consommateurs qu'elles fabriquent les produits qui la portent, on estime dans certains pays que le droit d'utiliser une marque ne peut être cédé que s'il y a aussi cession de la clientèle.

Dans une licence de marque commerciale, le propriétaire de la marque *a)* déclare et démontre qu'il est propriétaire d'une marque dans un territoire déterminé et pour une certaine classe de produits; *b)* accorde au preneur de licence l'autorisation d'utiliser la marque pour cette classe (ou une partie de cette classe) de produits et, le cas échéant, *c)* s'engage à faire enregistrer le preneur de licence (sur le territoire de celui-ci) en tant qu'utilisateur autorisé (enregistré) de la marque pour lesdits produits.

Dans l'accord, le donneur de licence peut stipuler que l'utilisation de la marque par le preneur est soumise à l'approbation ou à la supervision de la qualité du produit par le donneur. En fait, dans de nombreux pays, la loi sur les marques rend cette supervision obligatoire. Cette mesure a pour but de donner au public l'assurance que les produits fournis par le preneur de licence sont de nature et de qualité identiques à celles des produits traditionnellement offerts par le propriétaire de la marque.

En somme, une licence de marque est un accord désignant un utilisateur autorisé et enregistré. Si l'octroi de licences d'exploitations de marques est autorisé aux Etats-Unis d'Amérique, il y a lieu de signaler que ce pays ne connaît pas la notion "d'utilisateur enregistré".

Une autre différence entre brevets et marques est particulièrement instructive. Alors que dans un pays A, un brevet ne sera pas accordé si les connaissances qu'il couvre ont été précédemment divulguées au pays B par exemple, n'importe qui peut obtenir à tout moment l'enregistrement d'une marque au pays A si le premier usager de cette marque (ou propriétaire au pays B) ne l'a pas fait enregistrer au pays A. En d'autres termes, il suffit simplement pour que l'organisme chargé de l'enregistrement dans un pays accepte d'enregistrer une marque – et délivre le titre correspondant à celui qui la dépose – que la marque en question (pourvu qu'elle satisfasse par ailleurs aux conditions requises) n'ait pas encore été déposée par quelqu'un d'autre. Une fois la marque ainsi déposée, le propriétaire initial (dans le pays B) ne peut plus faire valoir de droit sur elle¹⁶.

Là encore, si le propriétaire d'un brevet peut, dans un même territoire, concéder des licences à plusieurs preneurs qui exploitent chacun de son côté les avantages découlant du brevet, la loi interdit dans nombre de pays qu'il y ait plus d'un "usager autorisé" d'une marque. Cela vaut surtout pour les articles manufacturés, dans la production desquels entre une part notable de techniques exploitées sous licence. Une fois de plus, il s'agit ici d'éviter au consommateur toute confusion quant à l'origine des produits. Il peut donc y avoir plusieurs firmes indépendantes qui fabriquent et embouteillent une boisson non alcoolisée de marque déposée, et une seule société chargée de la commercialisation qui détient le droit de vente exclusif en tant que seul utilisateur légitime et enregistré de la marque.

Puisque le preneur d'une licence de marque retire des avantages commerciaux de l'association que le public fait entre la marque et le produit, il a intérêt à ce que le donneur de licence lui donne l'assurance qu'il maintiendra la validité de la marque, et qui plus est, s'engage à poursuivre sans retard toute infraction au cas où une partie tierce utiliserait abusivement la marque. (La détection des utilisations frauduleuses, l'engagement de poursuivre les contrevenants – ainsi que la question du règlement des dépenses afférentes aux poursuites – sont des points importants à régler dans le contrat.)

Par ailleurs, il est fondamental pour le donneur de licence de préserver et de maintenir intacte son image de marque. Le donneur de licence peut donc imposer au preneur de licence certaines restrictions ou conditions pour l'utilisation de sa marque. D'habitude, le donneur de licence se réserve le droit de contrôler la qualité du produit avant que le preneur

de licence y applique la marque. Le donneur de licence cherchera d'autre part à obtenir l'assurance que le preneur, en revêtant le produit de la marque concédée et en utilisant la marque aux fins de publicité, procédera de manière à perpétuer dans l'esprit de la clientèle l'association qui s'y est faite entre la marque et la qualité du produit.

On peut chercher à obtenir une licence de marque : a) parce que la marque considérée occupe une position dominante (c'est le cas par exemple pour la vente de boissons non alcoolisées); b) parce que la marque est élément utile mais accessoire d'une licence d'assistance technique (fabrication d'un produit chimique de base par exemple); c) parce que c'est un élément important d'un programme de licence – où la marque et le savoir-faire sont à peu près de valeur égale (appareils ménagers par exemple). Sauf dans l'hypothèse a, la durée de l'accord de fabrication sera généralement inférieure à celle de la période pendant laquelle le preneur de licence souhaite utiliser la marque. Pour cette raison, et en vue de maintenir séparés les aspects juridiques des marques et ceux du savoir-faire ou des brevets d'autre part, la plupart des accords de marques sont conclus séparément dans les pays développés.

Accords composites

Dans les pays en développement, deux situations peuvent donner lieu à la conclusion d'accords composites. La première se présente lorsque le preneur de licence du pays en développement, tout en paraissant négocier un accord de savoir-faire ou d'aide technique, s'intéresse en réalité à une licence de marque, à cause des avantages commerciaux importants qu'il compte en retirer. Le cas se présente parfois parce que les organismes de contrôle ne donnent normalement pas leur agrément pour une licence de marque imposant le versement de redevances. Dans la situation que nous venons d'évoquer, l'accord semble prévoir un paiement global pour l'aide technique et les droits afférents à la marque, alors que le donneur de licence ne s'oblige en fait à transférer que les seconds.

La deuxième situation où apparaît l'accord composite est celle où un donneur de licence essaie de prolonger la durée d'un accord (et, donc, de la période pendant laquelle il perçoit des redevances) en négociant la cession d'une marque qui n'aurait autrement qu'un intérêt secondaire pour le preneur de licence ou la vente du produit. Si par exemple un accord de brevet n'est plus valable que pour trois ans, ce qui est relativement court, le donneur de licence peut prolonger artificiellement la vie du contrat en liant la licence de brevet aux droits d'usage de la marque dans le cadre d'un accord global de 10 ans. De même, dans un accord relatif à la fourniture d'une aide technique et à la cession du droit d'usage d'une

¹⁶ Lorsque le propriétaire au pays A a sciemment contrefait la marque, comme cela arrive souvent, le propriétaire initial n'a peut-être qu'un seul moyen de recours : obtenir moyennant finance du propriétaire de la marque contrefaite qu'il annule le dépôt de cette marque, ou qu'il se dessaisisse du titre au profit du propriétaire initial. Dans certains pays, l'enregistrement des marques contrefaites peut être annulé à la suite d'une procédure judiciaire.

marque, un donneur de licence peut concéder une licence de 10 ans, alors que "l'aide technique" n'est en fait qu'un service marginal de courte durée.

Mais le risque est beaucoup plus grand lorsqu'un accord composite portant par exemple sur le droit d'user d'une marque et sur la communication d'un savoir-faire – qui présentent un intérêt égal pour le preneur de licence – ne prévoit de redevances que pour l'utilisation de la marque, alors que le savoir-faire est proposé gratuitement. Le risque est le suivant : si le savoir-faire ne donne pas les résultats escomptés (s'il ne permet pas par exemple d'atteindre la capacité prévue), le donneur de licence peut être exempt de toute responsabilité financière, parce qu'il ne perçoit théoriquement aucune rétribution pour le savoir-faire. Pour parer à cette éventualité, il faut rédiger un accord de marque séparé, même si l'utilisation de la marque déposée ne donne pas lieu à une rémunération.

Cependant, tout organe de contrôle examinant un contrat devrait analyser les dispositions relatives aux droits concédés sous l'angle de l'apport technologique global. En l'occurrence, la combinaison de savoir-faire, de brevets et de marques pourrait procurer un avantage énorme au preneur de licence. Toute tentative visant à désagréger cet ensemble, (sauf s'il contrevient à la législation nationale) compromettrait sérieusement les avantages économiques que peut en retirer le preneur de licence.

Contrôle de la qualité par le donneur de licence

La valeur des marques provenant de leur réputation, la réglementation y relative reconnaît au propriétaire de la marque le droit d'empêcher le preneur de licence de vendre des produits d'une qualité inférieure à celle qui est en général associée avec la marque. Le donneur de licence exerce ce droit, nous l'avons déjà vu, en obligeant le preneur de licence à lui laisser contrôler la qualité de ses produits.

Cependant, le donneur de licence peut abuser de ce droit de contrôle. Il peut par exemple : a) obliger (explicitement ou implicitement) le preneur à lui acheter des matières premières, des produits intermédiaires ou des composants (faute de quoi l'utilisation de la marque sera refusée pour tel ou tel produit); b) imposer un plafond pour le volume des ventes d'un produit (ou d'un élément d'une gamme de produits) que le preneur de licence a décidé de ne pas vendre sous la marque du donneur; c) limiter les ventes de produits autres que ceux pour lesquels sa marque peut être utilisée; d) empêcher le preneur de licence d'apposer ses propres marques sur des produits portant la marque du donneur de licence.

Il ne servirait à rien d'aider les pays en développement à assimiler des techniques si cette

absorption ne contribue pas à stimuler le progrès technique ou à favoriser l'expansion et la diversification des entreprises. Cet objectif est en fait à la base du principe de liberté d'utilisation de la technologie acquise (voir page 1), c'est-à-dire le droit qu'a le preneur de licence d'utiliser les renseignements obtenus au titre d'un accord de licence de manière que l'entreprise en tire tout le parti possible, notamment en vue d'une diversification de la production que ne prévoyait pas l'accord initial. Il est concevable que le preneur de licence utilise les techniques acquises pour lancer des produits intéressants sur le plan local, mais qui n'entrent pas dans le cadre d'activité du donneur de licence. Les revêtir de la marque du donneur de licence (à supposer qu'il le permette), est assurément incongru, mais sans cette aide, le succès commercial risquerait d'être compromis, c'est-à-dire que la technique absorbée pourrait ne pas être pleinement employée.

Le problème consiste alors à créer une nouvelle marque qui soit appréciée du public. Pour ce faire, le preneur de licence peut revêtir d'une marque dont il est le propriétaire et qu'il a déposée un produit portant également la marque du donneur de licence, jusqu'à ce que la nouvelle marque acquière sa propre réputation. Les pouvoirs publics peuvent donc être bien avisés de recommander que tous les produits portant une marque étrangère (celle du donneur de licence) portent également (ou aient le droit de porter) une marque appartenant à une firme nationale et déposée par elle, dont l'utilisation ne soit soumise à aucune restriction imposée par le donneur de licence. (Dans la pratique, il faudra en général que le preneur de licence se réserve dans le contrat le droit de revêtir de marques déposées locales les produits admis à porter la marque du donneur de licence.)

Le donneur de licence peut ne pas être favorable à l'utilisation parallèle de deux marques. Cependant, on peut souvent tourner la difficulté : a) en imaginant des marques composées de mots en langue locale, ou de symboles qui correspondent à la marque du donneur ou qui l'expliquent; et/ou b) en consentant dans le contrat certaines concessions du côté des redevances, de la durée d'utilisation de la marque, etc.

Dispositions relatives au retrait du droit d'usage

La faculté d'annuler en cas de violation du contrat le droit concédé au preneur d'utiliser la marque, est un droit important du donneur de licence. Il est entendu que la qualité des produits et l'utilisation correcte de sa marque sont pour lui des préoccupations essentielles. Mais le preneur de licence doit être protégé contre les dispositions permettant une annulation arbitraire.

VI. L'accord de franchisage

Le franchisage est un système de distribution de biens ou de services dans lequel une entreprise (dite "franchiseur") concède une licence pour l'exploitation d'une marque réputée de commerce ou de services, et aide, forme, et dans une certaine mesure contrôle le bénéficiaire de la concession, dit "franchisé", pour la vente des biens ou la prestation de services. La vente de l'essence dans les stations-service est l'une des variantes les plus anciennes de ce système; mais une forme plus moderne, et dont les pays en développement sont en train d'acquérir rapidement l'expérience, est le franchisage de chaînes d'hôtel. Dans les pays développés, le franchisage est de nos jours l'une des formes d'octroi de licence qui se développe le plus rapidement. Convenablement adapté aux conditions locales, il est possible qu'il devienne l'une des formes d'activité économique les plus fréquentes dans les pays en développement, parce qu'il combine les avantages les plus certains d'une grande chaîne (appartenant à une seule grande entreprise et exploitée par elle) et d'une petite entreprise indépendante.

Le système le plus simple de franchisage est l'octroi d'une licence de distribution de produits, dans lequel un revendeur (concessionnaire) ne travaille qu'avec les produits d'une seule société. Le concédant peut par exemple avoir mis au point une série de produits de beauté portant un label qui jouit d'une grande réputation. Le concessionnaire a le droit de commercialiser ces produits dans le cadre d'un système conçu et supervisé par le concédant. Le magasin sera d'un style et d'une construction dont le concédant sait par expérience qu'ils exercent le plus d'attrait sur la clientèle, et que celle-ci identifie en fait avec les produits qu'on y distribue. Le concédant peut aussi aider le "franchisé" à choisir un lieu d'implantation propice. Normalement, le concessionnaire prend entièrement à sa charge les frais de l'installation.

L'un des services les plus importants rendus par le concédant est d'assurer la publicité du produit et d'assumer une partie ou la totalité des dépenses publicitaires. Le concédant assure également la formation du concessionnaire dans le domaine des pratiques de gestion, de la gestion des stocks, de la fixation des prix et de la comptabilité. Mais le concédant impose des obligations et exerce un contrôle sur le concessionnaire de manière à protéger la marque de fabrique, de commerce ou de services qu'il lui a concédée avec tout ce qui assure la

réputation de sa maison (qualité des services rendus aux clients, aménagement du magasin, uniforme du personnel chargé de la vente et signes publicitaires). Bien entendu, il veille aussi à ce que le concessionnaire, dans les locaux approuvés par le concédant, ne vende que les produits de la marque concédée. Ainsi, même dans un grand magasin qui distribue nombre de produits de beauté "franchisés" (par plusieurs concédants distincts), chacun des "franchiseurs" peut exiger un emplacement d'une superficie acceptable, entièrement réservé à la vente de ses produits.

Un autre système de franchisage, plus complexe, concerne la distribution de services. Il est plus complexe parce que le concessionnaire peut avoir à commercialiser un produit qui doit être préparé, traité, assemblé, transformé ou présenté d'une manière que le public associe avec la marque de service. S'il s'agit par exemple d'un service de nettoyage à sec, le concessionnaire devra nettoyer des vêtements d'une manière prescrite en détail par le concédant; ou s'il s'agit d'un local de restauration rapide, le concessionnaire devra préparer des aliments qui auront le goût et l'aspect des mets que le public associe avec la marque concédée, et les servir d'une manière donnée, par exemple rapidement.

Ce système est connu sous le nom de concession de modèle d'exploitation. Dans l'exemple que nous en donnons, le concédant transmet au preneur de licence, avec le droit d'utiliser la marque de service, le savoir-faire culinaire pour la préparation et le traitement des aliments, et l'ensemble des méthodes commerciales à appliquer pour la vente des produits et des services, le tout intégré, étroitement supervisé et contrôlé par le concédant. Dans le franchisage de chaînes d'hôtels par exemple, cette intégration peut inclure l'utilisation d'un système international de réservations, atout précieux pour le concessionnaire.

En résumé, il y a accord de franchisage lorsque :

- a) Une firme concède à une autre le droit d'utiliser une marque de fabrique, de commerce ou de service dans le cadre d'un système de services;
- b) Il existe, entre le concédant et le concessionnaire, des relations suivies et de longue durée, dans le cadre desquelles le concédant :
 - i) Aide le concessionnaire à commercialiser un produit ou à fournir un service (en faisant de la publicité à l'échelon national ou international et en formant les employés du concessionnaire);

- ii) Contrôle étroitement la qualité du produit vendu ou le caractère des services fournis.

Le franchisage est un système de distribution plutôt que de production. Il permet d'appliquer une méthode uniforme convenue pour commercialiser un produit ou fournir un service.

L'accord de franchisage est analogue à l'accord de licence classique, et l'accent y est mis sur l'utilisation contrôlée de la marque de fabrique ou de commerce et sur les moyens officiels d'en protéger l'exclusivité. Mais il peut arriver que (comme le font parfois les propriétaires de marques de fabrique ou de commerce) le concédant abuse du droit de contrôle, qui lui est par ailleurs reconnu par la loi, en incorporant des clauses d'achats liés. Citons par exemple l'obligation d'utiliser les solvants fournis par le concédant dans le cas d'une concession de nettoyage à sec, ou ses extraits aromatiques dans le cas d'une marque de crèmes glacées; l'obligation d'implanter les unités de vente sur des terrains appartenant au concédant, ou l'interdiction de conclure des accords avec d'autres concédants.

La rétribution due au concédant comporte généralement d'abord le versement d'une somme forfaitaire, puis celui d'un pourcentage sur la valeur des ventes. Mais un accord de franchisage peut être gratuit si le concédant se réserve le droit, en vertu d'un accord préalable, de fournir les matières premières au concessionnaire, bien que dans de nombreux pays cette solution ne soit pas sans danger à cause des risques de violation de la législation antitrust qu'elle comporte. Le concessionnaire peut avoir à verser une somme supplémentaire fixe ou variable pour les frais de publicité du concédant. (Dans les pays en développement, le concessionnaire d'une marque d'hôtels peut avoir la possibilité de stipuler qu'il ne payera que la publicité destinée à sa propre clientèle.)

Une question qui peut soulever des problèmes dans les accords de franchisage est celle de l'espace géographique attribué au concessionnaire. Dans les accords de licence classique, portant par exemple sur le transfert des techniques de fabrication d'un produit, il se peut que les règlements nationaux relatifs aux marques de fabrique ou de commerce interdisent au concédant de limiter le droit de vente du preneur à une partie seulement du territoire national; c'est-à-dire qu'il ne peut s'opposer à ce que plusieurs utilisateurs puissent se servir de la même marque de fabrique ou de commerce (pour la même catégorie de produits) sur ce territoire. Il se peut encore que le concédant ait la possibilité (ou le droit) d'obliger le

concessionnaire à n'utiliser le savoir-faire (pour fabriquer un produit) que dans un lieu donné (choisi par le concessionnaire) sans avoir pour autant le droit de limiter l'espace géographique sur lequel le produit peut être vendu. Dans ce cas, le champ d'application de la concession s'étend à tout le territoire national.

Mais le franchisage est un système de distribution dans lequel le concédant peut à son gré désigner des revendeurs, c'est-à-dire qu'il est libre de choisir les emplacements où seront vendus les produits de sa marque. C'est ainsi que les choses se passent par exemple pour les stations-service qui vendent l'essence au détail. En outre, un revendeur ne pouvant devenir "concessionnaire agréé" que sur un site approuvé par le concédant, le point de vente du concessionnaire devient un emplacement approuvé. La délimitation du secteur dans lequel un concessionnaire peut exercer son activité est alors simple affaire de logistique commerciale, et il ne s'agit pas d'un espace géographique attribué au preneur par le contrat. C'est ce qui permet au concédant d'allouer les secteurs de distribution. Mais une entreprise peut être un concessionnaire national (disposant du droit d'octroyer à des tiers des licences sur tout le territoire); dans ce cas, le problème de la subdivision du territoire en secteurs de vente ne se pose pas.

Il est aussi possible d'atteindre les objectifs du système de franchisage et de bénéficier de ses avantages en recourant au contrat de gestion. En règle générale, l'accord de franchisage est un accord imprimé type, commun à tous les concessionnaires, qui ont tous les mêmes droits et obligations. C'est l'une des forces du système. Mais dans le contrat de gestion, les droits des clients varient avec leur pouvoir de négociation. Il se peut que le concédant accepte de se plier à certaines obligations en faveur de tel ou tel client. Même dans ce cas, les droits fondamentaux du concédant en ce qui concerne l'utilisation de ses marques de fabrique ou de commerce seront précisés de manière aussi complète et détaillée que dans l'accord de franchisage ordinaire. Les gouvernements des pays en développement préfèrent la formule du contrat de gestion lorsque le concédant est une entreprise étrangère, car le comportement d'une entreprise (concessionnaire) d'un pays en développement est fortement influencé par la politique économique nationale, qu'il est impossible d'invoquer dans un document imprimé à l'avance et qu'on utilise indistinctement pour tous les pays.

Nous ne pousserons pas plus avant l'étude de cette question, un petit nombre seulement de pays en développement étant actuellement dotés des structures institutionnelles nécessaires pour protéger le franchisage.

VII. Rémunération

Le coût de la technologie, ou celui d'une licence, est une considération essentielle pour le chef d'entreprise comme pour l'organisme de contrôle. Toutefois, leurs points de vue et leurs critères d'acceptation peuvent être très différents. Pour le chef d'entreprise, le coût d'une licence est un coût comme un autre, analogue par exemple aux intérêts sur les emprunts. Il lui suffit que le rapport coût/avantages potentiels soit en sa faveur et lui procure plus d'avantages qu'un autre investissement.

En revanche, l'organisme de contrôle doit se demander quelles seront les incidences directes et indirectes de techniques et de droits exclusifs étrangers. Du côté des incidences directes, il y a le volume des sorties de devises et la répartition des profits commerciaux entre le donneur et le preneur de licence; quant aux incidences indirectes, elles portent sur la valeur ajoutée, ses effets sur les redevances à verser et sur le coût social de l'introduction et de l'application des techniques.

Les méthodes d'évaluation des coûts et avantages sociaux — c'est là une question complexe — varient d'un pays à l'autre. C'est de cette évaluation que résultent les priorités adoptées pour les programmes de développement industriel, et c'est à partir de ses résultats qu'on décide des types d'apports technologiques à promouvoir. Toutefois, cette question sort du cadre de la présente étude.

Dans presque tout ce qui suit, la question de la rémunération du donneur de licence est traitée en partant de ce principe qu'elle doit avoir un lien direct avec les objectifs économiques énoncés dans l'accord conclu. Cela vaut pour tous les types de licences — brevets, services techniques, savoir-faire, marques, franchisage, et pour tous les types de rémunérations — sommes forfaitaires, redevances périodiques, versements initiaux, ou combinaisons de ces divers modes de rémunération. La méthode que nous préconisons comporte notamment la détermination de la part du donneur de licence dans le revenu d'une entreprise.

Dans l'examen de la rétribution à consentir pour la concession d'éléments non technologiques, tels que marques de fabrique ou de services, droit d'exporter dans le cas des licences de fabrication, il entre évidemment une part d'appréciation subjective. Mais la formule du partage des revenus fournit une base quantitative solide pour étayer cette appréciation. Nous espérons que la présente analyse contribuera à rendre moins fréquent le recours à des solutions contestables, comme l'application d'un système de

redevance fixe, pratique courante semble-t-il dans les pays en développement, et qui souvent est désavantageux pour le preneur de licence comme pour le pays.

Nous recommandons à cet égard aux pays en développement de considérer la rémunération des transferts de technologie (c'est-à-dire de qualité, de compétences et d'informations techniques) sous le même angle que les incitations fiscales qu'ils emploient pour promouvoir les investissements étrangers. C'est-à-dire que cette rémunération (et notamment les taux de redevances) doivent être établis de manière à induire un accroissement de la valeur ajoutée au lieu de production en liant les bénéfices du donneur de licence à l'augmentation de la rentabilité et de la capacité technologique de l'entreprise du preneur.

Le terme "redevance" apparaissant souvent dans les accords de licence, nous l'emploierons ci-après au sens de tout versement périodique déterminé d'avance (ou lié à) un paramètre du rendement dans l'accord de licence : ventes, production, réduction des coûts, etc.

La notion de redevance

Le terme anglais "royalty" (redevance) tire probablement son origine de la concession royale que la couronne accordait à des particuliers ou à des sociétés pour la mise en valeur de territoires étrangers ou d'une ressource nationale, par exemple, de minéraux. Le bénéficiaire de la concession versait une redevance (ou une part des recettes) à la couronne en reconnaissance des avantages qu'il tirait de la concession, ce paiement indiquant aussi qu'il acceptait expressément la souveraineté permanente de la couronne sur le territoire ou la ressource concédés.

Nous postulons dans l'analyse ci-après que cette conception s'est maintenue dans les transactions industrielles à l'échelon tant national qu'international, la notion de redevance s'étendant à toutes les formes de propriété industrielle; en effet, on paie pour avoir le droit d'utiliser celle-ci, et les droits qu'elle confère sont fixés par la législation nationale (brevets, marques de fabrique, droits d'auteurs), le droit civil (secrets commerciaux) ou le consensus international (savoir-faire).

On peut donc dire que la concession d'une licence industrielle donne lieu à des paiements par ce que le preneur en retire un profit tout en bénéficiant d'une protection. La redevance peut être considérée comme correspondant à une location, non à un achat.

Il y a loyer parce que le droit d'utiliser la technologie est plus précieux que tous les services fournis par le donneur de licence ou que les connaissances techniques qu'il divulgue au preneur.

Les avantages que le preneur tire de l'accord de licence ne résultent pas seulement de l'étendue du droit d'utilisation (territoire, gamme de produits), de l'exclusivité de ce droit ou de la durée de l'utilisation. Il se peut d'ailleurs que la concession porte non pas sur une seule catégorie de droits mais sur plusieurs, voire même sur l'ensemble d'un système technologique (combinaison de brevets, de savoir-faire, de marchés et de marques de fabrique). Toutefois, les besoins du preneur de licence sont généralement ordonnés selon une hiérarchie, le savoir-faire prenant le pas sur les brevets, les droits d'exploitation de marques de fabrique sur le savoir-faire, etc. C'est généralement dans la mesure où son ordre de priorité est respecté qu'il sera disposé à envisager une rémunération importante.

Pour être exigible et licite, tout paiement doit être fait en contrepartie d'une chose reçue (qu'il s'agisse de savoir-faire ou de brevets ou d'une combinaison des deux) et, logiquement, cette fourniture doit avoir été souhaitée par le preneur de licence. Ainsi, le paiement de redevances ne doit pas s'appliquer à des transferts non souhaités ou au contenu général d'un accord : ce n'est pas pour un accord que l'on paie.

Cela dit, nous examinerons les méthodes employées pour déterminer les redevances et autres paiements périodiques afférents à l'exploitation de la propriété industrielle. La formule peut au besoin être étendue aux paiements périodiques correspondant à des services (par exemple services/assistance techniques) lorsqu'on ne dispose pas d'autres normes ou moyens de mesure.

Détermination des redevances

Pour l'évaluation des redevances, la question à poser est : "Que doit recevoir le donneur de licence pour l'utilisation du savoir-faire ?" et non : "Que recevra le preneur de licence en contrepartie des redevances qu'il paiera ?" La deuxième question est centrée sur le contenu de la technologie, qui est très difficile à évaluer, alors que la première l'est sur le profit mesurable du concédant. Même pour ce dernier, la question qu'il devrait se poser serait : "Qu'est-ce que le preneur de licence est disposé à payer ?" et non : "Que vaut ma technologie ?" En effet, si la technologie avait intrinsèquement une "valeur", son prix tendrait à être le même pour tous les preneurs de licence, quels que soient le volume de la production ou les marchés desservis, ce qui n'est pas le cas.¹⁷

¹⁷ On assimile souvent la "valeur" de la technologie au coût de sa mise au point. Il peut s'agir des frais de recherche-développement encourus par le donneur de licence, ou du coût d'opportunité que supporterait le preneur s'il se chargeait lui-même de la mise au point.

La meilleure réponse à la question "Que doit recevoir le donneur de licence pour l'utilisation du savoir-faire ?" est "Une part des revenus ou des bénéfices du preneur"; en effet, dans le cas d'une exploitation stable et continue, des redevances doivent pouvoir être prélevées sur les bénéfices bruts du preneur de licence. Cette formule laisse au donneur de licence toute liberté de faire varier ses tarifs selon les clients. Le système des redevances peut donc être considéré comme un partage des revenus entre le donneur et le preneur de licence.

Nous le voyons couramment appliqué entre les distributeurs de films et les propriétaires de salles de cinéma. Le distributeur de films admet qu'une redevance uniforme sur la projection d'un film n'est avantageuse ni pour lui ni pour le client, car a) la taille (nombre de places) des salles de cinéma varie, de même que le nombre quotidien de séances; b) la clientèle diffère suivant l'endroit considéré (zone urbaine, zone rurale), ce qui influe sur le prix des places que les spectateurs paieront; et c) on passe le même film plus ou moins longtemps selon l'endroit. Aussi, le distributeur de films fixe-t-il comme redevance un certain pourcentage des recettes de caisse pendant la période où son film passe.

Toutefois, des considérations techniques ou économiques telles que le temps et l'argent consacrés à la production d'un film, sa longueur et sa qualité ne présentent pas un intérêt direct pour le propriétaire d'une salle. Ce qui l'intéresse, ce sont les ventes qu'il pourra réaliser en "exploitant" le film, et la part de ses recettes qu'il doit verser au distributeur.

Les redevances sont généralement calculées en fonction de prix de vente ou de la valeur des ventes. Ce système correspond en fait à un partage des bénéfices qu'on peut représenter comme suit :

$$\text{Redevances sur les ventes} = \frac{\text{Somme versée au donneur de licence}}{\text{Prix de vente du produit}}$$

ou comme suit :

$$\text{Redevances sur les ventes} = \frac{\text{Bénéfices du donneur de licence}}{\text{Prix de vente du produit}}$$

ou encore de la façon suivante :

$$= \frac{\text{Bénéfices du donneur de licence}}{\text{Bénéfices du preneur de licence}} \times \frac{\text{Bénéfices du preneur de licence}}{\text{Prix de vente du produit}}$$

(le terme "bénéfices du preneur de licence" s'annule dans la multiplication ci-dessus)

Cette égalité peut être réarrangée comme suit :

$$\text{Taux de redevance sur les ventes} = \frac{\text{Part du donneur de licence dans les bénéfices du preneur}}{\text{Bénéfices du preneur sur les ventes}}$$

$$\text{TRV} = \text{PDBP} \times \text{BSV}$$

Ainsi, tout preneur qui peut déterminer ses bénéfices en fonction de son chiffre de ventes (BSV) peut également évaluer la PDBP pour le TRV retenu.

Les exemples suivants montreront clairement ce mécanisme.

Si un donneur de licence souhaite recevoir 20 % des bénéfices réalisés par le preneur sur un produit dont le prix de vente est de 5 dollars le kg et pour lequel le donneur de licence évalue¹⁸ les bénéfices¹⁹ du preneur à 1,50 dollar, il appliquera un taux de redevance de 6 % sur le prix de vente selon la formule suivante :

Cas A

$$\begin{aligned} \text{TRV} &= \text{PDBP} \times \text{BSV} \\ &= \frac{20}{100} \times \frac{1,50 \text{ dollar}}{5,00 \text{ dollars}} = 6\% \end{aligned}$$

L'organisme de contrôle peut bien entendu inverser le calcul pour déterminer un taux de redevance acceptable. S'il n'est disposé à consentir au donneur de licence qu'une part de 10 % dans les bénéfices du preneur, le taux de redevance acceptable serait :

Cas B

$$\frac{10}{100} = (\text{PDBP}) \times \frac{1,50 \text{ dollar}}{5,00 \text{ dollars}} (\text{BSV}) = 3\% (\text{TRV})$$

Ces deux calculs²⁰ montrent que pour tout taux de redevance, la PDBP dépend de la rentabilité de l'entreprise du preneur de licence, question de la plus haute importance pour les organismes de contrôle chargés d'approuver les taux de redevance²¹.

La formule des redevances variables, en tant que système de partage des revenus, s'apparente au partage des bénéfices (dividendes) opéré entre le donneur et le preneur de licence dans une entreprise commune fondée sur la participation au capital. Dans ce système, la part des bénéfices qui revient au donneur de licence est toujours un pourcentage fixe des bénéfices du preneur, les recettes pouvant varier d'une année sur l'autre en valeur absolue. Avec le système des redevances variables, le partage des revenus fluctuera avec la rentabilité de l'entreprise, les montants absolus pouvant demeurer stables (même chiffre de ventes d'une année sur l'autre).

¹⁸ Le risque couru par le donneur de licence réside dans cette estimation.

¹⁹ Les bénéfices sont définis plus loin (voir tableau 3).

²⁰ Aux fins de la relation considérée, seuls les bénéfices exprimés en valeur absolue ou BSV doivent être utilisés. Se fonder sur les bénéfices exprimés en pourcentage de l'investissement conduirait à des conclusions erronées. On peut généralement convertir en BSV les bénéfices afférents à d'autres paramètres.

²¹ L'analyse figurant dans la présente section montre le risque que l'on court en fixant arbitrairement des taux de redevance pour des groupes d'industries sans tenir compte de la rentabilité des entreprises.

Un autre point important est à considérer. Si, par exemple, dans le cas A (ci-dessus), le TRV reste de 6 % et le prix de vente du produit de 5 dollars le kg, mais que les bénéfices du preneur de licence tombent à 0,50 dollar par kg, la PDBP serait de :

$$\begin{aligned} \frac{\text{TRV}}{\text{BSV}} \\ &= \frac{6\%}{0,50/5,00} = 60\% (\text{contre } 20\% \text{ dans le cas A}) \end{aligned}$$

C'est-à-dire que pour un taux de redevance déterminé, la PDBP s'accroît à mesure que les bénéfices du preneur de licence diminuent. En d'autres termes, pour tout taux de redevance fixé par contrat, c'est lorsque le preneur de licence fait le moins de bénéfices (bénéfices sur les ventes) que la PDBP est la plus forte.

Le tableau 1 a été établi à l'aide de la relation :

$$\text{TRV} = \text{PDBP} \times \text{BSV}$$

Deux conclusions se dégagent de cette analyse :

a) Le preneur de licence ou l'organisme de contrôle doivent être très attentifs au taux de redevance lorsque la rentabilité de l'entreprise risque d'être faible. Cela peut se produire dans les cas suivants :

- i) Démarrage du projet
- ii) Ventes à l'exportation
- iii) Industries à faible niveau de technicité
- iv) Concurrence intense

b) Des taux de redevance élevés devraient être acceptables pour les opérations qui peuvent être très rentables (cas par exemple des appareils électroniques ou des instruments de contrôle) car, en ce cas, les conséquences à l'égard de la répartition du revenu sauraient être pires que lorsque la rentabilité et le taux de redevance sont faibles tous les deux (cas A et B du tableau 1).

TABLEAU 1. EFFET DE LA RENTABILITE DE L'ENTREPRISE DU PRENEUR SUR LA REPARTITION DES REVENUS

(Pourcentage)		
TRV fixé par contrat	BSV du preneur de licence	Informations déduites touchant la PDBP
2	10 (cas A)	20
	20	10
	30	6,6
3	10	30
	20	15
	30	9,9
5	10	50
	20	25
	30 (cas B)	16,5

(Lorsque le preneur et le donneur de licence ont non seulement conclu un accord de licence, mais investi

ensemble, la part du premier dans le revenu du second se trouve accrue, car les bénéfices, après ajustement pour tenir compte des redevances, sont également partagés. Le donneur de licence rapatrie donc deux séries de paiements, la première pour l'utilisation de ses capitaux et la seconde pour celle de sa technologie.)

Ce principe d'une répartition des revenus axée sur les bénéfices permet en outre aux organismes de contrôle de traiter la question des redevances de la même façon que les aspects financiers d'une participation au capital dans une entreprise commune, c'est-à-dire que l'accent est mis sur les droits relatifs à la distribution des profits plutôt que sur le montant absolu des sommes encaissées. Ainsi, fixer un plafond pour le taux de redevance équivaldrait à fixer un plafond pour le versement de dividendes.

Nous avons montré que le partage des revenus avantage le donneur de licence lorsque les bénéfices de l'entreprise sont faibles. Pour éviter cet inconvénient, il faut différer le paiement des redevances jusqu'à un moment où la rentabilité de l'entreprise du preneur aura des chances d'être plus élevée. En théorie, les paiements pourraient débiter trois ou quatre ans après la mise en service d'une installation. Si un donneur de licence (qui n'a pas pris de participation au capital) n'accepte pas un tel arrangement, le preneur de licence peut négocier un taux de redevance plus faible pour les trois ou quatre premières années, et accepter un taux compensatoire plus élevé pour les suivantes. Cette condition devrait être acceptable pour le donneur de licence, la réduction du taux pouvant être compensée par une augmentation du chiffre absolu des recettes.

Toutefois, lorsqu'un projet porte sur des opérations d'assemblage (par exemple montage d'un grille-pain), la production de bénéfices peut être plus rapide. En pareil cas, le paiement de redevances dès le début peut ne pas influencer négativement sur la répartition du profit.

De même, si la proportion de la production exportée a des chances d'être forte par rapport à la

proportion écoulee sur le marché intérieur, et si les prix à l'exportation sont faibles, il serait logique de fixer un taux de redevance plus faible pour les exportations que pour la production destinée au marché intérieur (à moins que le besoin de devises ne prime toute autre considération).

L'analyse qui précède fournit en outre d'excellentes raisons d'éviter en général d'accepter le système des redevances forfaitaires, car elles ne sont pas liées à la rentabilité de l'entreprise du preneur.

La formule de partage axée sur la PDBP a plus d'importance pour l'organisme de contrôle que pour le preneur de licence, car elle lui permet de fixer, à partir des estimations de la rentabilité dans divers secteurs de l'industrie, des plafonds pour les taux de redevance.

Ce qui peut être gênant dans l'application de cette formule, c'est la difficulté d'évaluer la rentabilité potentielle d'une entreprise. Lorsqu'il soumet un accord aux pouvoirs publics pour approbation, un preneur de licence peut ne pas fournir de renseignements touchant ses bénéfices, ou peut ne pas vouloir en fournir parce qu'il ne tient pas à les faire connaître. Ajoutons qu'on peut donner du profit de nombreuses définitions. Il n'est cependant pas nécessaire en pratique de le définir de façon rigide, ni d'obtenir de l'entreprise qu'elle en indique les montants précis. Ce qu'il faut évaluer, c'est la représentation du profit la plus simple et la plus aisément identifiable. Les chiffres bruts ne soulèvent pas de difficultés. Le bénéfice brut sur le prix de vente unitaire (BBSV) constitue un élément d'appréciation suffisant, et ce qu'il faut évaluer, c'est son pourcentage normal pour toute une industrie, et pas nécessairement pour une entreprise donnée. Il n'est pas non plus nécessaire de pousser très loin les calculs. La crédibilité, vu les incertitudes inhérentes aux prévisions commerciales, ne s'en trouverait pas accrue.

On a intérêt à classer les groupements industriels par tranches de BSV et à les corréler avec les tranches de redevances (TRV). On trouvera au tableau 2 une

TABLEAU 2. MATRICE DE REPARTITION DES REVENUS²²
(Pourcentage)

Secteurs ^a	Tranches de BSV	Tranches de TRV				
		1-2	2-3	3-4	4-5	5-6
Industries primaires	10-20	5-20	10-30	15-40	20-50	25-60
Biens industriels intermédiaires	20-30	3-10	7-15	10-20	13-25	17-30
Biens de consommation durables	30-40	2-7	5-10	7-13	10-17	12-20
Biens de consommation non durables	40-50	2-5	4-8	6-10	8-13	10-15
Produits de haute technicité	50-60	1-4	3-6	5-8	6-20	8-12

^a Simplement à titre d'exemples.

²² Cop: right V.R.S. Arni.

matrice 5-5 qui a été établie suivant ce principe pour le pays I. La formule sur laquelle elle repose est la suivante :

$$PDBP \times BSV = TRV$$

Le tableau considéré montre par exemple qu'un taux de redevance de 3 ou 4 % approuvé dans l'industrie des biens de consommation durables (où les BSV sont évalués à 30-40 % par l'organisme de contrôle) donne une PDBP comprise entre 7 et 14 % (suivant que les BSV sont de 30 ou de 40 % et le taux de redevance de 3 ou de 4 %)²³.

En examinant ce taux de redevance, l'organisme de contrôle devra déterminer si le versement au donneur de licence d'une part correspondant à 7-13 % (ou au chiffre moyen de 10 %) des revenus est équitable²⁴, compte tenu des avantages présentés par l'introduction de biens durables dans une économie.

Il est en fait facile de classer les industries en tranches de BSV à l'aide des données statistiques publiées habituellement par les institutions financières, les associations industrielles, les chambres de commerce, les banques centrales et les organismes nationaux de statistique. Toutefois, dans le cas des projets qui risquent de donner lieu à des sorties importantes de redevances, l'organisme de contrôle devrait le cas échéant examiner des estimations détaillées de la rentabilité des entreprises. Les tableaux 3 et 4 illustrent la méthode à suivre pour déterminer la répartition des revenus dans le cas de deux firmes, dont l'une a conclu un simple accord de licence et l'autre est une entreprise commune (le donneur de licence reçoit une part des bénéfices, et des redevances). Le tableau 3 clarifie encore les diverses définitions des BSV.

Pour les calculs du genre de ceux qui figurent aux tableaux 3 et 4, le donneur de licence suppose implicitement :

a) Que des redevances lui seront versées pendant une période raisonnablement longue (dans les pays industrialisés, la période prévue dans les accords est souvent de 10 ans, voire davantage);

b) Que peu après sa mise en service, l'usine tournera à pleine capacité et atteindra le taux de rentabilité prévu;

c) Que la capacité (ou la production) de l'usine est calculée en vue d'une exploitation maximale du marché pendant la durée du contrat.

²³ Toutefois, si l'on ne connaît que les bénéfices nets sur les ventes, et non les BSV, et qu'ils soient de 20 à 30 %, le tableau 2 montre que pour un taux de redevance de 3 ou 4 %, la PDBP sera de 10 ou 20 % (voir également tableau 3). C'est-à-dire que le donneur de licence recevra 10 ou 20 % des bénéfices nets du preneur.

²⁴ Il faut à cet effet tenir compte des avantages (exclusivité, libre usage de la marque de fabrique, droit d'exporter, etc.) dont bénéficie gratuitement le preneur de licence et de leurs incidences sur l'économie nationale.

TABLÉAU 3. CALCUL DE LA PDBP DANS LE CAS D'UN ACCORD DE LICENCE SIMPLE

(En milliers de dollars)

Bases : TRV de 3 %; redevances exonérées d'impôts
Investissements fixes : 2 millions de dollars
Amortissement : 10 % par an
Impôt sur les sociétés : 50 %

Rubrique	Montant en comptabilité classique
1. Valeur nette des ventes	2 000
2. Coût des matières	800
3. Autres frais et dépenses	700
4. Total des frais d'exploitation (2 + 3)	1 500
5. Bénéfices bruts avant le paiement de redevances (1-4) ^a	500
6. Bénéfices d'exploitation (6 = 5) ^b	500
7. Amortissement	200
8. Bénéfices imposables (6-7)	300
9. Bénéfices après impôts (bénéfices nets)	150
10. Redevances à payer au donneur de licence : 3 % de (1)	60 ^c

(PDBP) bénéfices bruts	=	$\frac{60}{500}$	=	12 %
(PDBP) bénéfices imposables	=	$\frac{60}{300}$	=	20 %
(PDBP) bénéfices nets	=	$\frac{60}{150}$	=	40 %
(BSV) bénéfices bruts	=	$\frac{500}{2\,000}$	=	25 %
(BSV) bénéfices imposables	=	$\frac{300}{2\,000}$	=	15 %
(BSV) bénéfices nets	=	$\frac{150}{2\,000}$	=	7,5 %

^a En comptabilité, on déduit normalement les redevances du revenu brut pour le calcul des bénéfices bruts et autres mesures du projet (voir tableau 4). Si l'on opère cette déduction dans le cas des chiffres du tableau 3, la PDBP pour les bénéfices bruts, les bénéfices imposables et les bénéfices nets s'établit respectivement à 13,6 %, 25 % et 50 %.

^b Voir le tableau 4, où les bénéfices d'exploitation sont calculés différemment.

^c Dans le cas d'un contrat de cinq ans, le montant total des sommes reçues par le donneur de licence (60 000 dollars x 5) serait égal aux bénéfices totaux réalisés par le preneur de licence en une année (ligne 8). Ce type d'évaluation quantitative peut servir de point de repère pour l'approbation des redevances.

Ces hypothèses peuvent être plausibles dans le cas d'un pays industrialisé, mais le donneur de licence peut les juger irréalisables dans celui d'un pays en développement. Le gouvernement d'un de ces pays peut par exemple limiter la durée des contrats et limiter la dimension des usines de manière à promouvoir la compétition, ou fixer un prix plafond pour les produits. Même s'il s'attend à de telles restrictions, le donneur de licence peut fort bien fixer le taux de redevance comme si cette réglementation n'existait pas. Voici comment il calcule les redevances qu'il compte percevoir :

Part du marché national exploitée par le preneur de licence, pendant une période de 10 ans (volume des ventes estimé par le donneur de licence)	100 000 unités
Valeur des ventes pour un prix unitaire de 50 dollars	5 millions de dollars
Bénéfices du preneur de licence après impôts pour une période de 10 ans (estimation du donneur de licence)	1,5 million de dollars
Part des bénéfices escomptée par le donneur de licence pour la durée de l'accord, à raison de 20 % des bénéfices du preneur après impôts	300 000 dollars

Le donneur de licence peut maintenant demander ce chiffre de 300 000 dollars soit sous forme de paiement forfaitaire (rémunération versée d'avance) sans se référer au volume de la production

TABLEAU 4. CALCUL DE LA PDBP DANS LE CAS D'UNE ENTREPRISE COMMUNE

(En milliers de dollars)

Bases: Les mêmes que pour le tableau 3, mais avec en plus les hypothèses suivantes:
Répartition du capital: 50:50
Investissements fixes = capital-actions
Pas d'impôt sur les dividendes

Rubriques	Montant	
	Pour le donneur de licence	En comptabilité classique
1. Valeur nette des ventes	2 000	2 000
2. Coût des matières	800	800
3. Autres coûts et dépenses	700	700
4. Total des frais d'exploitation (2 + 3)	1 500	1 500
5. Bénéfices bruts avant paiement des redevances (1-4)	500	500
6. Redevances (à recevoir par le donneur)	Voir rubrique 11	60 - voir rubrique 11
7. Bénéfices d'exploitation	500	500
8. Amortissements	200	200
9. Bénéfices imposables (7-8)	300	240
10. Bénéfices de l'entreprise après impôts (au taux de 50 %)	150	120
11. PDBP en ce qui concerne les redevances [40 % du bénéfice de l'entreprise après impôts (chiffre demandé par le donneur de licence) = TRV de 3 %]		
12. Dividendes déclarés		120
13. Part des dividendes revenant au donneur		60
14. Montant total des sommes à recevoir par le donneur de licence (6 + 13)		120

Rapport entre le total à recevoir par le donneur et les bénéfices de l'entreprise (14)/(10) = 1 : 1

Rapport entre les redevances à recevoir par le donneur (rémunération de la technologie) et les bénéfices de l'entreprise (6)/(10) = 50 %

ni à un étalement des paiements, soit sous forme de redevances périodiques correspondant à diverses combinaisons d'étalement et de volumes de la production. Dans chacune des hypothèses présentées au tableau 5, qui correspondent à divers choix offerts au preneur de licence, le revenu escompté par le donneur de licence demeure égal au montant minimum calculé de 300 000 dollars.

TABLEAU 5. TAUX DE REDEVANCE ET DUREE

Volume de la production annuelle (nombre d'unités)	Etalement des paiements (années)	Taux de redevance demandé par le donneur de licence
A. 10 000	10	300 000 dollars pour 100 000 unités représentant un chiffre de ventes de 5 millions de dollars = 300 000 dollars/5 millions de dollars = TRV de 6 %
B. 7 000	7	300 000 dollars pour 49 000 unités représentant un chiffre de ventes de 2 450 000 dollars = 300 000 dollars/2 450 000 dollars = TRV de 12 %
C. 20 000	10	300 000 dollars pour 200 000 unités représentant un chiffre de ventes de 10 millions de dollars = 300 000 dollars/10 millions de dollars = TRV de 3 %

Le taux de redevance est donc un chiffre relatif, tandis que la somme que le donneur de licence souhaite percevoir est un chiffre absolu. Dans le cas B du tableau 6, le taux de redevance de 12 % peut paraître difficile à négocier. Or, il est facile de le convertir en un versement initial de 130 000 dollars combiné avec un taux de redevance de 7 %, sans influencer sur le montant de 300 000 dollars.

Il convient de noter que les chiffres utilisés correspondent à ce qu'attend le donneur de licence. Si les ventes ou les prix n'atteignent pas les niveaux prévus, tout système de redevance autre que celui du paiement forfaitaire lui serait défavorable. C'est le risque qu'il court en acceptant la formule des redevances variables.

On peut en conclure qu'il serait désavantageux d'étudier la question des redevances sans se référer à la période des paiements et au volume de la production. Ainsi, pour approuver un taux de redevance, un organisme de contrôle doit prendre en compte au moins quatre facteurs: a) le taux de redevance lui-même; b) la période d'étalement des paiements (qui peut être inférieure à la durée du contrat; c) le volume de la production annuelle; et d) les bénéfices potentiels du preneur de licence aux périodes de prématurité et de pleine maturité pendant toute la durée de l'accord.

Valeur ajoutée et redevances

Dans les pays en développement, la valeur ajoutée dans l'entreprise doit constituer un élément d'appréciation important pour l'examen des taux de redevance. Par exemple, un pays peut souhaiter fabriquer lui-même les divers éléments d'un grille-pain au lieu de les importer pour les assembler. L'organisme chargé d'approuver les taux de redevance doit donc tenir compte non seulement des quatre facteurs susmentionnés, mais aussi de la valeur ajoutée aux éléments importés.

Le rapport entre les sorties de redevances et la valeur ajoutée peut servir de critère pour l'appréciation des taux de redevance. Le tableau 6 présente un calcul de ce genre. Dans le cas B, un taux de redevance élevé (et par conséquent une PDBP importante) peut se justifier en raison de la forte valeur ajoutée. Si le preneur de licence veut obtenir un tel résultat, ses investissements et ses frais d'exploitation augmenteront, de sorte que ses bénéfices bruts risquent de diminuer sensiblement (ce à quoi le gouvernement d'un pays en développement peut remédier en réduisant les impôts sur les sociétés ou en instituant un tarif protecteur qui permettra d'élever les prix de vente).

TABLEAU 6. VALEUR AJOUTÉE, TAUX DE REDEVANCE ET PDBP

Base : 10 unités vendues
(En dollars)

Rubrique	Cas A	Cas B
Coût des matières premières locales ^a	30	90
Coût des composants importés ^a	80	30
Coûts salariaux	10	13
Coûts primaires	120	133
Frais fixes	20	30
Total coûts	140	163
Prix de vente ^a	200	200
Valeur ajoutée aux matières importées	200 - 80 = 120	200 - 30 = 170
Bénéfices bruts du preneur de licence	60 (200 - 140)	37 (200 - 163)
Sorties de redevances (estimatif)	15	21,25
(PDBP) bénéfices bruts	25 %	57,43 % (21,25/37)
TRV	7,5 % (15/200)	10,62 % (21,25/200)
Rapport sorties de redevances valeur ajoutée	0,125 (15/120)	0,125 (21,25/170)

^aAu niveau de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il s'agit des coûts à l'entrée et de la valeur des ventes à la sortie de l'entreprise. On évite ainsi toute confusion due aux marges prélevées par de simples fournisseurs ou distributeurs éventuels.

La position adoptée habituellement par les gouvernements (notamment par ceux de l'Inde et de la Malaisie) est que le coût c.a.f. des éléments importés²⁵ doit être déduit du chiffre des ventes pour le calcul des redevances. Si l'on déduit ce coût dans le cas A du tableau 6 (le taux de redevance de base approuvé est de 7,5 %), la PDBP tombe à 15 % et le taux effectif des redevances à verser au donneur de licence (rapport entre les redevances effectivement perçues et le chiffre des ventes) à 4,5 %. C'est ce que l'on appelle généralement le système des redevances ajustées compte tenu des composants.

Cette méthode de calcul des redevances est propre à inciter le donneur de licence à fournir la technologie nécessaire pour la fabrication des composants. Moins le produit contiendra d'éléments importés, et plus le taux des redevances qu'il perçoit sera élevé. (En outre, lorsque le donneur de licence fournit lui-même les composants, cette méthode permet d'éviter les redevances occultes, c'est-à-dire, en l'espèce, les surpris pratiqués pour les éléments importés.)

Taux de redevance et économies réalisées sur les coûts

Dans tous les calculs ci-dessus, on a supposé a) qu'un produit est vendu et b) que son prix est facile à déterminer. Or, il existe des technologies de procédé auxquelles aucune de ces hypothèses ne s'applique. Ainsi, le changement du système de catalyse dans un processus chimique peut entraîner une réduction de la consommation de matières premières; de même, l'adoption d'un nouveau procédé d'extraction par solvant peut se traduire par une diminution de la consommation d'énergie. En pareil cas, les économies réalisées sur les coûts peuvent constituer un critère pertinent pour l'appréciation des taux de redevance.

Dans le cas du système de catalyse par exemple, un investissement additionnel de 100 000 dollars et une dépense supplémentaire de 20 000 dollars par an pour l'achat du catalyseur peuvent permettre d'économiser 60 000 dollars par an sur les achats de matières premières. A combien évaluer cette technologie ? Il est facile de calculer que les coûts subissent une augmentation globale de 30 000 dollars (amortissement de 10 % sur les investissements et 20 000 dollars par an pour le catalyseur). Toutefois, cette augmentation est compensée par une économie annuelle de 60 000 dollars sur les matières premières ce qui correspond à une réduction nette des coûts de 30 000 dollars. Le donneur de licence pourrait réclamer 50 % de ce montant (PDBP) comme redevance annuelle, que le preneur de licence y gagnerait encore.

²⁵Notamment les sous-ensembles, les matières préparées, mais non les matières premières comme les minerais, etc., dans le cas desquelles le traitement n'intervient que pour une part négligeable.

Les économies réalisées sur les coûts peuvent aussi être un critère pour le choix des technologies. Supposons que la technologie A a été proposée à un TRV de 3 % alors que la technologie B pourrait permettre de réduire les coûts (accroître les revenus du preneur de licence) de 30 000 dollars par rapport à la première pour une production de 100 000 unités, représentant un chiffre de ventes de 2 millions de dollars. Si la PDBP est de 50 %, le supplément de redevances que le preneur de licence pourrait acquitter pour la technologie B serait de 15 000 dollars pour 100 000 unités (ou un chiffre de ventes de 2 millions de dollars) ce qui correspond à un supplément de 0,15 dollar par unité ou à une augmentation du TRV de 7,5 % (15 000/2 000 000), c'est-à-dire qu'un taux de 10,5 % pourrait être imposé pour la technologie B et que le preneur y trouverait encore avantage.

Capitalisation des redevances — méthode de la valeur actualisée nette (VAN)

Les donneurs de licence préfèrent souvent indiquer leurs prétentions sous forme de paiement forfaitaire, ou d'une combinaison de paiement forfaitaire et de redevances périodiques.

La façon la plus simple de comparer ces deux modes de rétribution, de manière à appliquer une politique uniforme, est d'inverser les méthodes employés aux tableaux 5 et 6. Cette façon de procéder serait généralement inacceptable, car elle ne tient pas compte de la dévalorisation de la monnaie. La méthode de la VAN permet de le faire.

La méthode de la VAN, couramment utilisée en analyse financière pour les paiements et les recettes afférents aux projets (voir page 65) peut être appliquée aux redevances. La détermination de la valeur actualisée a pour objet de capitaliser des recettes périodiques par conversion des échéances futures en une valeur équivalente dans l'instant où l'on se place. Dans le sens présent-avenir, les échéances successives peuvent être converties en un montant global actualisé; en sens inverse, un paiement global forfaitaire peut être converti en redevances échelonnées sur la durée de l'accord.

Le calcul de la VAN est très simple, mais un exemple permettra de mieux en saisir le principe. La VAN d'une échéance à venir est inférieure à sa valeur nominale future. Si l'on dépose aujourd'hui à la banque 0,9091 dollar à 10 %, on recevra un dollar une année après. Ainsi, la VAN de 1 dollar à recevoir dans un an est de 0,9091 dollar aujourd'hui, si le taux d'actualisation est de 10 %. Pour deux années au taux de 10 %, la VAN de 1 dollar à recevoir dans deux ans est aujourd'hui de 0,8264 dollar. On calcule ces fractions à l'aide de la formule des intérêts composés :

$$\text{Fraction} = 1/(1+r)^n$$

dans laquelle r est le taux d'actualisation de la monnaie et n le nombre d'années à compter de l'année

zéro où la somme est versée; r n'est pas le taux d'inflation ou d'intérêt simple, mais représente le coût de la mobilisation des fonds (demande et offre de capitaux), qui dépend des facteurs de risque du marché financier dans la mesure où ceux-ci influent sur la possibilité d'obtenir des fonds publics, des prêts bancaires, etc. Un de ces facteurs est le taux d'intérêt. Les institutions financières, qui établissent généralement de tels taux d'actualisation aux fins de leurs propres programmes d'évaluation des projets, constitueraient d'excellentes sources d'information à cet égard.

Pour les accords de licence, r est actuellement (juin 1978) fixé à 12 % aux Etats-Unis. En appliquant pour simplifier un taux de 10 %, on calcule aisément que les facteurs d'actualisation sont les suivants :

Année	Facteur d'actualisation
0	1,0000
2	0,9091
3	0,8264
4	0,7513
5	0,6830
6	0,6209

L'emploi de la VAN est illustré au tableau 7, où 1978 est la première année de fonctionnement et où l'on a actualisé les revenus annuels futurs pour 1979-1983 de manière à obtenir leur VAN pour 1978.

TABLEAU 7. CAPITALISATION DES REDEVANCES (VAN)

Année	Chiffre estimatif des ventes (dollars)	Redevances à recevoir (dollars)	Facteur d'actualisation	VAN pour 1978 des redevances à recevoir (dollars)
1978	100	3 000	1,0000	3 000
1979	100	3 000	0,9091	2 727
1980	150	4 500	0,8264	3 719
1981	250	7 500	0,7513	5 635
1982	350	10 500	0,6830	7 172
1983	650	19 500	0,6209	12 109
Total	1 600	48 000		34 362

Il ressort du tableau 7 qu'un montant de 48 000 dollars étalé sur 6 ans équivaut à une somme globale de 34 362 dollars payée maintenant, le choix du mode de paiement dépendant de la situation de trésorerie du preneur de licence ou de la situation des réserves de change du pays.

De même, on peut, en faisant le calcul inverse, déterminer le taux moyen des redevances qui, étalées sur la durée d'un accord, correspondent à un versement global :

$$P = P_0(1+r)^n = RV$$

dans lequel

R est le taux moyen de redevance

V est le chiffre global des ventes pour un contrat d'une durée de n années

P_0 est la rémunération globale

r est le facteur d'actualisation (0,10 si le taux est de 10 %).

Par conséquent, si le chiffre global demandé par le donneur de licence est de 34 362 dollars pour une technologie avec laquelle le chiffre de ventes serait de 1,6 million de dollars en six ans (estimation du preneur de licence ou de l'organisme de contrôle), cette formule donnera :

$$P = 34\,362 \times (1,10)^6 = 34\,362 \times (1,771) \\ = 60\,855 \text{ dollars}$$

C'est-à-dire que 34 362 dollars versés l'année 0 (maintenant) équivalent à 60 855 dollars versés l'année 6. Si l'on suppose en outre que cette somme de 60 855 dollars est versée en six ans sur un chiffre de ventes de 1,6 million de dollars, les versements annuels seraient de 10 142 dollars, ce qui correspond à un taux de redevance de $10\,142/266\,700 = 3,8\%$ ($266\,700 = 1\,600\,000/6$). Il serait plus logique de retenir le chiffre moyen de

$$\frac{34\,362 + 60\,855}{2 \times 6} = 7\,935 \text{ dollars}$$

comme montant annuel et 2,97 % (environ 3 %) comme taux de redevance.

Par suite du calcul de moyennes, le taux de 3,8 % n'est pas identique à celui de 3 % qui a été utilisé pour la détermination de la VAN dans le sens présent-avenir.

La méthode la plus pratique pour comparer un taux de redevance et une rémunération forfaitaire consiste non pas à inverser la formule des intérêts composés comme on l'a fait plus haut, mais à capitaliser les redevances.

Evaluation des honoraires techniques

Dans le cas du savoir-faire et des brevets, le concédant supporte peu de frais, en dehors du coût de la mise au point de la technologie. Comme nous l'avons vu plus haut, la rémunération demandée par le donneur de licence pour l'exploitation de droits de propriété industrielle est fondée sur le système de la participation aux gains du preneur de licence.

Néanmoins, lorsqu'il transfère une technologie, le donneur doit souvent faire diverses dépenses directement liées à la licence. Il s'agit notamment des frais occasionnés par la négociation du contrat, de l'établissement du dossier destiné au preneur de licence (par exemple pour la communication du savoir-faire), des frais de déplacements et de télex, etc., et parfois de certains coûts mis à la charge du donneur, comme celui du temps que son personnel consacrera à la formation de celui du preneur. Pour rentrer dans ses frais ou pour alimenter son fonds de roulement, le donneur de licence peut réclamer un honoraire fixe. Dans certains cas, celui-ci peut constituer une assurance de la bonne foi du preneur, et protéger le donneur contre une divulgation involontaire ou un usage abusif du savoir-faire. Ainsi, un accord de licence peut prévoir une double rétribution, comportant un versement initial et des

redevances périodiques. On peut user de la même formule pour la fourniture d'une assistance technique permanente — laquelle n'a par ailleurs pas grand rapport avec l'exploitation de droits de propriété industrielle. Ce qui nous intéresse ici, c'est surtout d'évaluer la rétribution des services de courte durée ne comportant pas de droits d'exploitation. Déterminer si cette rétribution est raisonnable peut être plus difficile que dans le cas des redevances, car le fournisseur encourt beaucoup de frais accessoires ou imputés qui dépendent de l'étendue des services fournis, lesquels varient à leur tour avec les responsabilités et les charges que le client peut assumer.

Comme ces services sont ou peuvent être fournis par des organismes spécialisés tels que les bureaux d'études, un appel d'offres aide très souvent à déterminer si les honoraires demandés sont raisonnables.

Le moyen le plus sûr d'évaluer ces honoraires, voire de comparer des soumissions, consiste à examiner non pas les services fournis mais l'effort requis pour les fournir et le tarif appliqué pour chaque service, c'est-à-dire à tenir compte du nombre d'heures de travail nécessaires. Bien entendu, tous les services ne sont pas équivalents. Le coût d'une heure de dessinateur peut être faible, alors que celui d'une heure d'ingénieur pour la surveillance des travaux sur le terrain est très élevé. La tarification de ces services est le plus souvent uniforme. En revanche, les frais généraux qui grèvent ces services sont variables. Ainsi, dans le cas du dessinateur, le tarif peut être de 12 dollars de l'heure plus 20 % pour les frais généraux, alors que dans celui de l'ingénieur il sera de 40 dollars de l'heure plus 60 %.

Normalement les contrats de services précisent les tarifs horaires pratiqués par le fournisseur ainsi que les pourcentages qu'il applique pour les frais généraux; ils contiennent aussi un devis estimatif du nombre d'heures de travail requises pour l'ensemble des services demandés. Le client doit avoir le droit de contrôler les relevés du fournisseur ou de les faire vérifier par une société d'ingénierie indépendante.

L'évaluation de ces services demande toutefois une certaine expérience. Ainsi, dans le cas d'un pays en développement, les services d'ingénierie pour une usine chimique peuvent représenter de 14 à 16 % des sommes investies dans les installations proprement dites. Les offres de services sont examinées à la lumière de ces chiffres. De même, dans l'industrie considérée, il peut y avoir un rapport approximatif normal entre le nombre d'heures d'études et le nombre d'heures de travail qu'exige la construction, ce qui fournit un moyen de contrôle indépendant. Pour protéger le client d'un pays en développement, il y a intérêt à demander au fournisseur de stipuler (dans l'accord) les montants maximums à verser pour les services indiqués et à préciser que le client pourra contrôler les relevés.

Paiement forfaitaire ou redevances échelonnées

Dans le cas des licences industrielles, un paiement forfaitaire est un paiement se substituant à des redevances échelonnées et non une rétribution pour des services spécialisés. Le donneur de licence rétribué par paiement forfaitaire doit avoir les mêmes obligations que celui qui perçoit des redevances échelonnées, et cela devra être stipulé dans l'accord de licence.

Le paiement forfaitaire et les redevances échelonnées sont théoriquement équivalents, mais diverses raisons peuvent justifier le choix d'une forme de paiement de préférence à l'autre.

Les paiements forfaitaires (qui peuvent parfois être fractionnés et étalés sur une période de courte durée) présentent les avantages suivants :

a) Le coût de la technologie (ou l'importance des sorties de devises) est connu à l'avance;

b) Le donneur de licence n'a pas à examiner les comptes du preneur, alors qu'il en aurait normalement le droit;

c) Une hausse des prix de vente due à des facteurs inflationnistes locaux n'accroît pas le revenu du donneur de licence;

d) Il est facile de comparer les offres des divers concurrents, puisque des problèmes comme ceux de l'étalement des paiements: du volume de la production ne viennent pas compliquer les choses;

e) Le montant, en valeur absolue, d'un paiement forfaitaire peut, pour une raison ou pour une autre, être inférieur à la VAN des redevances échelonnées.

Toutefois, les paiements forfaitaires ont aussi des inconvénients :

a) Dans le cas d'un accord prévoyant le versement d'une somme forfaitaire, le donneur de licence ne court aucun risque financier, considération fondamentale en matière de licences;

b) Il peut être difficile de contraindre le donneur de licence à s'intéresser à l'entreprise du preneur pendant toute la durée de l'accord puisqu'il a été payé d'avance;

c) Le preneur de licence ne peut guère compter sur le concours du donneur pour étendre son marché – grâce par exemple à une amélioration du procédé – puisque le donneur n'en tirerait aucun revenu supplémentaire;

d) Le donneur peut accorder une licence à une entreprise concurrente du même pays en lui demandant des redevances différentes, ce qui risque de compromettre les revenus et les débouchés du preneur de licence.

Les redevances échelonnées ont elles aussi des avantages et des inconvénients. Leurs avantages sont les suivants :

a) Le donneur de licence partage les risques courus par le preneur;

b) En accordant ultérieurement une réduction du taux de redevance, le donneur de licence peut favoriser le développement du marché du preneur si la production de ce dernier ne suit pas le rythme d'expansion du marché;

c) Si le donneur de licence manque à ses obligations contractuelles, le versement des redevances peut être suspendu; de même, si l'entreprise du preneur de licence est mise en liquidation, elle ne verse plus de redevances;

d) Les redevances échelonnées laissent au preneur de licence une marge d'autofinancement plus confortable (ou fractionnent les sorties de devises);

e) Lorsque la clause du client le plus favorisé est prévue dans le contrat (voir page 61), le preneur peut bénéficier immédiatement de toute réduction de redevances accordée à une autre entreprise puisque le taux en est connu.

f) Des taux de redevance différents peuvent être fixés pour les marchés d'importation et pour les marchés d'exportation, etc., et il peut être prévu de les ajuster pendant la durée du contrat;

g) A tout moment, les redevances prévues dans le contrat peuvent être converties en une somme forfaitaire (avec l'approbation du donneur de licence), ce qui réduit les versements futurs;

h) Il est possible d'ajuster les taux de redevances, en déduisant du chiffre des ventes le coût des éléments importés;

i) Les taux de redevance peuvent être ajustés si le savoir-faire ne permet pas d'obtenir les résultats escomptés (page 29).

Les inconvénients du système des redevances variables sont les suivants :

a) La hausse du prix des produits par suite de l'inflation locale ou de la taxation de facteurs de la production accroît le revenu du donneur de licence sans qu'il fournisse quoi que ce soit en contrepartie;

b) Le revenu du donneur de licence ne peut être évalué avec certitude pour toute la durée du contrat.

De toute évidence, les redevances périodiques sont plus avantageuses que les paiements forfaitaires. C'est ce qui explique que l'on y recourt le plus souvent. Même dans les pays en développement, il faut en général donner la préférence aux accords comportant des redevances de ce type, à condition de les évaluer par la méthode de la VAN.

Il est assez avantageux de combiner le versement d'une somme forfaitaire avec le paiement de redevances périodiques. Une des meilleures solutions consiste à prévoir dans l'accord un plafond au-delà duquel il ne sera plus payé de redevances. On peut aussi stipuler dans les contrats (fondés sur le système des redevances) que pendant la durée de l'accord on pourra opter à tout moment pour le versement d'une somme forfaitaire au lieu des redevances, arrangement plus souple que la première formule.

Comment exprimer les taux de redevances

Comme il a déjà été dit, le donneur de licence attend du preneur qu'il le paye pour l'exploitation de marques de fabrique, de brevets, de savoir-faire, etc. Toutefois, dans un accord de licence, il n'est pas nécessaire d'indexer les paiements sur quoi que ce soit, par exemple sur les ventes ou la production, il suffit de stipuler qu'une certaine somme devra être payée tous les ans. Le choix de l'indexation sur les résultats (tant par unité de production) indique clairement l'unité de mesure que préfère le preneur.

L'indexation sur la production, qui consiste à fixer une somme à verser pour chaque unité produite (ou vendue – la distinction est importante), ne présente pas de difficulté lorsque l'usine fabrique un ou deux produits seulement. Mais il en va autrement lorsque la gamme des produits fabriqués est étendue ou que la production ne peut se subdiviser en unités, par exemple lorsqu'il existe plusieurs qualités du même produit (savons de diverses qualités vendus à des prix différents). Cependant, cette méthode d'indexation présente l'avantage que les fluctuations des prix du marché (dues par exemple à l'inflation) n'influent pas sur les redevances à payer par le preneur.

L'indexation sur le prix de vente, base couramment utilisée pour les redevances, convient très bien pour une entreprise fabriquant des produits non identiques (par exemple une fonderie travaillant à la commande, ou fabrique de produits pharmaceutiques). Toutefois, un moyen de traiter un indice lié au prix de vente comme s'il portait sur la production consiste à stipuler dans le contrat un prix de vente maximum ou fixe pour le calcul des redevances.

Dans le cas de l'indexation sur la production comme dans celui de l'indexation sur les ventes, on peut prévoir des taux de redevances dégressifs au-dessous d'un certain niveau. C'est ce que l'on appelle parfois des taux de redevances "télescopiques". Cette formule incite le preneur de licence à élargir ses débouchés.

Les redevances annuelles dégressives peuvent être remplacées par des redevances dites "cumulatives"

variant selon le volume total des ventes accumulées depuis le démarrage de la production. Ces redevances peuvent être indexées sur la production ou sur les ventes. Un barème de redevances de cette espèce peut se présenter comme suit :

3 % sur les 100 000 premières unités produites

2 % sur les 200 000 unités suivantes

1 % sur les 600 000 unités suivantes

Pas de redevances au-delà de 1,2 million d'unités.

(Pour encourager les exportations, on peut prévoir des redevances incitatives dont les taux absolus augmentent avec le volume des exportations – ce qui donne l'inverse du barème ci-dessus).

Si un programme de redevances cumulatives est convenablement établi, il est superflu de prévoir dans l'accord une période de paiement.

L'indexation sur les bénéfices constitue la forme la plus rentable et la plus logique de redevances pour le preneur de licence, car elle ne l'oblige pas à en payer s'il ne fait pas de bénéfices. Elle est également intéressante pour les organismes de contrôle, puisque la PDBP est facile à déterminer. Toutefois, ce mode d'indexation n'est pas courant parce qu'il peut être difficile de déterminer les bénéfices, par exemple dans une entreprise à production diversifiée où la technologie fournie par le donneur de licence n'est qu'une des technologies employées. Lorsque des redevances indexées uniquement sur les bénéfices ne peuvent convenir, on peut prévoir un système mixte comportant par exemple une redevance de 1 % sur le chiffre de vente plus 2 % sur les bénéfices (ceux-ci étant déterminés suivant une formule convenue).

Taux minimum de redevance

Les organismes de contrôle de nombreux pays en développement n'autorisent pas les clauses imposant un taux minimum de redevance, estimant que le donneur de licence doit partager les risques commerciaux courus par le preneur. Toutefois, lorsque l'accord de licence prévoit un versement initial, il est difficile de faire la distinction entre ce paiement et un minimum garanti. De fait, ce versement initial peut constituer une simple capitalisation d'échéances futures à minimum garanti.

Il est recommandé d'accepter un taux minimum de redevance si le donneur de licence a de bonnes raisons pour l'exiger, mais il faut que ce soit sur la base de la réciprocité, c'est-à-dire que si une redevance minimum est prévue, le preneur de licence doit pour sa part avoir le droit de fixer un maximum pour les redevances qu'il devra payer au cours d'un exercice comptable quelconque.

Résumé : suggestions pour l'examen des taux de redevance

Les principes que nous suggérons d'appliquer pour l'examen des taux de redevance sont les suivants :

a) Les redevances doivent être considérées comme des sommes versées pour le droit d'utiliser la propriété industrielle, et non comme la rétribution des services fournis par le donneur de licence ou un paiement pour le contenu de la technologie;

b) Le preneur de licence doit, en contrepartie des redevances qu'il verse, bénéficier d'un avantage défini dans l'accord, et qui ait été choisi par lui (savoir-faire, marques de fabrique, brevets, etc.); en d'autres termes, les redevances doivent non pas se rapporter au contenu général d'un accord, mais correspondre à la hiérarchie des besoins du preneur de licence (qui veut par exemple faire passer le savoir-faire avant les marques de fabrique). Il faut si possible prévoir un paiement séparé pour chaque élément du transfert global (marques de fabrique, brevets ou savoir-faire). Le contrat ne doit pas être rédigé de telle manière que le principal élément de la technologie communiquée semble exonéré de redevances, la rétribution étant versée au titre d'un élément secondaire de l'ensemble.

c) Entre les redevances et le transfert de technologie (transfert de connaissances techniques de pointe, de compétences et d'informations) il faut un rapport identique à celui qu'on établit entre les incitations fiscales ou financières et les investissements de capitaux. Le taux de redevance doit être pour le donneur de licence une incitation automatique à maximiser la valeur ajoutée dans l'entreprise locale, sans quoi les redevances qui lui sont payées deviendraient une fraction déterminée du taux de redevance primaire (redevances ajustées pour tenir compte des éléments importés);

d) Le taux de redevance doit être considéré comme un système de partage du revenu entre le donneur et le preneur de licence, et donc comme un moyen de faire participer le preneur aux bénéfices de l'entreprise;

e) La répartition du revenu dépend de l'importance des bénéfices réalisés par le preneur de licence. Pour un taux de redevance donné, la PDBP augmente quand les bénéfices du preneur de licence diminuent. Les taux de redevance doivent donc être évalués par rapport aux bénéfices connus ou prévus de l'entreprise;

f) Un corollaire de ce qui précède est que dans le cas d'opérations très profitables, les redevances admissibles (sur la base du chiffre des ventes) peuvent

être élevées sans que le donneur de licence bénéficie d'une part disproportionnée du revenu, alors que dans celui d'opérations peu rentables ou de la période pendant laquelle l'entreprise ne réalise pas encore de bénéfices normaux, le paiement de redevances, si faibles soient-elles, peut avantager indûment le donneur de licence;

g) Dans toute évaluation des taux de redevance, il faut tenir compte de la valeur ajoutée aux éléments importés et viser à maximiser le rapport valeur ajoutée/sorties de redevances;

h) Pour l'approbation des taux de redevance, il faut prendre en considération la période sur laquelle les paiements seront étalés ainsi que le volume de la production;

i) Pour avoir le plus de liberté possible dans l'approbation des redevances, les pouvoirs publics devraient conseiller aux donneurs et preneurs de licence de proposer diverses formules de paiement (somme forfaitaire, redevances échelonnées, ou combinaison des deux) en laissant aux services gouvernementaux le soin de choisir entre les solutions proposées;

j) Les paiements forfaitaires doivent être considérés comme une capitalisation de redevances échelonnées, et doivent pouvoir leur être directement comparés. Aux fins de cette comparaison, appliquer la technique de la VAN;

k) Pour les paiements forfaitaires, l'accord de licence doit toujours stipuler qu'il s'agit d'un paiement "tenant lieu de redevances échelonnées" de manière à bien marquer que le donneur de licence continue d'avoir certaines obligations envers le preneur pendant toute la durée de l'accord;

l) Les redevances échelonnées doivent être préférées aux paiements forfaitaires, car elles lient généralement les gains et les risques du donneur de licence à ceux du preneur pendant toute la durée de l'accord;

m) Les taux de redevance doivent en outre être appréciés en fonction des droits octroyés par le donneur - exclusivité, territoires concédés, utilisation de marques de fabrique, accès aux marchés - qui peuvent être très précieux pour le preneur de licence et pour son pays;

n) La rétribution des services techniques, ingénierie, services consultatifs, etc., doit autant que possible être considérée comme un paiement, en contrepartie moins de ce qui est fourni que de l'effort requis pour le fournir.

On trouvera à l'annexe II.C une liste de contrôle pour l'évaluation des clauses relatives à la rémunération dans les contrats de licence.

VIII. Dispositions juridiques et administratives

Certaines dispositions générales, qu'on pourrait appeler clauses de base, figurent dans tous les accords de licence. Les plus importantes sont examinées ci-après.

Certaines de ces dispositions ont un caractère plus juridique que commercial. Ce sont les suivantes :

Identification des parties à l'accord, y compris ou non compris les filiales

Cession, transfert et fragmentation éventuels de l'accord, en cours de validité

Force majeure

Préavis officiels – adresse à laquelle les communications, préavis, paiements, etc., doivent être envoyés; arrangements relatifs à la facturation; délai à respecter pour les préavis

Arbitrage

Loi régissant le contrat; approbation des pouvoirs publics

Résiliation

Date d'entrée en vigueur de l'accord

Convertibilité de la monnaie

Impôts et droits perçus par les pouvoirs publics

Spécificité de l'accord (non lié à d'autres accords)

Non-renonciation (la perte d'un droit pour manquement à une obligation n'entraîne pas la renonciation à l'un quelconque des autres droits)

Autorité au nom de laquelle agissent les signataires de l'accord

D'autres dispositions générales ont un caractère à la fois commercial et juridique. Ce sont les suivantes :

Préambule de l'accord

Définitions

Maintien du secret

Durée de l'accord

Obligation de diligence

Violations commises par des tiers (voir "brevets")

Droits résiduels

Clause du preneur de licence le plus favorisé

Des clauses de la première série, nous n'étudierons que la seconde, les autres ne soulevant pas de problèmes particuliers aux pays en développement.

Arbitrage

Dans un accord international où les parties sont de nationalités différentes et dont la langue est souvent un compromis entre plusieurs termes qui peuvent être interprétés de manière différente, il est souhaitable d'inclure une clause concernant la procédure à suivre pour le règlement des différends. En outre, dans un contrat commercial comme les accords de transfert de technologie, une procédure rapide pour résoudre les différends est dans l'intérêt des deux parties. Si l'accord ne contient pas de disposition relative à l'arbitrage et qu'un différend surgisse, il devra être réglé par des tribunaux exigeants en matière de preuves et dont les procédures d'enquêtes, etc., sont complexes et coûteuses.

L'arbitrage est une procédure juridiquement reconnue dans la plupart des pays, et l'on peut régler de nombreux litiges par ce moyen au lieu de recourir à des poursuites judiciaires. Si un accord contient une disposition relative à l'arbitrage, les parties ont l'obligation de s'y conformer pour régler les problèmes qui ne relèvent pas de la politique gouvernementale. Le recours à l'arbitrage donne lieu à une décision et non pas à un jugement. Une sentence arbitrale n'a pas force obligatoire tant qu'elle n'est pas sanctionnée par un tribunal. Par conséquent, la procédure stipulée pour l'arbitrage doit se référer à la loi qui régit l'accord (celui-ci doit la mentionner); elle doit aussi indiquer le tribunal où la décision judiciaire sera rendue.

Un accord peut fixer en détail la procédure d'arbitrage à suivre ou simplement stipuler le recours aux services d'un organisme d'arbitrage reconnu, comme par exemple la Chambre de commerce internationale (CCI) de Paris. La clause d'arbitrage prévoit généralement que chacune des parties désignera un arbitre; que ces arbitres devront à leur tour choisir une tierce personne comme tiers arbitre, mais que s'ils ne peuvent se mettre d'accord sur ce choix, le tiers arbitre sera désigné par un tribunal. Il peut ensuite être précisé que le règlement d'arbitrage à appliquer sera celui de la CCI. Il est également courant de stipuler que la décision commune de deux quelconques des arbitres sera définitive et aura force obligatoire.

Certains aspects du contrat ont une importance particulière pour les pays en développement. Ce sont:

Le lieu de l'arbitrage

La langue choisie pour la procédure d'arbitrage

L'imputation des frais d'arbitrage

La désignation des tribunaux qui sanctionneront la décision

Ces considérations peuvent intervenir dans les accords conclus entre des firmes de pays développés, mais elles ont sur les dépenses en devises des incidences particulières aux pays en développement. Si par exemple le lieu de l'arbitrage se situe dans le pays du donneur de licence (ou un pays tiers), le pays en développement approuvera-t-il l'allocation de devises pour couvrir les frais de voyage et de subsistance des représentants du preneur de licence et du tiers arbitre ? Si au contraire le lieu d'arbitrage est le pays du preneur, ce dernier ne sera-t-il pas incité à recourir trop souvent à la procédure d'arbitrage, puisqu'il en résulte un désavantage financier pour le donneur ? Enfin, si le règlement d'un litige est défavorable au preneur de licence, le pays en développement sera-t-il prêt à autoriser les sorties de devises ? Les dispositions relatives à l'arbitrage doivent donc tenir compte de ces possibilités.

Il est courant de prévoir que si l'une des parties provoque un litige, le lieu d'arbitrage sera le pays de l'autre partie. Cette stipulation a pour but de décourager les parties de recourir à l'arbitrage (mais elle ne résout pas pour autant le problème des devises). Une solution radicale consiste à n'inclure aucune disposition relative à l'arbitrage, tous les différends devant alors être réglés par un tribunal du pays du preneur.

Préambule de l'accord

Le préambule contient les "considéran" ou "attendus" où l'objectif de l'accord est précisé, et où le donneur et le preneur de licence font tous deux certaines déclarations. Cette partie de l'accord doit être traitée avec le plus grand soin, même si son contenu paraît de pure forme.

Le but de l'accord doit ressortir clairement du préambule et énoncer les objectifs de l'entrepreneur et du pays en développement (pages 2 et 3). Quelques tests permettront de s'en assurer. L'objectif ou les objectifs sont-ils définis par le preneur de licence ? L'objectif de l'accord est-il de fabriquer et de vendre une série de produits, ou d'acquérir certains droits (brevets, marques de fabrique ou de commerce) ? Où porte-t-il sur l'un et l'autre ? S'agit-il d'obtenir la technologie et les techniques du donneur de licence, avec son assistance pour la fabrication et la commercialisation, ou bien d'acquérir le droit de fabriquer et de vendre un produit breveté ?

De même, le préambule doit être parfaitement clair sur certains points. Le donneur de licence est-il propriétaire du brevet, du savoir-faire, de la marque de fabrique ou de commerce, de l'équipement breveté, etc., sur lesquels porte la licence ? Sinon, à

quel titre a-t-il le droit d'octroyer une licence ? A-t-il l'expérience de l'utilisation du procédé visé par l'accord ? Le produit visé est-il commercialisé ? Question particulièrement importante dans des domaines où interviennent des problèmes de sécurité (composants électriques) ou des risques d'utilisation (produits pharmaceutiques²⁶ et insecticides) – domaines qui peuvent n'être pas encore couverts par une réglementation nationale. Ces déclarations ont la valeur de garanties données par le concédant et, en cas de recours arbitral ou judiciaire, elles joueraient un grand rôle dans la détermination de la responsabilité du donneur. De même, si le donneur de licence offre des services (d'ingénierie ou de consultation, par exemple) déclare-t-il qu'il est qualifié et a l'expérience voulue dans ces domaines ? Connaît-il les conditions qui règnent dans le pays en développement considéré ? A-t-il visité le pays du preneur et le site proposé pour y implanter une installation industrielle ? A-t-il présenté une proposition technique préliminaire ? Reconnaît-il que le preneur de licence prévoit des délais de construction nettement plus longs que ce qu'exige un travail comparable dans les pays développés ?

En raison de l'importance de ces considérations, nous donnerons ici un spécimen de préambule (le libellé juridique pouvant varier suivant le cas) :

Les parties au présent accord :

CONSIDERANT que le donneur de licence s'emploie à la fabrication et à la vente commerciale dans toute l'Europe des produits énumérés à l'annexe A et possède, outre les connaissances techniques nécessaires, un savoir-faire secret et des informations relatives à la commercialisation de ces produits, ainsi que l'expérience de la construction d'usines pour la fabrication de ces produits;

CONSIDERANT que le donneur de licence peut légalement transmettre à d'autres intéressés ledit savoir-faire;

CONSIDERANT que le donneur de licence possède ou gère les brevets et modèles énumérés à l'annexe B, qu'il est propriétaire de la marque SHARP déposée en Inde et en Australie et qu'il a le droit d'octroyer une licence pour l'utilisation de ces brevets, modèles et marque déposée;

CONSIDERANT que le preneur de licence souhaite obtenir une licence exclusive pour la fabrication en Inde des produits énumérés à l'annexe A, et le droit exclusif de commercialiser en Australie et en Inde ces produits brevetés par le donneur de licence et d'utiliser, en Inde et en Australie, la marque de fabrique ou de commerce SHARP;

²⁶ Les pays en développement ne doivent pas devenir un terrain d'expérimentation pour des médicaments et produits pharmaceutiques non encore couramment commercialisés par le donneur de licence.

CONSIDERANT que le preneur de licence souhaite que ledit savoir-faire et les données relatives à la commercialisation lui soient communiqués, et qu'il demande au donneur de licence une assistance technique pour construire et exploiter à Roha (Inde), en quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, une usine d'une capacité de production journalière de 10 000 unités pour chacun des produits énumérés à l'annexe A;

CONSIDERANT que les représentants du donneur de licence ont visité Roha et examiné avec le preneur de licence les conditions de l'emplacement choisi et la possibilité de se procurer une main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée ainsi que du personnel de gestion;

CONSIDERANT que le donneur de licence est disposé à accorder ces droits, à fournir ce savoir-faire, ainsi qu'une assistance technique et une aide pour la construction, et que le preneur de licence est disposé à accepter ces conditions,

COMPTE TENU de ce qui précède et d'autres considérations, les parties au présent accord sont convenues de ce qui suit : . . .

Définitions

Un accord contient des définitions qui en précisent et délimitent la portée. La description des techniques concédées contient en général des données techniques sur les produits, les installations, la capacité de production, la qualité et les caractéristiques du savoir-faire. Une définition précise des termes techniques est donc d'importance fondamentale pour l'interprétation des garanties de bonne exécution, question du plus haut intérêt pour les pays en développement. Pour des sujets tels que l'exclusivité, les brevets et marques de fabrique ou de commerce, il existe généralement des définitions types, souvent codifiées dans des règlements ou interprétées judiciairement dans la jurisprudence. Mais certaines définitions peuvent être particulières à l'accord, par exemple dans le cas des brevets et marques de fabrique ou de commerce, du territoire concédé et de la valeur des ventes (base de calcul des redevances) et ces définitions demandent à être formulées avec soin.

Si l'on définit de façon vague un produit par le mot "insecticides"; la capacité de production par l'expression "10 000 bouteilles par an"; le savoir-faire par "informations non brevetées", ou les redevances par "6 % de la valeur des ventes", il peut en résulter des différends au cours de l'exécution d'un projet. Le terme "Insecticides" peut ne désigner que le mélange de semi-produits; l'expression "10 000 bouteilles" peut ne pas indiquer la capacité de production journalière, et par conséquent ne pas renseigner sur la

faisabilité; le savoir-faire non breveté peut se réduire à des informations faciles à obtenir dans le domaine public, et l'expression "valeur des ventes" peut inclure des frais d'emballage et d'expédition, sur lesquels des redevances devront être versées, etc.

Des définitions précises établissent une relation solide entre les clauses d'un accord. Par exemple, le taux de redevance doit renvoyer au produit fabriqué sous licence, au savoir-faire, etc. Parmi ces définitions, celles du savoir-faire et de la valeur des ventes revêtent une importance particulière. La définition du savoir-faire a été longuement traitée au chapitre III. La valeur des ventes sera examinée ci-après.

Dans de nombreux accords, la redevance à verser au donneur de licence est définie par rapport à la valeur des ventes du preneur de licence. La définition de ce dernier terme varie considérablement d'un accord à l'autre et s'il est interprété de manière incorrecte il peut être une source de difficultés financières pour les pouvoirs publics (en raison des paiements effectués par le preneur de licence), bouleversant les prévisions antérieures sur l'acceptabilité du taux de redevances proposé (pages 48 et 49).

La valeur des ventes correspond bien entendu au volume des ventes du produit multiplié par le prix de vente unitaire. Mais le prix a de nombreux éléments constitutifs : coût des éléments importés, des matières premières locales, de la main-d'œuvre; amortissement, intérêts, bénéfices, etc., y compris les redevances. Il peut également inclure les impôts afférents aux produits (impôt sur le chiffre d'affaires, droits d'accise); les frais de transport jusqu'aux points de distribution, les frais d'emballage, etc. Ce peut être aussi le prix de catalogue, le prix après déduction des rabais et remises commerciales, etc. Une définition de la valeur des ventes du type de celle qui est proposée ci-après (assez compliquée mais indiquant les options du preneur de licence) peut réduire au minimum les risques de mauvaise interprétation et faciliter un calcul rapide.

La valeur des ventes désigne le produit net obtenu par le preneur de licence de la vente de produits fabriqués sous licence, après déduction des rabais et remises commerciales ordinaires normalement consentis, des remboursements de produits, des frais de transport payés par le preneur de licence, des impôts sur le chiffre d'affaires et impôts indirects acquittés par le preneur de licence pour les produits vendus, le produit net des ventes étant en outre ajusté comme suit :

a) *Le coût c.a.f. des éléments achetés au donneur de licence pour la fabrication des produits sous licence sera déduit du produit net calculé comme indiqué ci-dessus;*

b) *Le produit résultant de la vente de produits fabriqués sous licence à des filiales relevant de la gestion du preneur de licence sera calculé en pourcentage du produit net;*

c) *Les frais supplémentaires d'emballage pour l'exportation seront le cas échéant déduits lors du calcul du produit net.*

Le secret

Le secret peut s'appliquer à de nombreux éléments d'un arrangement contractuel, à savoir :

- a) Aux informations techniques divulguées;
- b) Aux données relatives à la commercialisation et à la concurrence;
- c) Au contenu général des accords conclus;
- d) A l'accès de visiteurs aux usines, etc.

Alors que *b* et *c* peuvent concerner tous les types d'accords, *a* ne concerne que les cas où il y a divulgation d'un savoir-faire secret. La durée de la période pendant laquelle le secret doit être maintenu doit aussi être indiquée (voir section suivante).

Dans un accord de savoir-faire, le secret ne peut s'appliquer à toutes les informations techniques fournies par le donneur de licence. C'est pourquoi il y a lieu de mentionner les informations qui n'y sont pas soumises (voir page 14).

Si les informations secrètes relatives à la commercialisation et à la concurrence que le donneur de licence peut fournir au preneur (ou *vice versa*) sont fort utiles au bénéficiaire, leur diffusion, à la différence de celle des informations techniques, ne présente en général pas d'intérêt pour la communauté. Il n'y a donc pas d'inconvénient à les protéger.

L'obligation de tenir secrètes les informations obtenues au titre d'un contrat (le contenu d'un contrat) est un sujet épineux dans les pays en développement. Les contrats de licence ordinaires ne contiennent pas de stipulations à cet effet, et il faut les éviter.

Les contrats normaux n'interdisent pas de faire visiter les installations à des personnes de passage. On peut le cas échéant négocier une clause y autorisant de façon expresse.

Durée des accords

La durée des accords de licence a des incidences particulières pour les pays en développement. Elle est généralement déterminée au cours de négociations entre le donneur de licence et le preneur de licence, mais il arrive souvent que l'organisme de contrôle intervienne. Ces services ont tendance à imposer une durée maximum uniforme pour tous les accords de transfert de techniques. Les raisons pour lesquelles les pouvoirs publics adoptent cette politique sont que celle-ci permet :

- a) De limiter la durée des sorties de devises;

b) De ne pas prolonger indûment la période pendant laquelle le preneur est tenu de maintenir le secret (la vie utile du savoir-faire est souvent limitée);

c) De bien marquer au preneur de licence qu'il doit assimiler les techniques dans les délais prévus (car après l'expiration du contrat, il ne pourra compter sur les conseils du donneur de licence).

Il faut néanmoins se demander si l'on a intérêt à imposer une durée uniforme pour tous les accords de licence, compte tenu des conséquences défavorables que cette limitation peut avoir pour les preneurs. Elle risque en effet de les empêcher :

a) De bénéficier du concours du donneur de licence pour développer les marchés d'exportation;

b) D'acquérir les composants, matières ou services particuliers qu'il ne peut se procurer que par l'intermédiaire du donneur;

c) D'être informé des améliorations du procédé, le donneur de licence hésitant par exemple à révéler des perfectionnements apportés au cours des dernières années de l'accord, à moins qu'il n'y trouve son compte;

d) D'être informé de techniques de pointe fondées sur un savoir-faire secret.

Remarquons que dans les pays en développement où il existe un système de contrôle, les accords de licence distinguent, pour des raisons qu'il est utile de comprendre, trois types de périodes, ou durées, pendant lesquelles :

a) Le preneur de licence doit verser redevances ou autres paiements périodiques (période des paiements);

b) Il doit tenir secrètes les informations techniques qui lui ont été communiquées (période de maintien du secret);

c) Les obligations générales du donneur de licence et du preneur de licence demeurent valides, par exemple aide à l'exportation fournie par le donneur, ou communication mutuelle des améliorations apportées aux procédés (période des obligations).

Ces trois périodes peuvent être de durée très inégale, mais il est possible d'éviter bien des confusions si l'on peut fixer une seule période couvrant tous les aspects de la licence.

Mais bien souvent la période de maintien du secret est plus longue que les deux autres, surtout lorsqu'il s'agit de techniques de pointe non protégées par des brevets.

Période des paiements

La période des paiements est la plus facile à négocier si le preneur de licence mesure bien le prix

qu'on lui demande (voir "Rémunération") en échange de ce qu'on lui offre. Le taux de redevance et la période pendant laquelle les redevances seront versées intéressent également le donneur et le preneur de licence. Mais pour le preneur de licence, il y aura plus de chances que le donneur s'acquitte jusqu'au bout de ses obligations si les paiements sont étalés sur une période d'une certaine durée. C'est une des raisons pour lesquelles nous ne recommandons pas dans la présente étude les accords prévoyant un règlement sous forme de somme forfaitaire.

De même, dans la partie consacrée à l'analyse des redevances en tant que mécanisme de partage des revenus, nous avons montré que l'application de la formule de la PDBP n'est équitable (du point de vue du pays du preneur de licence) que lorsque l'entreprise du preneur devient rentable (page 46). Par ailleurs, toujours du point de vue du preneur de licence, il est préférable que les redevances soient prélevées sur les bénéfices plutôt que sur les recettes encaissées au cours des années antérieures à la période de rentabilité. Si la période des paiements est trop courte pour permettre à l'entreprise du preneur de devenir pleinement rentable, il se peut que le donneur de licence soit indûment avantagé par tous les versements du preneur.

Période de maintien du secret

Les organismes de contrôle se heurtent sur ce point à de grandes difficultés. Les critères objectifs faisant défaut, déterminer la durée de la période du secret est finalement une affaire de bon sens. C'est la qualité des apports de technologie qui doit être l'élément qui permet de concilier les exigences opposées du donneur de licence et du pays en développement. Mais il faut tenir compte du point de vue, bien compréhensible, du donneur de licence : tant que ses secrets sont préservés, les informations qu'il fournit gardent leur valeur et sont susceptibles d'être exploitées, c'est-à-dire qu'il peut concéder une licence à d'autres intéressés, protéger les entreprises qu'il possède, ou travailler avec plusieurs preneurs de licences dans le même pays.

Période des obligations

La durée de la période pendant laquelle le preneur et le donneur sont tenus par des obligations réciproques mérite un examen attentif. Il faut laisser au preneur suffisamment de temps pour lui permettre :

a) D'assimiler les techniques transférées assez complètement pour que l'usine atteigne le rendement maximum et fonctionne à pleine capacité;

b) D'avoir la certitude qu'il est capable de faire fonctionner l'usine dans les conditions susmentionnées sans l'appui du personnel du donneur de licence

(phase d'assimilation du processus de transfert des techniques, page 1);

c) D'adapter et de mettre au point les techniques compte tenu des conditions locales, et peut-être d'innover à partir des connaissances techniques et des informations communiquées (phase de maîtrise du processus de transfert des techniques);

d) De consolider sa position sur les marchés d'exportation visés par la licence (c'est-à-dire les marchés pour lesquels le donneur de licence s'est engagé à lui fournir une aide).

Chacune des trois périodes doit être clairement délimitée. Sauf en ce qui concerne les paiements initiaux, la période des paiements doit normalement commencer au moment où l'usine atteint un niveau de production correspondant à peu près au tiers de sa capacité de production²⁷. La période de maintien du secret doit normalement commencer au moment où le donneur de licence divulgue des informations secrètes. Quant à la période des obligations, elle commence généralement au moment de la date d'entrée en vigueur de l'accord.

Si l'on admet une durée moyenne de cinq ans pour la période des obligations, l'acceptation d'une durée supérieure n'est à conseiller que si :

a) Les marchés d'exportation doivent être élargis ou soutenus;

b) Le donneur de licence dépend du preneur de licence pour la fourniture de matériels nécessaires à la production;

c) Le projet prévoit une intégration vers l'aval ou l'amont approuvée et aidée par le donneur de licence;

d) Le système de paiement adopté est celui des redevances échelonnées ajustées pour tenir compte des composants.

Il peut être avantageux de conclure un accord de courte durée dans les cas où :

a) Il s'agit de techniques simples qui peuvent être assimilées rapidement (par exemple, industries de montage);

b) Le but implicite ou explicite de l'accord est d'obtenir la concession de marques de fabrique ou de commerce ou autres droits de commercialisation (sur le marché intérieur) plutôt que le droit d'user d'une technologie;

c) Le système des redevances ajustées pour tenir compte des composants ne convient pas au donneur de licence;

²⁷ Le montant global des redevances dues au donneur de licence pour la période écoulée jusqu'au moment où l'usine a commencé de fonctionner au tiers de sa capacité se paie en même temps que la première tranche des redevances.

d) Les brevets concédés sont d'une validité ou d'une importance incertaines;

e) Le donneur de licence a investi des sommes importantes dans l'usine du preneur;

f) L'assistance technique et les services d'ingénierie constituent l'apport essentiel.

Le libellé juridique et l'indication des diverses durées peuvent soulever des problèmes. Nous recommandons de faire figurer sous le titre habituel "Fin de la validité de l'accord" la mention suivante :

Sauf disposition contraire de la clause . . . (clause des paiements précisant le taux de redevance et la période durant laquelle les redevances seront versées) et de la clause (clause précisant la période de maintien du secret — normalement appelée CLAUSE RELATIVE AU SECRET DES INFORMATIONS) les dispositions du présent accord cesseront de produire effet à l'expiration d'un délai de cinq années à compter de la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR du présent accord, à moins qu'il ne soit reconduit avant l'expiration de cette période.

Droits résiduels

Si ni l'une ni l'autre des deux parties n'a manqué aux obligations découlant du contrat, ou s'il y a eu manquement et que ce manquement ait été réparé, un contrat expire généralement au bout d'une période déterminée (période d'obligations actives). Dans les pays industrialisés, l'expiration d'un accord peut entraîner la perte de droits acquis au titre de la licence — utilisation du savoir-faire, fabrication ou vente de produits brevetés, utilisation de marques de fabrique ou de commerce, exclusivité, communication des améliorations techniques, et accès aux marchés où les produits de marque déposée peuvent être vendus, etc.

En prévoyant explicitement des droits résiduels, le pays en développement essaie de prolonger l'usage de certains droits, dont le plus important est celui de continuer à utiliser le savoir-faire sans acquitter de

paiement (à moins que l'accord ne soit reconduit). Lorsqu'un brevet protège le savoir-faire et que la durée de validité du brevet excède la durée de l'accord, le pays en développement demande au preneur de licence de négocier en vue d'obtenir le droit exprès d'utiliser le savoir-faire jusqu'à l'expiration de la validité du brevet, même si le donneur de licence exige au départ des redevances plus élevées. La question des droits résiduels se pose aussi au sujet de la préservation du secret. Le droit de propriété, en ce qui concerne les plans, dessins, etc., secrets, fait-il retour au donneur de licence ? Le preneur de licence peut-il, sans violer le secret, utiliser le savoir-faire pour entreprendre la fabrication de produits non visés par l'accord ?

Clause du preneur le plus favorisé

La clause du preneur le plus favorisé est une disposition par laquelle le donneur de licence s'engage à étendre au preneur le bénéfice des conditions plus avantageuses qu'il pourrait accorder par la suite à de nouveaux preneurs (il s'agit en général du taux de redevance), le reste du contrat demeurant inchangé. Il serait en effet peu pratique d'en modifier tous les termes. Nous donnons ci-dessous un exemple de clause de ce genre.

Le donneur de licence s'engage à n'accorder à aucune personne, entreprise ou société, de licence portant sur le savoir-faire défini dans le présent contrat à un taux de redevances inférieur à celui qui est accordé au preneur de licence sans en étendre le bénéfice audit preneur à compter de la date à laquelle la nouvelle licence comportant des clauses plus favorables entrerait en vigueur. Au cas où le donneur accorderait une telle licence, il en informerait sans tarder le preneur en lui indiquant le nouveau taux de redevance qui lui est applicable; mais il est mutuellement entendu qu'aucune autre condition de la présente licence ne s'en trouvera modifiée ou abandonnée, et que le présent accord n'en sera par ailleurs aucunement affecté.

IX. Choix de la technologie

Dans les pays en développement qui doivent tirer le meilleur parti des moyens financiers insuffisants et d'autres ressources (comme l'énergie) parfois rares, les organismes de contrôle doivent souvent choisir entre plusieurs techniques proposées pour la fabrication d'un produit (ou pour un traitement) déterminés, c'est-à-dire qu'ils doivent faire un choix entre plusieurs entrepreneurs qui proposent des techniques concurrentes.

L'enregistrement officiel d'un accord de collaboration entre une entreprise d'un pays et le propriétaire étranger d'une technique signifie en général que la technologie visée par l'accord a reçu l'approbation des pouvoirs publics. Mais cette approbation d'une technique destinée à une entreprise du secteur privé ne signifie pas nécessairement que le gouvernement l'approuve en tant que telle, mais plutôt qu'il agréé l'entrepreneur (considéré comme un investisseur acceptable) et les termes de sa collaboration avec le donneur de licence. Dans ce contexte, il est admis que l'utilisation d'une technique comporte un élément de risque, et que c'est presque exclusivement l'entrepreneur qui l'assume. Ce risque n'est pas forcément lié à l'imperfection ou à l'inadaptation d'une technique; il peut également résulter de l'insuffisance de la demande, de la sous-estimation des investissements nécessaires, de restrictions imposées par les tribunaux (par exemple, en cas d'infraction à la législation sur les brevets), etc. Mais dans le secteur public, le fait qu'une unité soit autorisée à appliquer une technique implique que cette technique est approuvée par les autorités gouvernementales. L'organisme de contrôle qui approuve une transaction technologique n'assume qu'une responsabilité limitée. Les entrepreneurs qui lui présentent leurs propositions auront déjà évalué des offres technologiques concurrentes. D'ailleurs, le niveau de risque assumé par les entrepreneurs peut différer de celui qu'assument les fonctionnaires des services publics, du fait de l'élément d'appréciation subjective que comporte l'évaluation des montants à investir, des marchés, du choix des fabrications, de la rentabilité escomptée, etc.

Des facteurs politiques et sociaux influent parfois aussi sur le choix des techniques. Si un pays bénéficie de crédits offerts par un pays donateur, et qu'il s'agisse de crédits "liés", son gouvernement donnera peut-être la préférence à des techniques permettant d'utiliser de l'équipement provenant du pays donateur. Pour des raisons de politique sociale, on peut être amené à avantager un entrepreneur

appartenant à tel ou tel groupe technique ou social, même si l'emploi de la technique qu'il a choisie n'apporte pas le maximum d'avantages au pays intéressé (exemple : la Malaisie). Ou bien encore des considérations financières peuvent jouer en faveur d'une technique déterminée si l'entreprise qui accepte de l'utiliser peut bénéficier d'apports importants de capitaux étrangers dont l'économie a besoin. A l'autre extrémité du spectre, on peut préférer une technique parce qu'elle n'oblige pas à accepter de prise de participation étrangère.

C'est pourquoi l'on peut dire que le rôle d'un organisme régulateur consiste simplement à :

a) Examiner la procédure suivie par un entrepreneur pour choisir une technologie donnée;

b) Choisir entre des techniques concurrentes, mais toutes acceptables (entrepreneurs concurrents) en tenant compte des moyens du pays (énergie, devises, compétences techniques);

c) Etudier la technologie du point de vue de l'économie nationale, en tenant compte :

- i) De la mesure dans laquelle l'infrastructure nationale peut soutenir la technologie considérée;
- ii) De la valeur ajoutée et autres avantages qu'elle apportera à l'économie nationale;
- iii) De l'aptitude du bénéficiaire à l'assimiler et à l'employer;
- iv) Du coût de la technologie en question;
- v) De la source dont elle émane et des instruments ou signes (brevets, marques de fabrique) y relatifs;
- vi) Des dispositions applicables à l'utilisation de la technologie (c'est-à-dire les termes de l'accord de licence).

Examen des choix technologiques des entrepreneurs

Toute la gamme des articles manufacturés ou produits transformés peut être divisée en trois classifications principales (voir aussi pages 23 et 24) et trois sous-classifications:

Classifications principales

- I. Industries basées sur l'extraction - minerais, minéraux, charbon, pétrole, etc.
- II. Industries à base de montage ou d'études techniques - automobiles, machines, appareils, meubles, etc.

- III. Industries à base d'opérations de traitement – métaux, alliages, produits chimiques, produits dérivés du pétrole, produits pharmaceutiques, etc.

Sous-classifications (essentiellement de III)

1. Industries des produits façonnés – pièces coulées, barres d'acier, pièces moulées en matières plastiques, etc. (transformation physique d'un seul produit des industries de la catégorie III)
2. Industries des produits composés (peintures, produits cosmétiques, produits alimentaires, etc.)
3. Combinaison de 1 et 2 (vêtements, pneumatiques, etc. – produits façonnés à partir de différentes matières transformées).

Ce classement permet d'isoler des groupes d'industries faciles à examiner par un organisme régulateur principalement intéressé aux facteurs technologiques.

Les pays en développement éprouvent des difficultés à choisir la technique la meilleure ou la plus appropriée pour les industries de la catégorie I et les industries essentielles de la catégorie III, parce que les facteurs technologiques sont souvent subordonnés à d'autres facteurs, par exemple la stratégie gouvernementale, les sources de financement, l'emplacement des usines et les marchés d'exportation. Pour les industries de la catégorie II, les facteurs technologiques ne sont pas non plus considérés en premier, mais c'est à d'autres facteurs, en particulier les systèmes de gestion, qu'ils sont subordonnés. Cependant, lorsqu'il s'agit de techniques d'une sous-catégorie, les conséquences d'un mauvais choix (investissement peu rentable, gaspillage ou perte de devises, etc.) peuvent être moins graves pour le pays. D'autre part, la plupart des unités industrielles privées appartiennent à ce secteur et c'est donc dans ce domaine que les organismes de contrôle rencontrent le plus souvent le problème du choix des techniques. C'est de lui qu'il sera surtout question dans ce qui va suivre.

Il faut noter que la relation entre la technologie, les marchés et les investissements est triangulaire et non pas linéaire (un facteur entraînant l'autre). La tâche de l'entrepreneur consiste à choisir une technique qui réduise au minimum les risques liés à l'investissement et aux marchés. C'est ce processus de sélection qu'un organe de contrôle peut utilement examiner.

Facteurs commerciaux

Les facteurs commerciaux influent sur le choix de la technologie pour autant qu'il s'agit d'obtenir une certaine gamme de produits d'une certaine qualité et un volume de production déterminé.

La technique retenue doit produire un rendement financier suffisant pour un certain niveau d'utilisation de la capacité correspondant à la part du marché revenant à l'entrepreneur sur des marchés normalement développés. Cependant, tout en étant choisie en fonction de la charge de base, la technique doit pouvoir s'adapter à des variations prévisibles, vers le haut ou vers le bas, à cette valeur. A la charge minimum (risque que doit avoir prévu l'entrepreneur), la technique retenue doit procurer un rendement de l'investissement égal ou supérieur au taux d'actualisation (voir ci-après l'exposé sur la méthode d'actualisation des flux financiers). La charge maximum dépend bien entendu de la capacité nominale de l'usine. Pour prendre un exemple, la technologie qu'on choisira pour l'employer dans une usine devra assurer un taux de rendement adéquat (16 %) de l'investissement avec une charge de base ou opérationnelle de 10 000 unités par an, mais permettre de supporter un accroissement de 20 % de la charge (capacité nominale), tout en tolérant une charge minimum de 70 % (auquel point le rendement de l'investissement tombe à 12 % – le seuil de rentabilité, le taux d'actualisation).

Pour ce qui est de la gamme des productions, la rentabilité doit être assurée pour chacun des produits fabriqués. C'est-à-dire qu'aucune modification de cette gamme ne doit entraîner d'augmentation abrupte du coût moyen de production ou du taux de consommation de matières premières. En d'autres termes, la technologie doit être suffisamment souple et facilement adaptable à la gamme des productions envisagée, toute conséquence défavorable (d'éventuelles modifications) étant connue d'avance.

La qualité recherchée par le producteur intervient aussi dans le choix de techniques. Des spécifications particulièrement rigoureuses (qui peuvent ne pas être vraiment nécessaires pour le marché intérieur des pays en développement) peuvent obliger à employer des techniques complexes. Les coûts d'investissement et d'exploitation peuvent alors monter en flèche et compromettre la rentabilité de l'exploitation. En général, il s'agit plus souvent dans les pays en développement de simplifier un équipement et des techniques conçus en fonction des exigences sophistiquées des pays développés.

Dans un environnement d'intense concurrence, le but de l'amélioration d'un produit est souvent de rendre son utilisation moins coûteuse ou d'offrir à l'utilisateur un objet plus pratique. En abaissant le prix d'un produit ou en améliorant son emballage et sa distribution, on peut souvent éviter de rechercher une sophistication excessive et arriver à une formule équilibrée.

Facteurs financiers

Le choix des techniques influe fortement sur les coûts d'investissement et les coûts d'exploitation. Il

se peut que pour une technique A, les coûts d'investissement soient inférieurs de 30 % à ceux qu'exige la technique B, mais il se peut aussi que les coûts d'exploitation (prix de revient non compris l'amortissement), dans le cas de la seconde, soient inférieurs à 40 % à ceux de la première. Choisir une technique dans cette situation, qui est fréquente, revient à se demander de quelles ressources financières on dispose et à évaluer les résultats économiques. Tel entrepreneur choisira peut-être la technique A parce qu'il manque de capitaux ou de devises, en acceptant le désavantage d'un coût d'exploitation élevé, tandis que, pour tel autre, des allègements fiscaux pourront rendre tentant un projet qui exige des immobilisations importantes, pourvu que les coûts d'exploitation soient peu élevés (technique B).

Une méthode de comparaison simple et directe, mais quelque peu arbitraire, est celle dite des "coûts de production", qui sont ramenés à deux éléments seulement : les coûts directs et l'amortissement (dans lequel est incluse une réduction du coût de la technique).

On trouvera au tableau 8 une comparaison entre deux techniques sous l'angle des coûts d'investissement et des coûts d'exploitation.

TABLEAU 8. COMPARAISON ENTRE DEUX TECHNIQUES : COÛTS D'INVESTISSEMENT ET COÛTS D'EXPLOITATION

Base : marché de 85 000 à 95 000 unités par an

	Technique A	Technique B
1. Capacité maximale de l'usine (unités)	120 000	110 000
2. Investissement en capital fixe (milliers de dollars)	2 000	3 000
3. Coût de la technologie (milliers de dollars)	500 ^a	300
	(redevances échelonnées)	(paiement forfaitaire)
4. Coûts directs par an à 80 % de la capacité nominale (milliers de dollars)		
Matériaux	1 400	1 100
Energie	700	400
Main-d'œuvre	100	200
Total	2 000	1 700
5. Amortissement - investissement en capital fixe récupéré en 10 ans (milliers de dollars)	200	300
6. Coût de la technologie - récupéré en 10 ans (milliers de dollars)	50	30
7. Coût annuel de production (4) + (5) + (6) (milliers de dollars)	2 450	2 030
8. Coût de production par unité (7)/(1) (dollars)	25,52	23,06

^aCapitalisation de redevances échelonnées sur une période de 10 ans (voir page 51).

Bien que l'achat de la technique A permette à l'entrepreneur de réduire le montant de ses investissements et des redevances annuelles, il devrait donner la préférence à la technique B, parce que les coûts de production seront moins élevés dans son cas.

Les organismes de contrôle peuvent très facilement effectuer des analyses approximatives de ce genre attendu que les données requises sont simples et faciles à obtenir et qu'on n'a généralement pas besoin d'exiger de l'entrepreneur la divulgation d'informations confidentielles. Cependant, ces calculs ne tiennent pas compte du facteur temps dans l'exécution du projet, du cash flow, du taux d'expansion des marchés, et, ce qui est particulièrement important, de la valeur de la monnaie.

La méthode la plus rationnelle à employer pour comparer des projets est celle de l'actualisation des flux financiers, qui est aujourd'hui largement utilisée. A la différence de la méthode présentée au tableau 8, les calculs à effectuer pour actualiser les flux financiers sont axés sur le rendement du projet considéré dans son ensemble, et non pas sur les avantages liés à l'utilisation d'une technique particulière. En d'autres termes, les potentialités d'une bonne technique risquent d'être masquées par des différences dans la durée d'achèvement du projet, l'échelonnement des paiements, etc., si l'on n'opère pas les ajustements voulus pour tenir compte de ces différences.

Méthode des flux financiers actualisés

Le principe des évaluations selon la méthode des flux financiers actualisés est le suivant : la valeur de l'argent varie avec le temps. Cent dollars que l'on reçoit maintenant valent plus que 100 dollars reçus dans un an, car déposés dans une banque, ils auraient pu dans l'intervalle produire des recettes (intérêts). C'est-à-dire que si l'on place aujourd'hui 100 dollars à 10 %, on aura dans un an 110 dollars. La valeur actualisée (VA) d'une somme que l'on compte recevoir à l'avenir peut donc être calculée en inversant le mécanisme. La valeur actualisée de 110 dollars à recevoir dans un an est aujourd'hui de 100 dollars. De même, 121 dollars que l'on recevra dans deux ans valent aujourd'hui (ont une valeur actualisée de) 100 dollars. En d'autres termes, 121 dollars actualisés pour deux ans à un taux de 10 % valent actuellement 100 dollars.

Pour calculer au taux d'actualisation r , la valeur actualisée d'un revenu futur, on utilise la formule suivante :

$$\text{Valeur actualisée} = \frac{\text{revenu futur}}{(1+r)^n} \quad (1)$$

où n désigne l'année future au cours de laquelle on compte percevoir le revenu.

Pour pousser plus loin l'analyse, dans l'hypothèse suivante :

	Revenu (dollars)
A la fin de l'année 1	600
A la fin de l'année 2	200
A la fin de l'année 3	1 000

la valeur actualisée du revenu, au taux d'intérêt (d'actualisation) de 10 %, s'établit à

$$\begin{aligned} PV &= \frac{600}{1,1} + \frac{200}{(1,1)^2} + \frac{1\,000}{(1,1)^3} \\ &= 545,4 \text{ dollars} + 165,3 \text{ dollars} + 751,9 \text{ dollars} \\ &= 1\,462,60 \text{ dollars} \end{aligned}$$

alors que la somme non actualisée serait de 1 800 dollars.

En revanche, si les sommes perçues chaque année étaient respectivement de 400, 300 et 1 100 dollars, leur valeur actualisée s'établirait à

$$\begin{aligned} &363,6 \text{ dollars} + 247,9 \text{ dollars} + 827,1 \text{ dollars} \\ &= 1\,438,60 \text{ dollars} \end{aligned}$$

Selon les critères utilisés pour l'actualisation des revenus futurs, il est donc préférable de percevoir la somme de 1 800 dollars selon l'échéancier prévu dans le premier cas.

Pour l'évaluation des projets, il faut cependant prendre en considération des dépenses et des recettes qui relèvent à la fois du capital et du revenu. La méthode des flux financiers actualisés ne tient pas compte de cette différence comptable. Elle oblige à estimer la durée de la vie des biens d'équipement, et ce sont les ingénieurs qui font cette évaluation.

Une société d'ingénierie qui doit construire un bâtiment de grande hauteur en trois ans peut prévoir de dépenser 800 000 dollars pour une grue et d'autres biens d'équipement (durée d'utilisation – trois ans) et de louer le reste du matériel. Elle peut s'attendre à la structure suivante des dépenses et revenus (dollars) :

	Fin de l'année 1	Fin de l'année 2	Fin de l'année 3
Dépenses en capital ^a	- 600 000	- 100 000	- 100 000
Rémunération de la main-d'œuvre	- 1 200 000	- 3 350 000	- 1 000 000
Rémunération des services	- 300 000	- 400 000	- 600 000
	- 2 100 000	- 3 850 000	- 1 700 000
Paiements reçus	1 800 000	4 200 000	1 750 000
Revenu net	- 300 000	350 000	50 000

^aLe prix de revente de la grue après achèvement du projet est supposé égal à zéro. En règle générale, quelques-uns des biens d'équipement auront une valeur de vente résiduelle. Cette valeur est ajoutée aux "paiements reçus" de l'année au cours de laquelle on attend cette rentrée.

En appliquant un taux de 10 % au revenu net, on obtient la valeur actualisée nette (VAN) :

$$\begin{aligned} &-272\,730 \text{ dollars} + 289\,240 \text{ dollars} + 37\,565 \text{ dollars} = \\ &= 54\,075 \text{ dollars} \end{aligned}$$

qui correspond au revenu actualisé net au cours de la durée de vie du bien considéré.

La société d'ingénierie peut emprunter ou prêter de l'argent pour exécuter le projet et payer les impôts. Le coût de ces entrées et sorties – intérêts et impôts – doit être prévu et actualisé. Tout projet dont la valeur actualisée nette est supérieure à zéro (positive) au taux d'actualisation retenu de 10 % sera rentable.

Cette analyse permet de faire un choix entre diverses variantes d'un projet et donner la préférence à celle dont la valeur actualisée nette est la plus élevée. Pour comparer des projets (des techniques différentes), on ne tient généralement compte ni des taux d'intérêt ni des impôts. L'amortissement n'intervient pas non plus dans cette analyse, mais le coût des réparations et des remplacements est pris en compte. La méthode d'actualisation ne tient compte que des recettes et dépenses en espèces et constitue donc une analyse des flux financiers. Elle laisse de côté les quantités (voir tableau 8). La formule clef de l'analyse d'actualisation pourrait se ramener à ce qui suit "Entreprendre tout projet dont la valeur actualisée nette est égale ou supérieure à zéro, à un taux d'actualisation de N %".

L'analyse d'actualisation est basée sur deux hypothèses fondamentales : a) le taux d'actualisation utilisé est correct; b) ce taux demeure inchangé pendant toute la durée de vie du projet. Mais pourquoi choisir un taux d'actualisation particulier ?

Le taux d'actualisation, facteur qui existe au dehors de l'entreprise, ne tient pas compte de l'inflation. Il représente l'incidence des coûts liés à la mobilisation de divers types de capitaux (capital social, emprunts, etc.) compte tenu des caractéristiques de la demande et de l'offre sur le marché financier et des facteurs de risque propres à l'environnement. Les facteurs relatifs à l'inflation sont considérés séparément (voir ci-dessous).

Pendant, la connaissance de la valeur actualisée nette d'un projet (1 million de dollars par exemple) n'indique pas dans quelle mesure ce projet approche du seuil à partir duquel il devient acceptable. Il y faut une autre mesure de la rentabilité, que l'on obtient en calculant le taux de rentabilité interne, c'est-à-dire le rendement d'un projet.

L'actualisation peut servir à déterminer le taux de rentabilité interne, qu'on peut ensuite comparer avec les normes de rendement admises dans une industrie ou une économie déterminées. La valeur actualisée nette d'un projet A (qui comporte l'utilisation de la technique X) peut être supérieure à celle d'un projet B (où est utilisée la technique Y); mais pour être acceptable, le projet A devrait aussi avoir un taux de rentabilité interne supérieure au taux de rendement normal. Les calculs de rendement permettent aussi de faire un choix entre des projets ayant la même valeur actualisée nette.

Pour déterminer le taux de rentabilité interne, on prend une valeur actualisée nette égale à zéro et calcule le terme r de l'équation 1. C'est donc le taux auquel recettes et dépenses s'équilibrent.

Dans l'exemple de la compagnie d'ingénierie donné plus haut, on peut obtenir le taux de rentabilité interne en déterminant le terme r par la solution de l'équation

$$0 = -\frac{300\,000}{1+r} + \frac{350\,000}{(1+r)^2} - \frac{50\,000}{(1+r)^3}$$

Par approximation on arrive à environ 26 %, taux qui paraît extrêmement intéressant par rapport à un taux de rendement qui serait de 15 % dans le secteur industriel (dividende escompté des actions les plus appréciées).

Ces calculs font abstraction de l'inflation. Si l'on voulait en tenir compte la valeur actualisée d'un revenu futur devrait être

$$\text{Valeur actualisée} = \frac{\text{Revenu de l'année } n}{(1+r)^n (1+i)}$$

formule dans laquelle r est le taux d'actualisation, i le taux d'inflation escompté au cours de l'année n , et n l'année où le revenu sera perçu. Si l'on suppose dans l'exemple ci-dessus un taux d'inflation constant de 20 % par an, le taux de rentabilité intérieure ne sera plus que légèrement supérieur à 8 %, valeur peu intéressante au regard du taux de rendement courant de 15 %. Mais les considérations relatives à l'inflation n'interviennent pas dans le choix des techniques.

Lorsqu'on évalue les diverses variantes technologiques utilisables, le rendement du projet doit être le principal critère financier. Il faut comparer la valeur actualisée nette et le taux de rentabilité interne et sélectionner la technique à utiliser dans le projet retenu de manière à maximiser la valeur actualisée nette dans la variante choisie.

L'organisme de contrôle ne doit pas seulement procéder à une analyse par actualisation, mais aussi tenir compte de facteurs qualitatifs, par exemple les déficiences qui pourraient se manifester dans le domaine technique (qualité des apports et des produits obtenus), les ressources en personnel de gestion compétent (toute insuffisance en ces domaines peut sérieusement retarder l'exécution du projet ou compromettre l'utilisation moyenne de la capacité) et l'utilisation des données économiques (prévisions concernant la durée de vie des biens d'équipement ou prix dans un environnement concurrentiel).

Analyse coût-utilité

Dans les pays en développement qui disposent d'une main-d'œuvre surabondante et qui manquent de capitaux, il faut évaluer l'utilité et le coût pour la collectivité du capital, des devises et de la main-d'œuvre utilisés. A l'aide de certaines hypo-

thèses de travail, il est possible de déterminer les avantages et les coûts sociaux, de les évaluer pour une période déterminée, et de calculer la valeur sociale actualisée des diverses variantes techniques (équivalent de la valeur actualisée nette des études industrielles). Pour ce genre d'analyses, on tient compte de la valeur de la production, du coût des éléments importés et du recours aux matières premières et à la main-d'œuvre locales, et on relie ces éléments aux recettes publiques (droits de douane, impôts directs) et aux effets sur les autres secteurs de l'économie. Ce genre d'analyse déborde le cadre de la présente étude.

Une méthode simple, empruntée aux études relatives aux coûts et avantages sociaux, peut aider à choisir une technique. Dans le cas présenté ci-dessous, les devises servent de critère de sélection. L'évaluation comporte le recours à des facteurs explicites (facteurs numériques qui interviennent dans toutes les décisions relatives à la technologie) et des facteurs implicites (appréciation subjective de la mesure dans laquelle un rapport donné est valable dans les conditions propres au pays en développement considéré).

Par exemple, en dépensant aujourd'hui 100 000 dollars pour une pelle mécanique importée, un client d'un pays en développement peut réaliser sur des travaux de terrassement des économies de main-d'œuvre équivalent à 200 000 dollars en monnaie locale (rapport 2 : 1). Cependant, même si l'exécution ne risque pas de souffrir si le terrassement est exclusivement réalisé par des moyens manuels, un client (ou pays) peut préférer n'utiliser les moyens mécaniques que si le rapport est égal à 4 : 1 (ou une valeur similaire); ce qui constitue un facteur implicite. Ce critère de sélection dépendra bien entendu du facteur de production évalué. Pour les machines importées par exemple, le facteur implicite peut être de 1,5 : 1, le matériel local pouvant ne pas être fiable.

La période d'amortissement, qui peut être calculée par une méthode classique, est un facteur explicite qui influe sur le choix des techniques. Le tableau 9 présente une évaluation de deux techniques, exemple d'utilisation des facteurs implicites et explicites.

Facteurs technologiques

Les facteurs commerciaux et financiers, tels qu'ils ont été examinés ci-dessus, peuvent fournir la base d'un choix technologique. Cependant, certaines considérations techniques (et des considérations économiques qui en découlent) peuvent servir à étayer les décisions fondamentales).

En choisissant une technique, il importe de tenir compte de ce qui suit :

Nombre total annuel d'heures de fonctionnement que doit fournir l'installation

TABLEAU 9. COMPARAISON DES TECHNIQUES :
PERIODE D'AMORTISSEMENT ET ELEMENT
DEVICES

(Equivalent dollars^a)

	Technique A	Technique B
Différences de coût de l'équipement		
Élément importé	-	+35 000
Élément local	+70 000	-
	70 000	35 000
Economie annuelle sur les dépenses d'exploitation ^b		
Matières premières importées	-	14 000
Matières premières locales	12 000	-
Calcul de la période d'amortissement ^c		
Amortissement élément local	70 000	-
	12 000	
	= 5,83 ans	
Amortissement élément importé		35 000
		14 000
		= 2,5 ans

^aAu taux officiel de change.

^bNon compris l'amortissement.

^cLe "facteur explicite" est le calcul normal de la période d'amortissement. Pour déterminer le facteur implicite, on examine si un amortissement plus rapide de dépenses en devises vaut mieux pour le pays qu'une période plus longue de paiements effectués exclusivement en monnaie locale.

Complexité de l'entretien

Effets possibles de l'augmentation ou de la réduction de la capacité sur la qualité du produit et l'utilisation efficace des matériaux et de l'énergie

Consommation minimum de ressources essentielles ou rares (par exemple combustibles dérivés du pétrole)

Choix du régime de fonctionnement (continu ou discontinu), et incidences sur les dépenses d'exploitation, l'entretien, la qualité du produit et la gamme des productions

Risques de pollution

Sécurité des travailleurs et du public

Effets d'un fonctionnement sous pression ou à températures extrêmes sur les coûts d'investissement, l'entretien de l'installation et en particulier sa durée de vie

Coût des stocks

Parmi les considérations d'ordre économique résultant de facteurs techniques figure le coût de la correction des vices de fonctionnement, dans lequel interviennent deux éléments – capital et temps – que l'on peut analyser par la méthode de la valeur actualisée nette.

Les secteurs sujets à défauts doivent être examinés (voir pages 28 et 29). La viabilité des installations peut être compromise par le défaut de capacité, les problèmes de matières premières, l'utilisation inefficace de l'énergie et le manque de qualité des produits obtenus. Il est la plupart du temps possible de remédier à ces défauts, il faut y mettre le prix. On peut invoquer la responsabilité financière du donneur de licence (qui a fourni des garanties de bon fonctionnement), mais celle-ci peut être insuffisante pour couvrir tout le coût des mesures correctives nécessaires.

A supposer que la capacité soit amputée de 10 % (ou que le rendement ou la qualité, etc., baissent dans la même proportion), l'analyse doit déterminer à quel élément du matériel ou à quel stade du processus dans les techniques A et B, ces défaillances sont imputables. Il doit ensuite évaluer le coût probable de la réparation (et le temps qu'elle prendra) ainsi que la mesure dans laquelle le recours à des importations pourrait être nécessaire. A cet égard, l'analyse de sensibilité offre un instrument complémentaire.

L'analyse de sensibilité permet de calculer la perte de profit de l'entrepreneur pour chaque point de pourcentage de perte de capacité. On répète ce calcul pour les défauts qualitatifs (abaissement du prix de vente), pour la surconsommation de matières premières, etc. On détermine ensuite le coût de la correction pour les plus critiques de ces facteurs – ceux qui peuvent causer de lourdes pertes (en demandant éventuellement au donneur de licence de fournir les renseignements nécessaires). Le coût des mesures correctives doit être bien entendu inférieur au bénéfice réalisé.

Suggestions à l'intention de l'organisme de contrôle

A moins de disposer de nombreux collaborateurs ayant une connaissance intime des marchés, des techniques et des méthodes d'analyse des investissements, un organisme de contrôle éprouvera de très grandes difficultés à entreprendre une analyse quantitative comparée des technologies. D'autre part, même si le personnel de l'organisme possède toutes les qualifications requises, les hypothèses qu'il formule à l'égard du taux d'actualisation applicable, de la durée de vie des biens d'équipement, de la crédibilité des données fournies par le donneur de licence et de la durée d'exécution du projet, etc., peuvent ne pas concorder avec celles de l'entrepreneur.

Les méthodes présentées aux tableaux 8 et 9 sont peut-être celles qui conviennent le mieux aux besoins d'un organisme de contrôle. On peut cependant y ajouter les éléments qualitatifs résultant des facteurs considérés dans le présent chapitre.

X. Détermination du prix des produits

L'importance qu'a la détermination du prix des produits vis-à-vis de l'octroi des licences ressort clairement des incidences qu'elle a sur les taux de redevance, à travers la rentabilité des entreprises. Cette relation a été indiquée précédemment (page 45) comme suit :

$$TSV = PDBP \times BSV$$

Pour approuver une formule ou un taux de redevance, un organisme régulateur doit évaluer la part du donneur dans les bénéfices du preneur, mais ce facteur dépend de la rentabilité que compte atteindre l'entrepreneur local, laquelle est bien entendu étroitement liée au prix qu'il compte obtenir pour son produit. L'organisme régulateur a donc besoin de quelques critères pour examiner les prix envisagés.

Il est plus facile d'évaluer les prix des produits dans le contexte d'un pays en développement que dans le cas d'un nouveau produit lancé sur le marché mondial. En effet la plupart des produits résultant d'un transfert de techniques sont destinés à remplacer des articles importés. Il existe donc en général un prix de référence qu'il s'agit de celui du marché international ou de celui que le donneur de licence obtient sur le marché de son pays. Toutefois, étant donné que le prix dépend de la quantité de produits que le preneur de licence peut écouler sur le marché local, établi depuis peu et moins vaste que ceux des pays industrialisés, le prix des produits tend, dans les pays en développement, à être supérieur aux prix de référence. D'autres facteurs peuvent également influencer sur les prix, par exemple le coût des matières premières utilisées, l'utilisation de marques réputées, les barrières tarifaires, le monopole conféré par un brevet, ou encore le droit exclusif d'employer un savoir-faire.

Dans bien des cas, le prix sur le marché intérieur ne dépend pas uniquement des décisions de l'entrepreneur. S'il y existe une concurrence entre plusieurs produits semblables, il s'établit "un prix du marché" au-dessus duquel le produit de l'entrepreneur ne peut être vendu. De même, s'il existe une protection tarifaire (mais pas de contingents d'importation), le prix maximum auquel un produit peut être écoulé sera déterminé par le prix débarqué (prix c.a.f. plus droits de douane) des produits importés.

Il arrive néanmoins souvent qu'on dispose de prix de référence, mais qu'on ne puisse les appliquer de façon directe. Tel est le cas lorsque :

a) Les importations sont interdites (ou pratiquement interdites); dans ce cas, l'entreprise locale obtient le meilleur prix possible;

b) Il existe des produits interchangeables (par exemple le papier peint et la peinture peuvent être substitués l'un à l'autre);

c) Il existe diverses qualités pour un produit donné (par exemple le savon) ou diverses façons de le concevoir ou de le présenter (par exemple les vêtements ou les postes de radio à transistors);

d) Le produit est le résultat d'un sous-assembly (par exemple celui d'un carburateur) et qu'il n'est pas possible d'établir des prix de comparaison ou de référence;

e) La fabrication d'un produit est cédée en sous-traitance, c'est-à-dire que la production totale de l'usine fait l'objet d'un contrat de valeur déterminée;

f) Il s'agit d'un médicament ou d'un pesticide indispensable, dont l'usage est essentiel à la population d'un pays.

Dans les cas *b* et *c*, le problème de l'acceptabilité du prix est relativement facile à résoudre. Pour les autres, il existe une multiplicité de techniques que nous devons nous borner à mentionner.

Produits interchangeables

Le papier peint et la peinture peuvent remplir le même rôle pour la protection d'une surface; une conduite en chlorure de polyvinyle (CPV) et une conduite en polyéthylène peuvent transporter les mêmes liquides sous la même pression à des distances égales; une lampe à incandescence et un tube fluorescent peuvent éclairer un espace donné de manière également satisfaisante, etc. En pareil cas, une comparaison directe des prix n'est pas concluante, mais on peut examiner la question sous l'angle de l'incidence que le prix aura sur le coût final pour l'utilisateur, ou sur les économies que celui-ci pourra réaliser.

Ainsi, 1 000 m² de papier peint peuvent couvrir la même surface que 15 kg de peinture et avoir une durée d'usage double, mais leur application exige une quantité de travail de 30 % supérieure. Si l'on considère ces seuls paramètres, les règles de l'arithmétique ordinaire permettent de calculer le prix auquel le nouveau produit (papier peint) peut se substituer au produit existant (peinture).

Dans le cas de la comparaison entre le tube fluorescent et la lampe à incandescence, les économies que peut réaliser l'utilisateur peuvent servir de critère pour obtenir l'équivalence des prix. Le prix d'achat d'un tube fluorescent (amortissement) et son coût de fonctionnement (consommation d'énergie), pour l'éclairage d'une même surface avec une intensité lumineuse donnée, doivent être comparés avec les valeurs correspondantes pour la lampe à incandescence. Ainsi, s'il est possible d'épargner en cinq ans 100 dollars en utilisant 10 tubes fluorescents, il peut être équitable de majorer de 5 dollars le prix d'un tube fluorescent par rapport à celui de la lampe. En cinq ans, le consommateur aura épargné cinq dollars par rapport à ce que lui aurait coûté l'achat et l'utilisation de la lampe (voir les pages 50 et 51 dans lesquelles cette notion des économies réalisables est appliquée à la fixation du prix des techniques).

Le cas des deux types de conduite en plastique peut être traité de façon analogue, mais quelques comparaisons supplémentaires sont ici possibles. On peut comparer respectivement le prix par unité de volume et le prix par unité de poids avec les prix correspondants pratiqués sur le marché international.

On peut en fait appliquer cette méthode à l'évaluation des prix dans des cas très divers. Supposons que l'on veuille introduire sur le marché des pompes de 20 à 40 ch alors que la gamme existante est de 5 à 15 ch. Le prix envisagé pour la gamme nouvelle peut être évalué par rapport au prix de référence de la gamme ancienne en calculant le prix en dollars par cheval-vapeur (en fait, deux prix de référence peuvent être utilisés : prix, sur le marché intérieur, de la gamme des pompes de 5 à 15 ch, et prix des articles importés d'une puissance de 20 à 40 ch). Le critère d'appréciation est que le prix par cheval-vapeur de la nouvelle gamme de produits ne doit pas beaucoup s'écarter de celui de la gamme existante (il devrait en fait être moindre, à cause des facteurs d'échelle). Si donc le prix des pompes de 5 à 15 ch était de l'ordre de 40 à 50 dollars par cheval-vapeur, on peut considérer que le prix des nouvelles pompes doit être inférieur à 40 dollars par cheval-vapeur.

De même, si l'on veut mettre sur le marché des tôles d'acier alors que la production ne porte que sur des fers de construction, le rapport entre le prix par unité de poids des premières et celui des seconds doit être à peu près comparable au rapport correspondant sur le marché international, même si les prix du marché intérieur, pour l'une ou l'autre des deux catégories de produits, se situe bien au-dessus des prix de référence du marché international. En Pologne et en URSS, les machines-outils et le matériel pour la fabrication de produits en acier, etc., sont cotés et vendus selon le poids dès lors que le degré de complexité de l'équipement est à peu près égal.

Il convient de noter que le coût de la production n'intervient pas dans les méthodes de détermination dont nous venons de parler.

Détermination des prix dans le contexte conception, modèle et qualité

Une entreprise peut risquer des investissements pour être plus compétitive dans le domaine de conception ou de qualité des produits. Si elle fabrique du matériel électronique, elle peut par exemple estimer qu'il y a place sur le marché pour un poste de radio à transistors à deux bandes de fréquence, d'une conception (présentation) différente de celle des postes existants, le nouvel article étant moins lourd et possédant une gamme de fréquence plus élevée. Ou encore, une entreprise peut estimer qu'un savon de toilette plus mousseux, à coefficient d'usure plus faible, peut conquérir une portion du marché. En pareil cas, une évaluation du prix fondée sur la fonction (peinture ou papier peint), les économies réalisables, ou les rapports poids/prix, etc., peut n'être pas concluante.

On peut alors procéder par estimations de la valeur pour l'usager. Le tableau 10 donne un exemple de cette méthode; il s'agit de l'examen du prix demandé pour un nouveau modèle de radio (les changements portant sur la qualité et la conception) par rapport aux appareils existants.

Les critères d'évaluation, pour les cas *a*, *d*, *e*, et *f* de la page 68 peuvent être extrêmement complexes.

Dans la situation de monopole du cas *a*, le fabricant aura tendance à augmenter le prix en réduisant le volume. L'organisme régulateur peut ne pas être en mesure de vérifier les prévisions de la demande établies par le fabricant. Même si le prix du marché international peut servir de référence, on peut s'attendre à ce que le fabricant local réalise des profits anormaux. Par conséquent, le critère du PDBP, pour l'approbation du taux de redevance, doit être appliqué avec beaucoup de prudence.

Dans le cas *f*, remèdes et pesticides, interviennent de nombreux facteurs de complication, notamment si marché intérieur. On peut néanmoins dans une certaine mesure arriver à un résultat estimatif en considérant la valeur ajoutée par la fabrication nationale. Par exemple, si l'article fabriqué en sous-traitance est un élément du bloc moteur d'une automobile, le rapport entre son prix et la valeur ajoutée (le prix du marché moins le coût des matières achetées) peut être comparé au rapport prix/valeur ajoutée d'un autre produit pour lequel la valeur ajoutée (et le facteur de complexité) sont à peu près les mêmes, par exemple un groupe électrogène (on peut en général déterminer la valeur ajoutée d'un article local existant en se reportant au compte profits et pertes de l'entreprise). Les rapports poids/prix, puissance/prix mentionnés plus haut, doivent également être évalués pour obtenir des éléments de confirmation.

Dans le cas *f*, remèdes et pesticides, interviennent de nombreux facteurs de complication, notamment si les produits ne peuvent être obtenus que de sources soumises à un contrôle. Le système des brevets peut

TABLEAU 10. DETERMINATION DU PRIX ET CARACTERISTIQUES D'UN MODELE

Facteurs considérés par l'utilisateur	Valeur relative de chaque caractéristique pour l'utilisateur (pourcentage)	Ventilation du prix du fabricant en relation avec les caractéristiques du modèle (dollars)	Evaluation par le fabricant de la performance de son nouveau produit (pourcentage)	Reconstruction du prix du nouveau produit (dollars)
Faible encombrement et légèreté	20	12,00	+ 10 ^a	13,20 ^b
Consommation d'énergie	15	9,00	- 15	7,65 ^b
Gamme de fréquences	25	15,00	+ 15	17,25
Puissance (watts)	10	6,00	- 15	5,10
Présentation	15	9,00	+ 25	11,25
Prix	15	9,00	- 5	8,55
	100	60,00		63,00
		= Prix du poste de radio vendu actuellement		= Prix envisagé pour le nouveau modèle

^a Le fabricant du nouveau modèle estime que les clients accepteront de payer 10 % de plus pour l'amélioration du facteur encombrement.

^b 13,20 dollars = 12,00 × ($\frac{100+10}{100}$) dollars; 7,65 dollars = 9,00 × ($\frac{100-15}{100}$) dollars

lui aussi donner lieu à des situations analogues. En raison des droits dont jouit le breveté, le prix d'un même médicament peut varier considérablement d'un pays à l'autre. Et du point de vue de l'évaluation des prix, ceux-ci sont souvent, sans raison apparente, plus élevés dans un pays en développement que dans un pays développé. En pareil cas, les prix ne peuvent s'évaluer que comme approximation. Une méthode

applicable — en fait parfois acceptée par le breveté — consiste à rapporter la valeur globale des ventes potentielles (d'un pesticide par exemple), dans un pays donné, à son produit national brut (ou au revenu disponible) du pays en question, puis à comparer cette relation avec celle qui existe pour d'autres pesticides protégés par un brevet.

Annexe I

MODELE DE DISPOSITIONS TECHNIQUES D'UN CONTRAT DE CONSULTATION

Programme de travail

*Phase A. Etude de marché;
enquête sur les matières premières;
étude préliminaire du site*

Etude de marché

L'étude de marché portera sur les points suivants :

1. Rappel et résumé des conclusions (éventuelles) des enquêtes précédentes concernant le secteur étudié

2. Données relatives au marché pour les 10 années précédentes et prévisions pour les 10 années à venir, avec indication des hypothèses formulées; résumé des entretiens avec fournisseurs et consommateurs, l'enquête couvrant ce qui suit :

Consommation, par grandes classes de produits

Utilisations finales des produits

Principaux clients, leur équipement et leurs installations

Répartition géographique du marché

Principaux grossistes, importateurs et détaillants

3. Qualité requise, en fonction :

De l'utilisation finale des produits

Des produits concurrents - nationaux ou importés

Des besoins d'exportation

Des défauts qualitatifs des produits existants

4. Historique de l'évolution des prix et prévisions par catégories (avec indication des hypothèses formulées)

5. Techniques de vente et de distribution utilisées et coût y afférent, y compris

Services à la clientèle

Stockage des marchandises

Transport et livraison

6. Conditions de paiement, taux d'escompte et de remises

7. Profils de la concurrence; marques de fabrique

8. Tarifs douaniers, impositions, et droits à acquitter par l'industrie

9. Sensibilités prix-volume

10. Politiques gouvernementales

11. Accès aux marchés d'exportation

12. Structure de l'industrie

Enquête sur les matières premières

L'enquête sur les matières premières portera sur les points suivants :

1. Rappel et résumé des études existantes

2. Prévision des besoins en matières premières

3. Examen des disponibilités en matières premières et détermination des besoins d'importations

4. Examen de la qualité et des spécifications

5. Provenance des approvisionnements

6. Mode actuel d'utilisation

7. Besoins en matières premières

8. Possibilités de transport et goulots d'étranglement

9. Coût des produits livrés

10. Tarifs, taxes, etc.

11. Termes des contrats pour l'acquisition des matières premières

12. Politiques gouvernementales

Enquête sur le site

L'enquête sur le site portera sur les points suivants :

1. Lieux d'implantation possibles, et leur situation par rapport aux marchés et aux sources de matières premières

2. Terrains disponibles; régime de propriété et coût

3. Nature du terrain; coûts d'aménagement

4. Infrastructure disponible - transports, combustible, eau, énergie, voies d'accès, communications, etc.

5. Ressources en main-d'œuvre

Phase B. Etudes détaillées de solutions retenues; installations de production; analyse d'investissement

En fonction des décisions prises, les études devront :

1. Déterminer la part du marché pouvant revenir au client; recommander une gamme de produits et

indiquer les besoins d'expansion; repérer les sources de matières premières

2. Renseigner de façon complète et détaillée sur ce qui suit :

Délimitation du site

Coûts d'acquisition

Topographie du terrain, du point de vue de la pose des fondations

Dispositions à prendre pour assurer l'approvisionnement en eau, électricité, etc., et l'évacuation des eaux usées. Coûts y afférents

Réseaux routier et ferroviaire

Services utilisables pour la construction; fournisseur d'équipement

3. Décrire les installations de production :

Etablir un diagramme de fonctionnement

Plan des installations, bâtiments et machines

Préciser les principaux éléments de l'équipement utilisé pour la production

Etablir une liste des fournisseurs possibles

Etablir des normes de sécurité

4. Déterminer le temps nécessaire à l'exécution, établir des graphiques PERT pour les principales étapes des travaux

5. Déterminer les besoins en main-d'œuvre pour la construction, la production, les essais, le contrôle de la qualité, l'entretien, la vente et la distribution, la gestion

Etudier les relations travailleurs/chefs d'entreprise dans le secteur industriel concerné et dans la région

Indiquer les services à organiser pour le bien-être du personnel : logement, santé, transports, formation, etc.

6. Recommander des sources de technologie, de services d'ingénierie et de services de construction.

7. Etudes relatives aux investissements (initial et ultérieurs) :

Evaluer l'investissement initial (terrain, bâtiments, machines)

Evaluer les coûts autres que le coût de construction (frais de financement, frais juridiques, formation du personnel, paiements afférents aux licences et à l'ingénierie, service de la dette pendant la construction)

Etablir des états des mouvements de trésorerie (prévision des recettes, des coûts et des profits) et projections du rendement (MBA, etc.)

Proposer un plan de financement précisant les sources utilisables, les taux d'intérêt, la période de grâce pour le remboursement de l'emprunt; établir un calendrier des remboursements

Définir les dispositions contractuelles de l'emprunt

Présenter des états des pertes et profits ainsi que des bilans pour cinq années

Recommander des politiques financières

Annexe II.A

LISTE DE CONTROLE POUR L'EXAMEN DES ACCORDS DE BREVET OU DES CLAUSES DE BREVET DANS D'AUTRES ACCORDS

	Oui	Non		Oui	Non
1. La licence de brevet constitue-t-elle un document distinct ?			6. L'un des brevets peut-il être considéré comme "spécialement important" ou "fondamental" ?		
ou			7. La durée de validité du brevet sera-t-elle encore efficacement longue ?		
L'accord contient-il des clauses relatives à un brevet ?			8. Que couvre(nt) le(s) brevet(s) (un même brevet peut couvrir un ou plusieurs éléments)		
2. La licence vient-elle à l'appui du savoir-faire, autrement dit, est-elle essentielle pour l'utilisation du savoir-faire ?			Un produit		
3. La licence est-elle expressément demandée par le preneur de licence ?			Un procédé ou une technique		
4. La licence couvre-t-elle plusieurs brevets ? Sont-ils énumérés ?			Une conception ou un modèle		
5. Les brevets ont-ils été délivrés dans les territoires où le preneur écoule ses produits ?			Une formule		
Intérieur			Une autre prestation ?		
Exportation			Préciser :		
			9. Mode de règlement convenu : paiement forfaitaire, ou redevances ?		

- | <i>Oui Non</i> | <i>Oui Non</i> |
|---|--|
| 10. Le preneur a-t-il eu accès aux brevets publiés ? | vendre le produit après l'expiration de l'accord mais avant l'expiration du brevet ? |
| 11. Le preneur a-t-il négocié les droits (l'autorisation) de :
Fabrication
Utilisation (selon le cas)
Vente
sur son territoire national ? | 21. Le preneur a-t-il obligation d'acheter au donneur
Des produits ou des composants brevetés _____
Non brevetés _____ |
| 12. Y a-t-il des droits similaires pour les territoires d'exportation ? | 22. Le donneur est-il tenu de maintenir en vigueur tous les brevets concédés ? |
| 13. Le preneur de licence sera-t-il le seul bénéficiaire du brevet sur son propre territoire ? | 23. L'accord comporte-t-il une clause du preneur de licence le plus favorisé ? |
| 14. Le produit couvert par la licence (ou fabriqué par le procédé visé par la licence) peut-il être importé par une partie autre que le preneur ? | 24. Une ou plusieurs des conditions ou limitations suivantes sont-elles énoncées et, dans l'affirmative, acceptées par le preneur de licence ?
Lieu de production
Volume de production
Prix des produits
Droit de concéder des sous-licences
Zone de commercialisation
Gamme de produits (champ d'utilisation)
Obligation d'employer un personnel fourni par le donneur |
| 15. Le donneur de licence déclare-t-il que les brevets concédés n'empiètent pas sur les brevets de tiers ?
(Une réponse négative serait réhabilitaire) | 25. Le preneur de licence aura-t-il des droits à l'égard des brevets futurs pris par le donneur de licence dans le domaine considéré (et notamment des brevets couvrant des améliorations) ? |
| 16. Le preneur est-il protégé contre les actions intentées par des tiers au cas d'empiètement du brevet ?
(Une réponse négative serait réhabilitaire) | 26. Les dispositions (éventuelles) relatives à l'annulation de la licence sont-elles acceptables pour le preneur de licence ? |
| 17. Qui a la charge de détecter les empiètements du brevet concédé ?
Le donneur de licence _____
Le preneur _____
Le donneur et le preneur _____ | 27. La durée de l'accord est-elle précisée ? |
| 18. Qui supportera les frais de litige en cas de violation des brevets du donneur ?
Le donneur _____
Le preneur _____
Le donneur et le preneur _____ | 28. La loi régissant le contrat (qui n'est pas un sous-contrat) est-elle celle du pays du preneur de licence ?
(Une réponse négative serait en général réhabilitaire) |
| 19. La responsabilité financière générale du donneur dans l'accord de brevet est-elle spécifiquement définie ? | |
| 20. Le preneur pourra-t-il continuer à exploiter le procédé, à fabriquer et à | |

Annexe II.B

LISTE DE CONTROLE POUR L'EXAMEN DES ACCORDS DE SAVOIR-FAIRE
OU DES CLAUSES DE SAVOIR-FAIRE DANS D'AUTRES ACCORDS

- | <i>Oui Non</i> | <i>Oui Non</i> |
|--|--|
| 1. Le savoir-faire constitue-t-il une acquisition essentielle dans l'accord de licence ? Pour qu'il en soit ainsi, il doit donner lieu à un paiement | important, et devoir être en grande partie tenu secret.
Dans la négative, ne répondre qu'aux questions précédées d'un astérisque. |

Oui Non

Oui Non

- *2. L'accord de savoir-faire comprend-il des services tels que services d'ingénierie ou services techniques, ou bien ceux-ci font-ils l'objet d'un contrat distinct ?
3. Le savoir-faire vient-il à l'appui d'une licence ? (voir aussi la question 29)
- *4. Le savoir-faire est-il défini comme constituant, partiellement ou totalement, une information secrète ?
- *5. Dans ce cas, l'accord comprend-il une clause admissible de secret ? (voir page 14)
6. Le preneur de licence souhaite-t-il jouir des droits suivants dans les territoires de commercialisation (pour chacun de ces territoires) :
- Droit de fabriquer le produit ?
Droit d'utiliser le procédé ?
Droit de vendre le produit ?
Droit d'accorder une sous-licence de savoir-faire ?
- L'exclusivité de fabrication ?
D'utilisation ?
De vente ?
7. Le savoir-faire comporte-t-il (du point de vue du preneur de licence) des avantages tels que :
- Economies d'investissement par rapport à des techniques concurrentes ?
Coûts de production nettement inférieurs à ceux des techniques concurrentes ?
Prix du produit conférant un avantage sur les autres producteurs locaux ?
Consommation moindre de ressources rares (matière première, énergie, devises, main-d'œuvre) ?
8. Le savoir-faire peut-il être décrit comme :
- Couvrant pratiquement tout le processus de production ?
Limité à quelques opérations essentielles ?
9. L'accord définit-il (voir les pages 14 et 58)
- Le produit ?
Le procédé ?
La capacité de production ?
Les matières premières de départ ?
10. Le savoir-faire est-il défini de façon complète ?
(se référer aux points a-k des pages 15 et 16)
- *11. Le preneur de licence a-t-il reçu communication préalable du savoir-faire ?
Si non, y a-t-il une clause le décrivant ?
Sans objet
Sans importance
12. Le savoir-faire a-t-il été défini dans l'accord comme :
- Savoir-faire en la possession du donneur de licence à la date de l'accord ?
Savoir-faire détenu par le donneur de licence à une date ou phase donnée (par exemple la mise en train des installations) ?
Savoir-faire détenu par le donneur, plus les améliorations qu'il pourrait apporter au procédé avant l'expiration de l'accord ?
Quand le savoir-faire sera-t-il divulgué au preneur de licence ?
13. Le savoir-faire inclura-t-il
- Des informations écrites ?
La formation de personnel à l'étranger ?
Des conseils pour l'organisation ?
Une combinaison des éléments ci-dessus ?
Préciser :
14. La transmission du savoir-faire est-elle définie ? (voir page 17)
15. Le donneur de licence a-t-il imposé au preneur des limitations à l'égard de ce qui suit ? Sont-elles acceptables compte tenu des honoraires, des marchés, etc. (voir pages 19-22)
- Le donneur de licence peut fabriquer ___ utiliser ___ vendre ___ le produit couvert par la licence sur le territoire du preneur (marché intérieur et marchés d'exportation) ? Le droit est exclusif ___ non exclusif ___
- a) Champ d'utilisation
b) Territoires de commercialisation (y compris l'exportation)
c) Lieu de fabrication
d) Volume de production
e) Améliorations du procédé
Sorties
Entrées
f) Qualité du produit
g) Droit d'utiliser le savoir-faire après l'expiration de l'accord
h) Achats obligatoires d'ingénierie ou de matières premières auprès du donneur de licence

- | | <i>Oui Non</i> | | <i>Oui Non</i> |
|--|----------------|--|----------------|
| 16. La durée de l'accord est-elle définie (voir page 59)
A compter du commencement de l'accord ?
A compter d'une date fixe ?
A compter du début de la production ? (s'agira-t-il de la production à pleine capacité ?)
La durée de l'accord est-elle suffisante pour permettre l'assimilation des techniques ? | | | |
| *17. La durée de la période de maintien du secret est-elle supérieure à la durée de l'accord ?
Si oui, est-elle acceptable ? | | | |
| 18. A l'expiration de l'accord, le preneur de licence peut-il utiliser le savoir-faire pour étendre la production ?
En d'autres sites, etc. ? (voir pages 21 et 22) | | | |
| *19. La rémunération du donneur de licence est-elle clairement définie ?
(voir l'annexe II.C) | | | |
| Efficacité du savoir-faire | | | |
| 20. Le donneur de licence donne-t-il des garanties quant aux résultats obtenus avec le procédé ou par le produit ?
(voir pages 22-25) | | | |
| 21. Le donneur de licence encourt-il une responsabilité financière en cas de non-obtention des résultats ? | | | |
| 22. L'accord contient-il une spécification des résultats de l'exploitation ? | | | |
| 23. Mettez un E ou un G selon que les spécifications ci-après sont couvertes par une garantie limitée à l'équipement ou une garantie plus générale.
Volume de la production par an/équipe
Rendement/productivité/taux de transformation des matières premières
Pureté du produit/spécifications du produit
Consommation de services industriels (électricité, gaz, eau, etc.)
Durée de vie du catalyseur/des matrices/des produits réfractaires
Garanties mécaniques
Normes applicables en matière de pollution, etc. | | | |
| 24. Une conférence technique et une conférence sur l'organisation des essais sont-elles prévues dans l'accord ? (voir page 26)
Sans objet _____ | | | |
| 25. Le preneur de licence dispose-t-il de recours contre les défauts et les carences définies dans l'accord de savoir-faire ? (voir pages 26 et 27) | | | |
| 26. Pour la mesure des résultats, l'importance des paramètres est-elle définie par le preneur de licence ? (voir page 28) | | | |
| Exécution des obligations | | | |
| 27. a) Le donneur de licence s'est-il réservé des options quant à l'exécution des obligations qui lui incombent en cas de non-obtention des résultats ? (voir page 29) | | | |
| b) Le contrat précise-t-il à quel point ou à quel stade le donneur de licence est tenu de s'acquitter de ces obligations ? | | | |
| c) Le preneur de licence peut-il choisir entre percevoir une indemnisation, ou demander que le donneur de licence s'engage à apporter les corrections nécessaires ? | | | |
| *d) Le contrat prévoit-il que si les corrections nécessaires ne peuvent être apportées au procédé ou au produit dans les limites de la responsabilité du donneur de licence, celui-ci les apportera aux frais du preneur ? (voir page 29) | | | |
| *28. L'accord inclut-il des dispositions précises prévoyant le règlement de questions techniques par arbitrage ? | | | |
| *29. Si le savoir-faire n'est pas appuyé par des licences de brevet, le donneur de licence indemnise-t-il le preneur au cas où le savoir-faire empiéterait sur les brevets de tierces personnes ? | | | |
| Services fournis avec le savoir-faire | | | |
| 30. a) Le donneur de licence accepte-t-il de former les employés des catégories ci-après :
Conducteurs de machines
Vendeurs
Personnel des services de gestion | | | |
| b) La formation sera-t-elle donnée
Dans les installations du donneur de licence ?
Dans les installations du preneur de licence ?
Dans les unes et les autres ?
Portera-t-elle aussi sur l'entretien ? | | | |
| c) Le donneur de licence accepte-t-il de détacher du personnel auprès du preneur pour le transfert du savoir-faire ? | | | |

- | <i>Oui Non</i> | <i>Oui Non</i> |
|---|--|
| <p>d) Dans l'affirmative, le preneur de licence a-t-il la possibilité d'approuver les titres et l'expérience du personnel proposé par le donneur ?</p> <p>e) Le donneur de licence fournira-t-il au preneur les services suivants :</p> <p style="padding-left: 20px;">Manuels d'exploitation de l'installation ?</p> <p style="padding-left: 20px;">Manuels d'entretien de l'installation ?</p> <p style="padding-left: 20px;">Fournitures couvertes par un brevet ?</p> <p style="padding-left: 20px;">Pendant la durée de l'accord ? Après l'expiration de l'accord ?</p> <p style="padding-left: 20px;">Des normes de contrôle de la qualité ?</p> <p style="padding-left: 20px;">Des moyens permettant de procéder sur place à l'essai des produits ?</p> <p style="padding-left: 20px;">Des services pour le démarrage de l'installation ?</p> <p style="padding-left: 20px;">Une aide pour la commercialisation ?</p> <p style="padding-left: 20px;">Une documentation sur les produits ?</p> <p style="padding-left: 20px;">Un service technique aux clients ?</p> <p style="padding-left: 20px;">La rémunération de ces services est-elle incluse dans le prix du savoir-faire ?</p> <p>31. L'accord envisage-t-il l'extension des installations du preneur ?</p> <p style="padding-left: 20px;">Comporte-t-il des dispositions permettant d'obtenir du donneur des services supplémentaires et pour le paiement de ces services ?</p> | <p style="text-align: center;">Améliorations du procédé</p> <p>32. L'accord comprend-il une clause définissant les améliorations du procédé et une clause correspondante de droit d'utilisation ?</p> <p>33. Le preneur de licence a-t-il accès aux améliorations apportées par le donneur de licence ?</p> <p style="padding-left: 20px;">Dans l'affirmative, comment cet "accès" est-il défini ?</p> <p>34. Le preneur n'aura-t-il accès qu'aux améliorations qui ont été commercialisées par le donneur de licence ? (Une réponse négative peut signifier que toutes les améliorations seront divulguées)</p> <p style="padding-left: 20px;">Les améliorations brevetées seront-elles mises à la disposition du preneur de licence ?</p> <p style="padding-left: 20px;">La divulgation des améliorations donne-t-elle lieu à un paiement ?</p> <p>35. Y a-t-il des dispositions visant la communication d'informations en retour, et reconnaissant au preneur le droit d'en faire usage ?</p> <p>36. Les améliorations seront-elles communiquées dans les deux sens pendant toute la durée du contrat ?</p> <p>37. Le personnel du preneur de licence recevra-t-il la formation nécessaire pour utiliser les améliorations apportées au procédé ?</p> <p style="padding-left: 20px;">Où ?</p> <p>38. Qui supportera le coût de cette formation ?</p> |

Annexe II.C

LISTE DE CONTROLE POUR L'EVALUATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMUNERATION

- | <i>Oui Non</i> | <i>Oui Non</i> |
|--|--|
| <p>1. La rémunération du donneur de licence correspond-elle à la fourniture :</p> <p style="padding-left: 20px;">D'un savoir-faire ?</p> <p style="padding-left: 20px;">De brevets _____ du brevet le plus important _____ ?</p> <p style="padding-left: 20px;">De marques de fabrique ?</p> <p style="padding-left: 20px;">De services ou d'une assistance techniques ?</p> <p style="padding-left: 20px;">De services d'ingénierie ?</p> | <p style="padding-left: 20px;">De services de consultation ?</p> <p style="padding-left: 20px;">D'une combinaison de prestations susmentionnées ? (dans l'affirmative, préciser)</p> <p>2. Chaque prestation donne-t-elle lieu à une rémunération distincte ?</p> <p>3. Si non, le paiement effectué par le preneur de licence correspond-il à ses besoins réels ? (voir pages 44 et 45)</p> |

Oui Non

Oui Non

4. Un paiement distinct est-il prévu pour les services à court terme ?
Si oui, voir la question 21 (voir page 6)
5. La rémunération convenue (pour le savoir-faire, les brevets, les marques de fabrique, les services techniques continus) est-elle sous forme de :
- Redevances périodiques ?
(le taux de redevance est-il uniforme pour toute la durée de l'accord ?)
 - Paiement forfaitaire ?
 - Combinaison de a et b ?
6. Quelle est la durée (période de paiement) de l'accord ? _____ années
7. Le preneur de licence a-t-il la possibilité de choisir entre 5 a, b ou c ?
8. Dans l'affirmative, les montants sont-ils interconnectés par une analyse VAN ? (voir pages 51 et 52)
Quel est le rapport VAN/capital fixe ? _____ %
Est-il acceptable ?
9. A combien le preneur estime-t-il le bénéfice sur les ventes ?
(En l'absence de données fournies par le preneur, quelle est l'estimation de l'organisme régulateur ?) (voir page 45)
_____ %
10. Considérant la relation (voir pages 45 et 46)
$$TRV = PDBP \times BSV$$

Quelle est la valeur de la PDBP ? _____ %
Cette part des bénéfices est-elle équitable pour le donneur de licence ?
11. A quel moment les opérations du preneur de licence commenceront-elles à produire des bénéfices ?
Premier tiers de la durée de l'accord
Deuxième tiers de la durée de l'accord
Dernier tiers de la durée de l'accord
12. Compte tenu de l'incidence du franchissement du seuil de rentabilité sur le partage des bénéfices, la PDBP calculée est-elle acceptable ? (voir page 46)
13. Les activités du preneur de licence portent-elles sur :
- La conversion de matières premières de base ?
 - Des opérations de montage ?
 - Des opérations de traitement et d'emballage en un ou deux stades (par exemple la formulation d'un insecticide) ?
14. Considérant la question 13, quel serait le rapport redevance versée/valeur ajoutée ?
Ce rapport est-il acceptable ? (voir page 50)
15. Y a-t-il des fournisseurs exclusifs de matières premières ou des distributeurs exclusifs pour les produits finis ?
16. Si oui, réexaminer la question 10 afin de déterminer si les profits sont maximisés au niveau de la production
17. Sur quoi le taux de redevance est-il fondé ?
Valeur des ventes ?
Si oui, la valeur des ventes est-elle définie (voir page 58)
Unités produites (produits vendus) ?
Utilisation des matières premières ?
Bénéfices du preneur de licence (définition convenue du bénéfice) ?
18. Y a-t-il un plafond pour les redevances dues au donneur de licence ? (voir page 54)
Si oui, par quoi est-il déterminé ?
Prix de vente fixe ou maximum des produits ?
Redevances dégressives ?
Limite supérieure prévue pour le revenu global sur toute la durée du contrat ?
19. Y a-t-il une redevance minimum ?
Si oui, y a-t-il un plafond correspondant pour les montants perçus par le donneur au cours d'une année quelconque ?
20. Reconsidérer la question 13. Un taux de redevance axé sur la valeur ajoutée aux composants (voir page 54) permettrait-il d'améliorer la valeur ajoutée ?
Le taux de redevance de base est-il suffisamment élevé pour induire une valeur ajoutée ?

	<i>Oui Non</i>	<i>Oui Non</i>
21. a) Pour les services à court terme (voir page 6), l'accord prévoit-il Une rétribution fixe ? Une rétribution variable (basée sur des taux fixes pour services) ?		ailleurs, le volume de travail à fournir (par exemple le nombre de journées-homme) ?
b) Le donneur de licence a-t-il précisé dans l'accord, ou indiqué		c) Considéré par rapport au capital fixe investi dans le projet, le coût total des services est-il acceptable ?

Annexe III

ACCORD DE SAVOIR-FAIRE : INFORMATIONS RELATIVES AU PROCÉDE DIVULGUE (SERVICES DU DONNEUR DE LICENCE)

1. Description écrite du procédé recommandé pour une usine de 10 000 t/an, y compris l'indication de toutes les réactions physiques et chimiques importantes qu'il comporte.
2. Chimie du procédé et conditions nécessaires pour obtenir les qualités de produit final indiquées au tableau X.
3. Diagrammes de fabrication (opérations et balances - matières) montrant la succession des opérations, les débits opérationnels, les compositions, les propriétés physiques, les températures et les pressions, les bilans énergétiques.
4. Spécifications des matières premières, des catalyseurs et des produits.
5. Besoins en services industriels (vapeur, air, combustible, réfrigération, électricité, azote); rendement d'utilisation des matières premières; catalyseur et consommation de produits chimiques supplémentaires.
6. Schéma d'implantation de l'usine.
7. Esquisses et schémas cotés des principaux équipements (y compris le cas échéant, les caractéristiques mécaniques spéciales); matériaux de construction, tolérance à la corrosion; codes de montage à suivre pour les équipements essentiels.
8. Description des principaux appareils de commande, boucles de réglage et dispositifs d'alarme spéciaux.
9. Diagrammes d'évacuation des effluents, conformes à la réglementation officielle ou aux pratiques les plus reconnues.
10. Manuel d'exploitation pour les stades essentiels du processus.
11. Rapport sur les questions de sécurité.
12. Méthodes analytiques importantes pour le contrôle du processus, les analyses de produits finis et l'analyse de matières premières.
13. Aide pour le démarrage de l'usine (ingénieurs envoyés par le donneur de licence).
14. Examen non obligatoire des dessins industriels établis pour le projet limité au périmètre de l'usine.

Annexe IV

ACCORD D'INGENIERIE : SERVICES DU CONTRACTANT²⁸

1. Schéma d'implantation détaillé indiquant l'emplacement et les élévations des éléments principaux de l'équipement.
2. Schémas de fonctionnement des canalisations et de l'appareillage connexe, y compris :
 - a) Listes des canalisations, indiquant leur numérotation, leur diamètre, leurs spécifications, leurs points de départ et d'arrivée, et les besoins en isolation et calorifugeage;
 - b) Listes des soupapes de sûreté, disques de rupture, pièges à vapeur, éjecteurs, etc.;
 - c) Listes de l'appareillage, y compris manomètres et thermomètres, transmetteurs, enregistreurs/dispositifs de contrôle, avec indication du type, du fabricant recommandé, des matériaux de construction, des modes de fonctionnement, des gammes, etc.

²⁸ Les travaux non spécifiés ci-dessus sont censés être exécutés par le client.

3. Pour les principaux composants, le rapport d'ingénierie devra donner les précisions suivantes :

Pompes	Type et vitesse, générateur de force motrice, joints, couplage, flasques de montage, graissage et caractéristiques particulières, le cas échéant
Réchauffeurs à chauffage direct	Type de réchauffeur, perte de charge, caractéristiques et normes de sécurité, éléments réfractaires, calorifugeage
Echangeurs de chaleur	Spécifications détaillées, y compris les caractéristiques mécaniques, indiquées selon les normes utilisées aux Etats-Unis d'Amérique
Soufflantes et compresseurs	Type et vitesse, générateur d'énergie, joints et bourrages, couplages, charge dynamique, graissage
Colonne de distillation	Type à plateaux recommandé, espacement des plateaux et des bagues d'appui, emplacement et orientation des buses, éléments intérieurs des colonnes, appareillage, et connexions des soupapes de sûreté
Réservoirs	Spécifications complètes, avec dessins et indications des tailles, des matériaux de construction, des événements et des pressions nominales

Socles

Données sur la répartition des charges dynamiques et statiques

Electricité

Diagrammes des circuits électriques; description du système de mise à la terre

4. Pour le matériel importé (fabriqué d'après les indications des clients, fournir spécifications, dessins cotés, conditions de fonctionnement et diagrammes du câblage, selon le cas. Ces données seront communiquées dans la mesure où les fournisseurs de matériel étrangers (non associés à la société d'ingénierie) les fournissent normalement à leurs clients locaux. (Si le client a besoin de dessins mécaniques détaillés, il peut les obtenir contre paiement supplémentaire aux fournisseurs disposés à les communiquer. Ces paiements, faits aux prix de revient, seront à la charge du client.)

5. Caractéristiques mécaniques des principaux équipements devant être fabriqués en (pays) _____ (mais sans qu'il soit fourni de détails sur la construction ni de dessins d'atelier).

6. Énumération des besoins en eau, gaz, électricité, etc., pour l'équipement principal avec indication des quantités et des qualités requises et du point d'alimentation pour chaque service.

7. Services pour l'acquisition, dans le pays et à l'étranger, des principaux éléments de l'équipement.

8. Supervision de la construction aux points où seront installés les principaux éléments (à préciser après la tenue de la conférence technique).

9. Aide pour la rédaction de manuels d'exploitation.

Bibliographie

- Brazell, E. Edmunds.** Licensing checklists. Havant, Hampshire, Mason.
- Finnegan, Marcus B. and Robert Goldscheider.** The law and business of licensing. Ed. rév. New York, Clarke Boardman, 1977.
- Fisher, Thomas E.** Foreign licensing checklist. *Trademark reporter* 51:570-477, 1961.
- Foreign Operations Service.** Contracts and agreements. Essex, Conn. 3 v.
- Melville, L. W.** Forms and agreements on intellectual property and international licensing. Ed. rév. New York, Clarke Boardman, 1977.
- National Industrial Conference Board.** Appraising foreign licensing performance. New York, 1969. (Studies in business policy, 128)
- Foreign licensing agreements—contract negotiation and administration. New York, 1959. (Studies in business policy, 1959)
- Foreign licensing agreements—evaluation and planning. New York, 1958. (Studies in business policy, 86)
- Patent council in industry. New York, 1964. (Studies in business policy, 112)
- Nations Unies.** Directives pour l'acquisition de technologies étrangères par les pays en développement. Numéro de vente : 73.II.B.1.
- Systèmes nationaux d'acquisition des techniques. (Série "Mise au point et transfert des techniques") Numéro de vente : 78.II.B.7.
- Le rôle des brevets dans le transfert des connaissances techniques aux pays en développement. Numéro de vente : 65.II.B.1.
- Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).** Guide sur les licences pour les pays en développement. Genève, 1977 (No. 620 F).
- Major provisions of trademark legislation in selected countries. Genève, 1977. (No. 113 E).
- Pallzein, Gatz and George Bronfen.** International licensing agreements. Indianapolis, Ind., Bobbs-Merrill, 1965.
- United States Trademark Association.** Trademark management: a guide for businessmen. New York, 1955.
- Wise, Aaron N.** Trade secrets and know-how throughout the world. Rev. ed. New York, Clarke Boardman, 1977.

Série "Mise au point et transfert des techniques"

Liste des titres parus à ce jour en français :

- *N° 1 Systèmes nationaux d'acquisition des techniques (ID/187), numéro de vente : F.78.II.B.7. Prix : 8 dollars des Etats-Unis.
- N° 2 UNIDO Abstracts on Technology Transfer (ID/189). (Introduction en anglais, en espagnol, en français et en russe.)
- *N° 3 Fabrication de véhicules bon marché dans les pays en développement (ID/193), numéro de vente : F.78.II.B.8. Prix : 3 dollars des Etats-Unis.
- N° 4 Manuel sur le matériel d'essais et le contrôle de la qualité dans l'industrie textile (ID/200).
- *N° 5 Techniques d'utilisation de l'énergie solaire (ID/202), numéro de vente : F.78.II.B.6. Prix : 10 dollars des Etats-Unis.
- N° 6 Les techniques audiovisuelles au service de l'industrie (ID/203).
- N° 7 Techniques provenant des pays en développement (I) (ID/208).
Techniques provenant des pays en développement (II) (ID/246).
- N° 8 Procédés de fabrication des engrais phosphatés (ID/209).
- N° 9 Procédés de fabrication des engrais azotés (ID/211).
- *N° 10 Briqueterie : profil d'une industrie (ID/212), numéro de vente : F.78.II.B.9. Prix : 4 dollars des Etats-Unis.
- N° 11 Profils techniques sur l'industrie sidérurgique (ID/218).
- N° 12 Principes directeurs pour l'évaluation des accords de transfert de technologie (ID/233).

En Europe, en Amérique du Nord et au Japon, toutes les publications citées ci-dessus peuvent être obtenues gratuitement, à l'exception de celles qui sont marquées d'un astérisque et qui sont mises en vente, séparément, dans ces régions, au prix indiqué. Dans les autres régions, toutes les publications, sans exception, peuvent être obtenues gratuitement.

Pour obtenir des numéros gratuits, il suffit d'adresser une demande au Rédacteur en chef du *Bulletin d'information*, boîte postale 300, A-1400 Vienne (Autriche), en indiquant le titre et la cote du ou des documents souhaités.

Il est possible de commander les numéros mis en vente, en indiquant le titre et le numéro de vente, aux vendeurs autorisés des publications des Nations Unies ou à l'un des services suivants :

Pour l'Europe

Section des ventes
Office des Nations Unies
CH-1211 Genève 10
(Suisse)

Pour l'Amérique du Nord et le Japon

Section des ventes
Nations Unies
New York, New York 10017
(Etats-Unis d'Amérique)



C - 825



82.06.24