

# Parc Scientifique PSE

Transfert de technologie des institutions publiques  
aux start-ups – Quelques aspects juridiques

PSE-Lunch, 13 février 2002

Jacques Bonvin

Tavernier Tschanz

[www.tavernier-tschanz.com](http://www.tavernier-tschanz.com)

- I. Introduction
- II. Quelques aspects juridiques des contrats de transfert de technologie (point de vue de la start-up)
  1. Vue d'ensemble
  2. Cession
  3. Licence
- III. Contrat de licence : quelques aspects pratiques
  1. Vue d'ensemble
  2. Contrat standard – contrat négocié
  3. Prise de participation dans start-up
- IV. Conclusions

# I. Introduction

1. Présentation
2. New Business Models = New Legal Models
3. Processus dynamique : « *be creative and adapt* »
4. Market standards
5. Modélisation : challenge et limites
6. Commentaires / Questions

## II. Quelques aspects juridiques des contrats de transfert de technologie (point de vue de la start-up)

1. Vue d'ensemble
2. Cession
3. Licence

# 1. Vue d'ensemble

## Notion de technologie

### Technologie, connaissance ou information

- Innovations technologiques
- Procédés industriels
- Savoir-faire techniques
- Secrets de fabrication
- Droits de propriété intellectuelle (droits d'auteur, brevets, dessins industriels, marques, etc.)

## Notion de transfert

### Transfert en vue d'application ou utilisation par autre entité, domaine ou but

- Structures multiples: entité juridique autonome (spin-off) ou division/unité
- Formes multiples: cession vs. licence

## 2. Cession

- Contrat par lequel le vendeur, propriétaire d'un droit de propriété intellectuelle (*IP owner – seller*) transfère ce droit à l'acheteur (*buyer*)
- Vente
- Éléments essentiels
  - délimitation et étendue de l'objet de vente
  - prix
  - garanties
  - droits de propriété intellectuelle
- Cas particulier: cession partielle
- Quasi-cession: licence exclusive illimitée

### 3. Contrat de licence (1/3)

- Contrat par lequel le donneur de licence (*licensor*) autorise le preneur de licence (*licensee*) à exploiter un droit de propriété intellectuelle, d'ordinaire contre le versement de redevances (*royalties*)
- Pas de dispositions légales spécifiques
  - application analogique de règles de contrats proches ou similaires (contrat de bail, contrat de société simple, etc.)
  - clauses des contrats essentielles

### 3. Contrat de licence (2/3)

- Éléments essentiels
  - Délimitation et étendue de mise à disposition
    - Licence exclusive (*exclusive license*) vs. licence simple (*non exclusive* ou *sole license*); licence semi-exclusive
    - Détermination des domaines d'application (*fields of use*)
  - Prix
    - Redevance (*royalties*) périodique, en espèces, proportionnelle au chiffre d'affaires ou au nombre d'unités produites vs. redevance forfaitaire  
(adaptable selon type et développement des produits fabriqués sous licence)
    - Redevance minimale
    - Frais
    - Redevance en nature: participation dans la start-up (actions / options)



### 3. Contrat de licence (3/3)

- Durée et fin du contrat
  - Durée déterminée vs. durée indéterminée (délai de résiliation)
  - *Events of default* (insolvabilité et faillite, inexécution matérielle du contrat, non-production minimale ou non-commercialisation de produits)
  - Conséquences de fin du contrat (produits, informations, etc.)  
! Comportement des parties !
- Reddition de comptes
- Echange d'informations entre parties
- Garanties
- Droits de propriété intellectuelle
  - Maintien et extension
  - Tiers

### III. Contrat de licence : quelques aspects pratiques

1. Vue d'ensemble
2. Contrat standard – contrat négocié
3. Prise de participation dans start-up

# 1. Vue d'ensemble

- Transfert de technologie partiellement modélisé et structuré: importance des négociations
- Nouveaux modèles: prise de participation dans start-up

## 2. Contrat standard – contrat négocié (1/2)

### Clauses

### Négociabilité

#### - Définition et étendue de mise à disposition

(min 1; max 5)

- Licence exclusive – licence simple
- Domaines d'applications

- 1-2
- 2-3

#### - Prix

- Redevance (*royalties*) périodique, en espèces, proportionnelle au chiffre d'affaire ou au nombre d'unités produites vs. redevance forfaitaire
- Redevance minimale
- Frais
- Prise de participation dans start-up

- 4-5
- 3
- 2 (futur) / 4 (passé)
- 4-5

## 2. Contrat standard – contrat négocié (2/2)

### Clauses

### Négociabilité

- Durée et fin
    - Durée déterminée vs. durée indéterminée
    - *Events of default*
    - Conséquences
  - Reddition de comptes
  - Echange d'informations entre parties
  - Garanties
  - Droits de propriété intellectuelle
    - Maintien et extension
    - Tiers
- 4-5
  - 1/3-4
  - 3-4
  - 3
  - 4-5
  - 3-4
  - 3

# 3. Prise de participation dans start-up

## - Problématique

- Nouveau modèle : modélisation vs. empirisme
- Mécanismes et structures variés (actions/options)
- Valorisation
- Conséquences

## - Structure

- Conditions/mécanismes
- Convention d'actionnaires
  - droits de vote / contrôle
  - restrictions au transfert (lock-up/transfert à société de gestion ou tiers/nantissement, etc.)
  - droit de préemption
  - take-along
  - put option



# IV. CONCLUSIONS

Jacques Bonvin

Tavernier Tschanz

[bonvin@ttv.ch](mailto:bonvin@ttv.ch)

[www.tavernier-tschanz.com](http://www.tavernier-tschanz.com)