

TAUX DE REDEVANCES, COMMENT LE DÉTERMINER ?

LILIANA KOROSI*
ROBIC, S.E.N.C.R.L.

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

Qu'il s'agisse des concédants ou des bénéficiaires de licences en propriété intellectuelle (PI), l'une des questions récurrentes est de savoir quel taux de redevances (TdR) indiquer au contrat de licence et quels sont les taux standards.

Certaines associations spécialisées telles que [Licensing Executives Society \(LES\)](#) et [Licensing Industry Merchandiser's Association \(LIMA\)](#), de même que certains évaluateurs spécialisés dans le domaine de la PI (tels que des divisions d'évaluation des firmes comptables) mènent des analyses et des études sur la question, à partir d'un ensemble de contrats de licence et autres informations qui leur sont communiqués ou autrement rendus accessibles, et qui touchent une large palette d'industries.

Un survol des différentes sources spécialisées indiquant le TdR[†] retrouvé dans les **contrats de licence de la PI en général**, nous a permis de trouver des pistes de réponse à cette question et de les illustrer à la liste ci-dessous :

- INDUSTRIE DU DIVERTISSEMENT / MÉDIAS : **12%**
- INTERNET : **12%**
- TRANSPORT : **7%**
- INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE : **6-8%**
- ÉQUIPEMENTS ET COMPOSANTS : **6%**
- MACHINES ET OUTILLAGE : **6%**
- TÉLÉCOMMUNICATIONS : **6%**
- PRODUITS CHIMIQUES : **5-6%**
- ÉNERGÉTIQUE : **5%**
- INDUSTRIE AUTOMOBILE : **5%**
- MANUFACTURE / INDUSTRIEL : **5%**
- TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION : **5%**
- APPAREILS ÉLECTRONIQUES : **4-6%**
- SCIENCES DE LA VIE / SANTÉ : **4-6%**

© CIPS, 2019.

*Liliana Korosi est avocate chez ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce.

† Le TdR utilisé dans ce matériel est le taux moyen ou médian des redevances forfaitaires en général, quelle qu'en soit la base de calcul.

- INDUSTRIE ALIMENTAIRE : 4%
- TECHNOLOGIES VERTES : 3%

Dans les principaux domaines du secteur de la haute technologie (HTS), tels que l'aérospatial, les logiciels, les ordinateurs, les technologies propres, les communications, les dispositifs médicaux, les semi-conducteurs, les produits de consommation et l'électronique, le TdR moyen des contrats de licence de brevet et technologies varie entre 5% et 6% :

- AÉRONAUTIQUE : 11,14%
- TECHNOLOGIES PROPRES / VERTES : 3,74%
- MÉDICAL / SOINS DE LA SANTÉ : 5,25%
- MANUFACTURE ET INDUSTRIEL : 4,34%
- LOGICIEL : 6,82%
- SEMI-CONDUCTEUR : 4,38%
- TI : 4,36%
- PRODUITS DE CONSOMMATION : 4,46%
- ÉLECTRONIQUE : 4,46%
- TRANSPORT : 6,21%
- NANOTEHC : 4%

Dans le secteur **biopharmaceutique**, le TdR médian augmente, en général, avec le stade de développement :

- PRÉCLINIQUE : 5%
- PRÉ-PREUVE DE CONCEPT : 5%
- POST-PREUVE DE CONCEPT : 16%
- BREVETÉ / COMMERCIALISÉ : 15%

Pour ce qui est du TdR retrouvé dans les **contrats de licence de marques de commerce** spécifiquement, nous vous référons à la liste ci-dessous :

- VÊTEMENTS : 11% (6,5-12%)
- BIJOUX : 10% (6-12%)
- CADEAUX : 8% (6-12%)
- PRODUITS MÉNAGERS / LITERIE : 8% (5-9,5%)
- COSMÉTIQUES / PARFUMS : 7% (5-8%)
- PHARMACEUTIQUES : 5% (4-8%)
- BREUVAGES ALCOOLISÉS : 5% (3-8%)
- BREUVAGES (NON-ALCOOLISÉS) : 4% (3-7%)

Le TdR pratiqué dans les différentes industries (à titre indicatif seulement : parfois difficile à dénicher en l'absence d'accès à des ressources spécialisées fiables) est seulement l'un des **facteurs à prendre** en compte afin de négocier et établir un TdR adapté aux circonstances particulières et au contexte d'un contrat de licence en PI. Nous avons indiqué ci-dessous, à titre d'exemple seulement et dans un ordre aléatoire, certains de ces facteurs pouvant influencer le TdR :

- **Base de calcul des redevances** : Un TdR plus élevé est utilisé lorsque la base de calcul est fondée sur les ventes nettes (la plus fréquente base de calcul), par rapport au TdR sur la base de ventes brutes ou sur les coûts du produit, ou le prix de vente par unité de produit.
- **Caractère exclusif ou non-exclusif de la licence** : Une licence exclusive implique habituellement un TdR plus élevé.
- **Caractère vendable** : Si le bénéficiaire doit trouver un nouveau marché ou si la PI vise un nouveau marché, le TdR pourrait être moins élevé, du moins au début du terme, afin de prendre en compte les coûts associés au développement de ce nouveau marché.
- **Demande du marché** : Un TdR plus élevé est à prévoir si la PI répond à un besoin, à une demande spécifique et importante du marché qui n'est pas autrement comblée. Des recherches et des études de marché sont toujours recommandées avant de décider sur la stratégie de protection de la PI, de même que sur la stratégie de commercialisation du produit l'incorporant.
- **Durée du contrat de licence** : Une durée plus longue du contrat de licence peut justifier un TdR plus élevé ou même un TdR modulé (plus élevé du début, puis progressivement réduit vers la fin ou *vice versa*, dépendamment des différentes étapes dans la commercialisation du produit).
- **Existence de produits compétitifs sur le marché** : Des efforts additionnels seraient exigés du bénéficiaire, et la part de marché serait moindre, si un ou des produits compétitifs sont déjà sur le marché visé par la PI, de sorte que le TdR sera moins élevé.
- **Frais ou prix de licence** : Lorsque le contrat de licence prévoit également (i) des frais de licence, soit un montant fixe payable avec une certaine fréquence (à la signature, et ensuite annuellement, trimestriellement, etc.), soit un certain pourcentage de tout autre montant reçu en vertu du contrat de licence, ou (ii) un montant forfaitaire payable à la signature du contrat, le TdR serait moins élevé.
- **Importance de la PI concédée** : Si la PI a la capacité d'avoir un impact important sur le marché ou dans l'industrie en général, le TdR risque d'être plus élevé.
- **Limites quant au territoire et/ou au domaine d'exploitation** : Un territoire et/ou un domaine d'exploitation plus large implique(ent) en principe, un TdR plus élevé.

- **Nécessité de joindre une technologie additionnelle ou accessoire** : Le TdR sera proportionnel au pourcentage représenté par la PI concédée dans le produit final ou encore, à l'accessibilité à de la PI alternative.
- **Niveau/stade de développement de la PI** : Le TdR risque d'être plus élevé si la PI est avancée ou prête pour la commercialisation, car les risques et les coûts de développement pour le bénéficiaire sont moins élevés.
- **Objectifs de chacune des grandes étapes ou des jalons de performance** : Des montants fixes peuvent être prévus pour chacune des grandes étapes ou des jalons importants du développement ou de la commercialisation du produit, tels que (i) l'obtention de certaines certifications ou approbations réglementaires (surtout en matière de brevets dans l'industrie pharmaceutique) ou (ii) l'obtention d'un certain niveau en ventes nettes ou brutes du produit, afin de réduire le TdR.
- **Stade des exigences réglementaires et/ou de certification (surtout en matière de brevets)** : Le TdR risque d'être plus élevé si le stade des exigences réglementaires et/ou de certification est avancé (approbations réglementaires obtenues ou brevets délivrés, par exemple), car les risques (et possiblement les coûts) pour le bénéficiaire diminuent.

Par conséquent, déterminer le TdR dans un contrat de licence exige un processus complexe d'analyse des circonstances particulières pour chaque situation. Une analyse de la valeur et du potentiel de la PI, faite par un évaluateur spécialisé, par secteur d'industrie, peut également s'avérer fort utile dans certaines circonstances. La liste des facteurs mentionnés ci-dessus ne se veut en aucun cas exhaustive, mais plutôt une indication des facteurs les plus fréquemment analysés par les parties lors des négociations de contrats de licence en propriété intellectuelle.

Pour toute question ou renseignement supplémentaire, nous vous invitons à communiquer directement avec les membres de [l'équipe ROBIC en droit des affaires](#).