

Evaluation de licence et de cession de brevets

Evaluation des droits de PI, en particulier des brevets, dans une optique de valorisation économique

AU PROGRAMME

- La propriété intellectuelle comme élément patrimonial
- L'approche par le marché
- L'approche par les coûts
- L'approche par les revenus
- Le brevet comme levier stratégique et outil de négociation
- Questions / réponses en direct



Olivier Rocher

Associé,

Conseil en Propriété Industrielle,
Mandataire en Brevets Européens,
Représentant devant la JUB

France Innovation (by ASRC) fédère

- Les entreprises innovantes réalisant des prestations de recherche et de développement technologique ;
- Les entreprises proposant des produits, procédés ou services innovants ;
- Les entreprises de type sous traitance industrielle ;
- Les entreprises du conseil et de l'accompagnement de l'innovation, etc.

Investisseurs, collectivités/clusters ou encore organismes de recherche, etc sont acceptés.

Représentation à double sens

Information Newsletters, Webinaires

Mises en lumière Annuaire, Magazine 360°R&D
et réseaux sociaux, Webinaires, etc.

Mises en relation Recherches de compétences,
Plateforme communautaire, France Innovation Meetings, etc.

Près de 11 000

en 2025 à adhérer, participer, interagir avec France Innovation

+40 000

contacts

+2 300

mises en relation

Liste non exhaustive	MEMBRE PRO	MEMBRE PREMIUM
Référencer la fiche profil de votre entreprise	✓	✓
Utiliser le logo membre France Innovation	✓	✓
Participer aux consultations pour forger les positions de l'Association	✓	✓
Accepter ou refuser des rendez-vous de membres (plateforme communautaire)	✓	✓
Solliciter des rendez-vous aux autres membres (plateforme communautaire)	✓	✓
Diffuser des recherches de compétences	✓	✓
Répondre à des recherches de compétences	✓	✓
Participer à des webinaires	✓	✓
Animer un webinaire (promotion auprès de 40000 contacts) – nous nous chargeons de tout	✗	✓
Diffuser du contenu (vos belles histoires et réalisations auprès de 40000 contacts)	✗	✓
Tarifs préférentiels sur des évènements partenaires	✓	✓
Tarifs préférentiels (20% pour un évènement, 40% à partir du 2e) pour les évènements France Innovation Meetings	✓	✓

Au service des entreprises innovantes.

France Innovation est une association professionnelle qui fédère **les prestataires privés de recherche et de développement technologique**, les entreprises proposant des **produits, procédés ou services innovants** et les acteurs du **conseil et de l'accompagnement en innovation**.

Vous recherchez une expertise R&D&I ?

Parcourez l'annuaire des membres
ou contactez-nous.

Trouver une expertise

CHIFFRES CLÉS

400 membres
+ de 600 mises en relation par an

UN RÉSEAU NATIONAL

- Porter **une vision commune** (prise de position sur le **Crédit Impôt Recherche**, le Transfert de technologies, le financement des projets nationaux et européens, etc.)

Vous souhaitez valoriser
votre savoir-faire ?

Rejoignez France Innovation

Comment adhérer ?

✓ Mots clés

✓ Structure

✓ Compétences & Expertises

Sélectionner

✓ Domaines d'application

✓ Localisation

num dpt, ville

ⓘ Triez par pertinence ou par ordre alphabétique

(779)

TRIER PAR

○ A - Z

○ Derniers inscrits



Typhoon HIL est un leader du marché de la technologie de simulation ultra-haute fidélité C...

<http://www.typhoon-hil.com>[Voir la page profil](#) DEMANDER UN RDV

Start-up/PME de ≤ 5 salariés



Graines de Conseil
Ingénierie Financière

Depuis 2016, nous accompagnons les entrepreneurs (+200 entreprises différentes,...

<http://www.grainesdeconseil.fr>[Voir la page profil](#) DEMANDER UN RDV

Start-up/PME de ≤ 5 salariés



Atlantic Bone Screen est une CRO préclinique spécialisée dans le domaine des maladies...

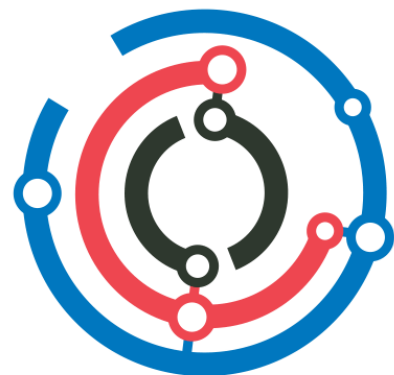
<http://www.atlantic-bone-screen.com>[Voir la page profil](#) DEMANDER UN RDV

PME



decade





France
Innovation

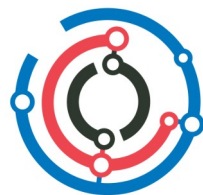
MEETINGS

Les RDV d'affaires des entreprises innovantes

En 2025

**92% des participants ont identifié de nouveaux
partenaires**

95% sont satisfaits de la qualité des échanges



France
Innovation

MEETINGS

Les RDV d'affaires des entreprises innovantes

FRANCE INNOVATION **MATERIALS** MEETINGS

● Online Meetings ● 7 July 2026

The 100% online B2B event
for innovative materials



France
Innovation

MEETINGS



Attention, de nouveaux webinaires peuvent venir s'intercaler entre les dates ci-dessous

<https://www.france-innovation.fr/webinaire/>

27 mars	Jusqu'à 12,5M€ avec L'Accélérateur EIC – Horizon Europe Focus étape 1
03 avril	Bpifrance : Soutenir l'innovation dans les PME et ETI industrielles
10 avril	Jusqu'à 12,5M€ avec L'Accélérateur EIC – Horizon Europe Focus étape 2
16 juin	Jusqu'à 12,5M€ avec L'Accélérateur EIC – Horizon Europe Focus étape 3
16 juin	Panorama et stratégie de la P.I dans l'industrie quantique
02 oct	PI et les levées de fonds

www.france-innovation.fr

contact@france-innovation.fr

Linked 

<https://fr.linkedin.com/company/france-innovation>



Évaluation de licence et de cession de brevets

AVOCATS & CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

26 mars 2026

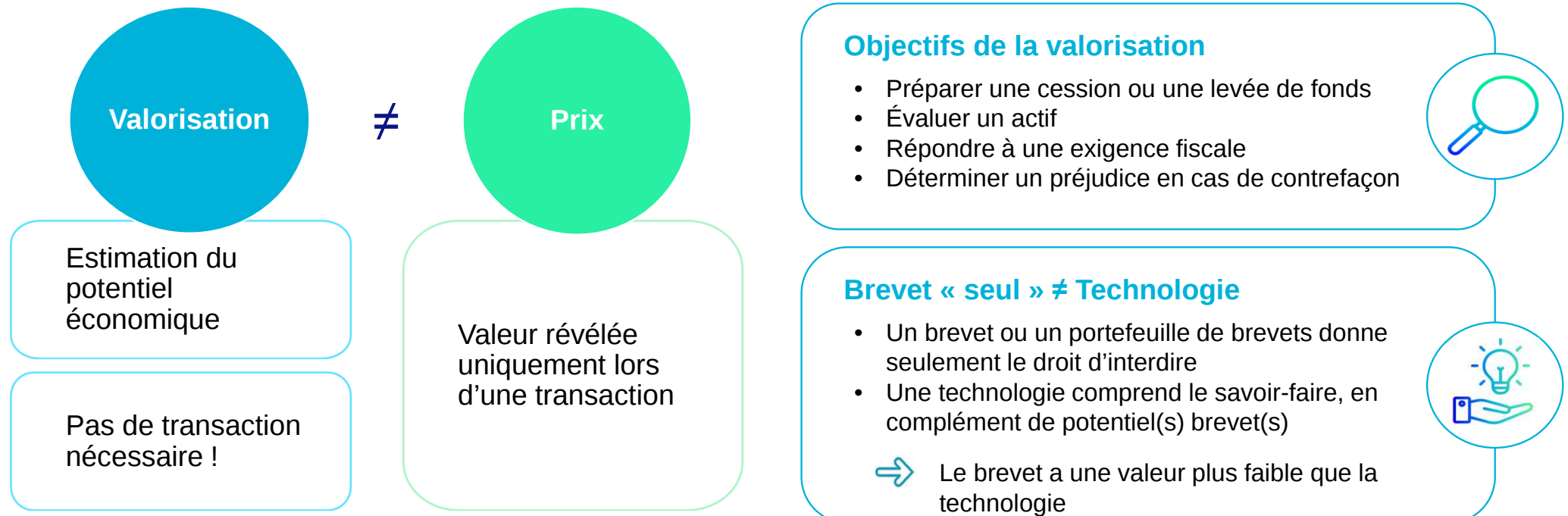
Sommaire

2

1. La propriété intellectuelle comme élément patrimonial
2. L'approche par le marché (*Market Approach*)
3. L'approche par les coûts (*Cost Approach*)
4. L'approche par les revenus (*Income Approach*)
5. Le brevet comme levier stratégique et outil de négociation

1. La propriété intellectuelle comme élément patrimonial

a. Qu'est-ce que la valorisation ?

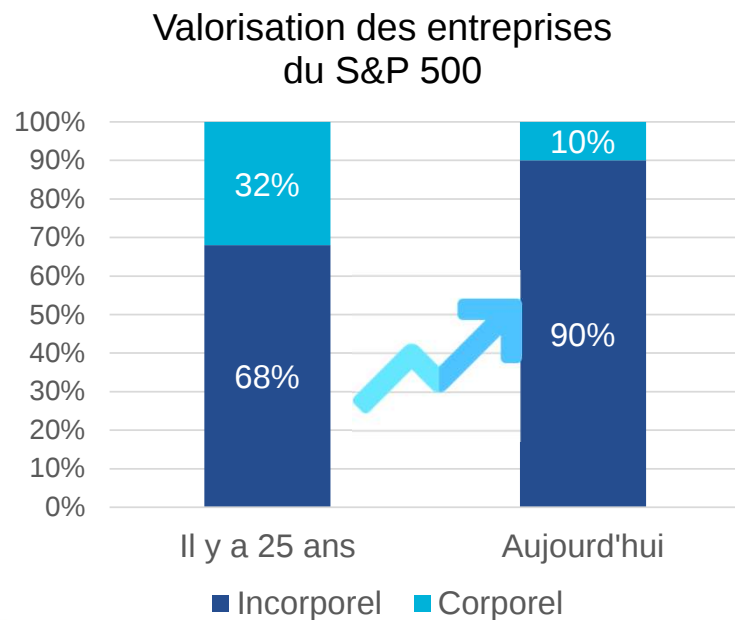


La **valorisation** n'est pas un **prix**, mais une **hypothèse** sur la valeur économique potentielle d'un actif.

1. La propriété intellectuelle comme élément patrimonial

b. Importance des actifs incorporels dans la valorisation des entreprises

Un actif incorporel est un actif immatériel ayant une valeur économique pour l'entreprise et susceptible d'être inscrit à son bilan comptable.



Valorisation = enjeu stratégique

- La valeur mondiale des actifs incorporels $\approx 74\,000$ milliards \$ ($\times 10$ en 25 ans)
- Ouvre la porte à de nouveaux mécanismes de financement
 - ⇒ Utilisation de ses titres de PI comme garantie
- Outil de négociation (cf partie 5.)



Source : WIPO; October 12, 2023; Survey on global practices in IP valuation paper on what is needed in terms of valuation to benefit the IP finance ecosystem.

1. La propriété intellectuelle comme élément patrimonial

c. Les titres de PI comme garantie financière

Alcatel-Lucent
Enterprise



CREDIT SUISSE

X



Prêt de **2,1 Md\$** (2012) garanti par **≈ 29 000 brevets**

⇒ Accompagner la restructuration d'Alcatel-Lucent

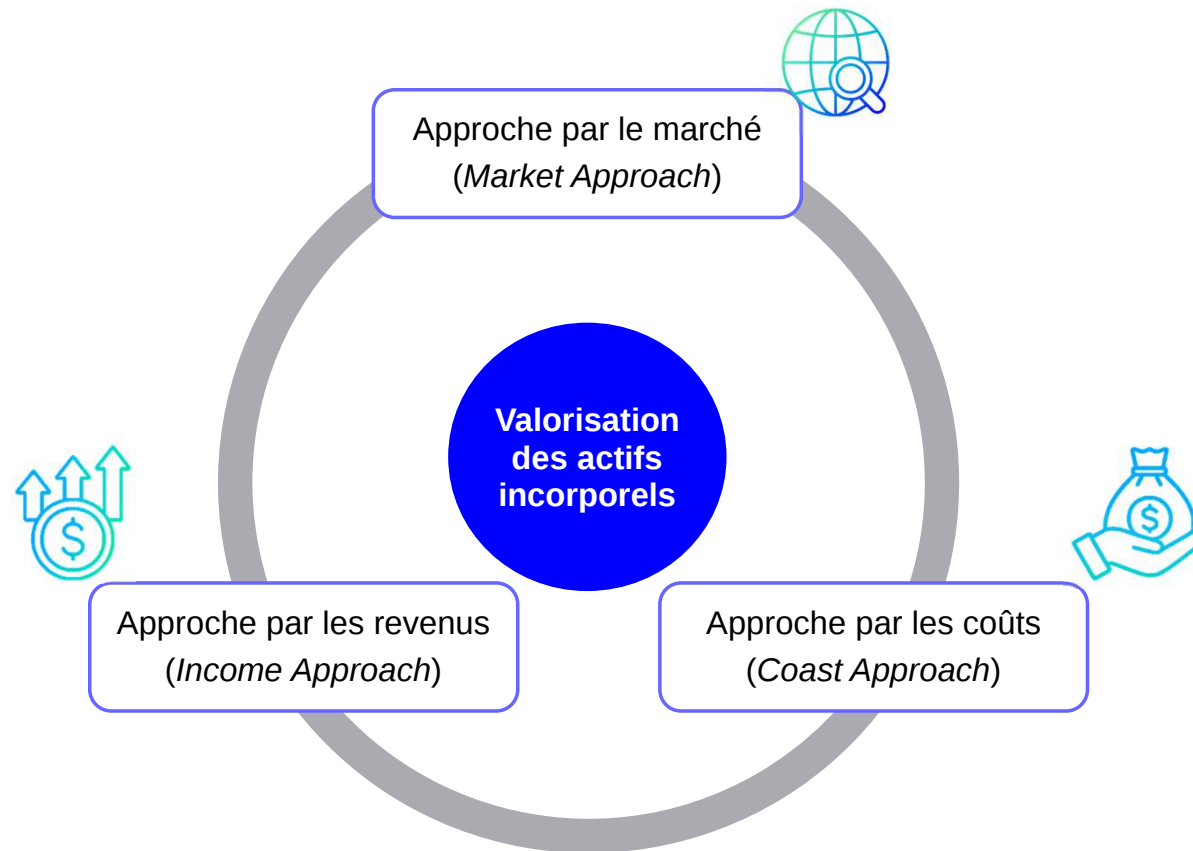
Enjeu stratégique

- Faciliter l'accès au financement
- Obtenir des conditions plus avantageuses
- Valoriser un capital immatériel souvent sous-exploité



1. La propriété intellectuelle comme élément patrimonial

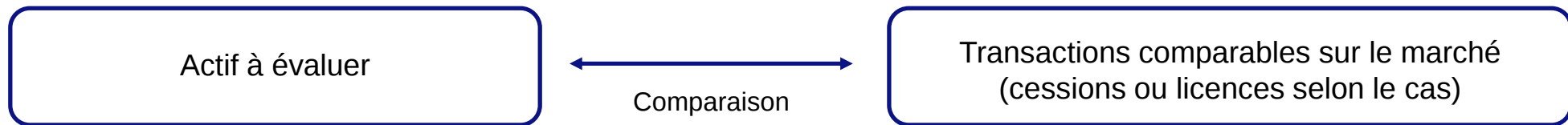
d. Plusieurs approches possibles pour déterminer sa valorisation



Norme de référence : IVS 210 citée par l'OMPI (2025)
comme référence mondiale pour l'évaluation des actifs incorporels.

2. Approche par le marché

a. Principe général de la méthode



Avantages	Limites
- Basée sur des transactions réelles ⇒ Valeur économiquement observable - Moins de dépendances aux projections financières futures - La gamme de valeurs obtenues offre une souplesse lors des négociations	- Peu d'informations si le marché est peu développé - Titres de PI rarement vendus séparément d'autres actifs - Transactions généralement secrètes

Nécessite des informations suffisantes pour permettre des ajustements reflétant toutes les différences significatives entre l'actif évalué et les actifs comparables.

2. Approche par le marché

b. Exemple fictif – Valorisation d'une technologie de batterie

Affaire	Nombre de titres	Termes	Type de transfert	Maturité (TRL)	Paiement initial (USD)	Redevances (%)	Paiement d'étape (USD)
1	2 brevets	Exclusive Globale	B-to-B	6	350 000	5	150 000
2	2 brevets	Savoir-faire Non-exclusive Europe	B-to-B	4	400 000	6	250 000
3	4 brevets	USA et Europe	TTO-to-B	3	100 000	4	250 000
4	2 brevets	Exclusive Globale	TTO-to-B	5	250 000	6	150 000
5	3 brevets	Prototype Non-exclusive USA	TTO-to-B	7	300 000	8	100 000
Bien à évaluer	3 brevets	Prototype	TTO-to-B	5 à 6	?	?	?

B-to-B : Business to Business

TTO-to-B : Technology Transfer Offices to Business

Source : WIPO; « Intellectual Property Valuation Basics for Technology Transfer Professionals – The market approach »

2. Approche par le marché

b. Exemple fictif – Valorisation d'une technologie de batterie

Affaire	Nombre de titres	Termes	Type de transfert	Maturité (TRL)
1	2 brevets	Exclusive Globale	B-to-B	6
2	2 brevets	Savoir-faire Non-exclusive Europe	B-to-B	4
3	4 brevets	USA et Europe	TTO-to-B	3
4	2 brevets	Exclusive Globale	TTO-to-B	5
5	3 brevets	Prototype Non-exclusive USA	TTO-to-B	7
Bien à évaluer	3 brevets	Prototype	TTO-to-B	5 à 6

Analyse des transactions comparables

Maturité

Les affaires 2 et 3 concernent des technologies plus précoces, donc moins valorisées ; et l'affaire 5 une technologie plus mature, donc plus valorisée.

⇒ Le bien est comparable aux affaires 1 et 4.

Source : WIPO; « Intellectual Property Valuation Basics for Technology Transfer Professionals – The market approach »

2. Approche par le marché

b. Exemple fictif – Valorisation d'une technologie de batterie

Affaire	Nombre de titres	Termes	Type de transfert	Maturité (TRL)
1	2 brevets	Exclusive Globale	B-to-B	6
2	2 brevets	Savoir-faire Non-exclusive Europe	B-to-B	4
3	4 brevets	USA et Europe	TTO-to-B	3
4	2 brevets	Exclusive Globale	TTO-to-B	5
5	3 brevets	Prototype Non-exclusive USA	TTO-to-B	7
Bien à évaluer	3 brevets	Prototype	TTO-to-B	5 à 6

Analyse des transactions comparables

Maturité

Le bien est comparable aux affaires 1 et 4.

Type de transfert

Les offres B-to-B (*Business to Business*) et les offres TTO-to-B (*Technology Transfer Offices to Business*) proposent généralement des conditions différentes.

⇒ Le bien est comparable aux affaires 3, 4 et 5.

Source : WIPO; « Intellectual Property Valuation Basics for Technology Transfer Professionals – The market approach »

2. Approche par le marché

b. Exemple fictif – Valorisation d'une technologie de batterie

Affaire	Nombre de titres	Termes	Type de transfert	Maturité (TRL)
1	2 brevets	Exclusive Globale	B-to-B	6
2	2 brevets	Savoir-faire Non-exclusive Europe	B-to-B	4
3	4 brevets	USA et Europe	TTO-to-B	3
4	2 brevets	Exclusive Globale	TTO-to-B	5
5	3 brevets	Prototype Non-exclusive USA	TTO-to-B	7
Bien à évaluer	3 brevets	Prototype	TTO-to-B	5 à 6

Analyse des transactions comparables

Maturité

Le bien est comparable aux affaires 1 et 4.

Type de transfert

Le bien est comparable aux affaires 3, 4 et 5.

Exclusivité

Impact incertain, pas toujours pertinent sauf cas particulier (zone géographique privilégiée...).

Source : WIPO; « Intellectual Property Valuation Basics for Technology Transfer Professionals – The market approach »

2. Approche par le marché

b. Exemple fictif – Valorisation d'une technologie de batterie

Affaire	Nombre de titres	Termes	Type de transfert	Maturité (TRL)
1	2 brevets	Exclusive Globale	B-to-B	6
2	2 brevets	Savoir-faire Non-exclusive Europe	B-to-B	4
3	4 brevets	USA et Europe	TTO-to-B	3
4	2 brevets	Exclusive Globale	TTO-to-B	5
5	3 brevets	Prototype Non-exclusive USA	TTO-to-B	7
Bien à évaluer	3 brevets	Prototype	TTO-to-B	5 à 6

Analyse des transactions comparables

Maturité

Le bien est comparable aux affaires 1 et 4

Type de transfert

Le bien est comparable aux affaires 3, 4 et 5

Exclusivité

Impact incertain

Nombre de titres

Permet d'ajuster le prix final

Source : WIPO; « Intellectual Property Valuation Basics for Technology Transfer Professionals – The market approach »

2. Approche par le marché

b. Exemple fictif – Valorisation d'une technologie de batterie

Affaire	Nombre de titres	Type de transfert	Maturité (TRL)	Paiement initial (USD)	Redevances (%)	Paiement d'étape (USD)
1	2 brevets	B-to-B	6	350 000	5	150 000
2	2 brevets	B-to-B	4	400 000	6	250 000
3	4 brevets	TTO-to-B	3	100 000	4	250 000
4	2 brevets	TTO-to-B	5	250 000	6	150 000
5	3 brevets	TTO-to-B	7	300 000	8	100 000
Bien à évaluer	3 brevets	TTO-to-B	5 à 6	250 000 – 350 000	5 – 8	100 000 – 150 000

Source : WIPO; « Intellectual Property Valuation Basics for Technology Transfer Professionals – The market approach »

Détermination des termes financiers

- Adoption d'une approche ajustée à la maturité, basée sur les affaires 1 et 4.
- Les affaires 3, 4 et 5 (TTO-to-B) peuvent servir de référence de marché.
- Estimation des conditions financières raisonnables :
 - Paiement initial : 250 000 – 350 000 USD
 - Redevances : 5 – 8 % (au lieu de 6% compte tenu du nombre de titres)
 - Paiement d'étape: 100 000 – 150 000 USD

Ajustements possibles : champ d'application, portée géographique, durée de la licence, profil du licencié...

3. Approche par les coûts

a. Principe général de la méthode

Estimation de la valeur du titre de PI à partir du **coût de reproduction** de la technologie couverte par le titre ou du **coût de remplacement** par un actif offrant une utilité similaire.



Principe économique

Un acheteur rationnel ne paiera pas plus pour un actif que le coût pour obtenir un actif d'utilité équivalente.

Avantages	Limites
• Basé sur des coûts réels, vérifiables et objectifs • Utile quand les deux autres approches sont difficiles à mettre en œuvre • Fournit <i>a minima</i> une borne inférieure de la valeur de l'actif	• Ne reflète pas la valeur économique future • Sous-estime les actifs très innovants ou à fort potentiel de marché • Peut s'avérer laborieux de réunir tous les coûts (R&D, infrastructures, PI, etc...)

3. Approche par les coûts

b. Méthode du coût de reproduction

Estimation de la valeur d'un actif selon le coût total nécessaire pour reproduire à l'identique ce dernier, en intégrant tous les frais historiques jusqu'à son état actuel.

Quand l'utiliser ?

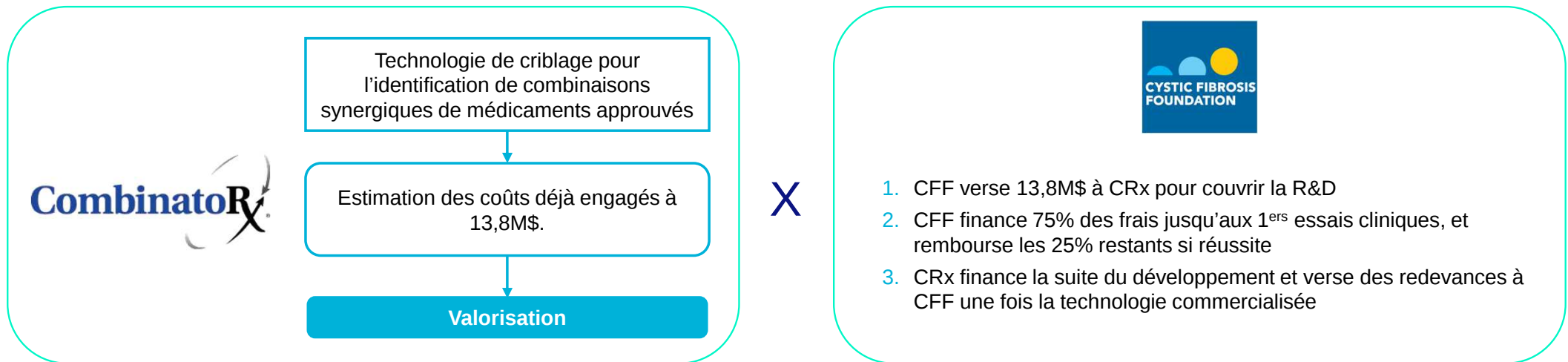
- Si le coût d'un actif est supérieur au coût de recreation d'une réplique.
- Si l'utilité offerte par l'actif ne peut être fournie que par une réplique plutôt que par un équivalent.
- Utilisée principalement par les détenteurs, pour estimer la valeur de revente ou de licence minimale.
- Appropriée lorsque l'actif est encore en développement et que le marché ou les revenus sont incertains.

Coûts à inclure

- R&D
- Protection de la PI
- Frais liés au site (équipement, laboratoire...)
- Taxes, le cas échéant
- Coûts indirects liés au projet (RH, finance, marketing)

3. Approche par les coûts

b. Méthode du coût de reproduction – exemple concret



CombinatoRx valorise sa PI sans dépendre des revenus futurs incertains, lui permettant de rembourser la R&D et de financer une partie des essais cliniques.

CFF sécurise son investissement : les montants engagés correspondent à des coûts réels et vérifiables, plutôt qu'à des projections.

Source : WIPO; « Intellectual Property Valuation Basics for Technology Transfer Professionals – The cost approach »

3. Approche par les coûts

c. Méthode du coût de remplacement

Estimation de la valeur d'un actif à partir du coût pour développer une solution équivalente en termes de fonctionnalité ou de performance, sans reproduire la technologie existante.

Quand l'utiliser ?

- Utilisée principalement par les licenciés.
- Sert à évaluer si obtenir une licence est plus rentable que développer une solution interne.



Dépend des capacités techniques et financières de chaque licencié.

Coûts à inclure

- Il s'agit cette fois-ci d'inclure les coûts (R&D, protection de la PI...) que le licencié aurait à payer pour développer une solution équivalente.
- Se base sur les données internes du licencié, possiblement (très) différentes du détenteur.
 - Evaluation ne reflète pas forcément le coût réel de la création de l'actif par le détenteur.

3. Approche par les coûts

c. Méthode du coût de remplacement – exemple fictif

Le détenteur a investi 50 000€ pour développer une technologie. Il vise un retour sur investissement de 100%, soit une offre de licence à 100 000€.

Licencié A

Coût de développement	20 000€
Licences de tiers	20 000€
Coût de reproduction	40 000€
Retard d'un an sur le marché	20 000€
Évaluation de la technologie	60 000€

Licencié B

Coût de développement	40 000€
Licences de tiers	40 000€
Coût de reproduction	80 000€
Retard d'un an sur le marché	40 000€
Évaluation de la technologie	120 000€

Dans ces négociations hypothétiques, le licencié A se retire des négociations car il est pour lui plus avantageux de créer sa propre technologie, tandis que le licencié B accepte la licence, qui représente un gain de 20 000€ pour lui.

Important pour le détenteur d'analyser le coût de reproduction de son actif pour obtenir une valorisation minimale, mais aussi le coût de remplacement pour chaque licencié potentiel, car le détenteur aurait potentiellement pu obtenir 20 000€ de plus du licencié B.

4. Approche par les revenus

a. Principe général de la méthode

La méthode des **flux de trésorerie actualisés** ou **DCF** (de l'anglais *Discounted Cash Flow*) estime les revenus ou flux de trésorerie futurs attendus, résultant du développement et de la commercialisation du titre de PI.

$$\left(\begin{array}{|c|} \hline \text{Flux entrant} \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|} \hline \text{Flux sortant} \\ \hline \end{array} \right) \times \begin{array}{|c|} \hline \text{Facteur de} \\ \text{réduction} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{DCF} \\ \hline \end{array}$$

Quand l'utiliser ?

- Intègre le risque de développement et les incertitudes
- Utilise les données fournies par l'acheteur, qui révèlent ses capacités (budgets de développement prévus, marchés d'intérêt, production et ventes, etc.)
- Méthode reconnue et utilisée par les professionnels si l'exploitation a déjà commencé

Coûts à inclure

- Suppose généralement des flux de trésorerie statiques
- Les risques multiples (technologique, marché, juridique...) sont souvent regroupés dans le facteur de réduction

4. Approche par les revenus

b. Exemple fictif – Valorisation d'une technologie de batterie

Contexte

Maturité (TRL)	Année	CA (M\$)
3–4	1	0
5	2	0
6–9	3	0
Vente	4	15
Vente	5	16.5
Vente	6	18.15

- Un bureau de transfert de technologie (TTO « *Transfert Technology Office* ») souhaite évaluer une technologie de batterie au lithium pour déterminer la valeur d'une licence de PI auprès d'une entreprise automobile.
- Le futur licencié est une co-entreprise entre un constructeur et un fournisseur de batteries, ayant une capacité de production annuelle de 500 000 batteries. Il fournit un grand constructeur automobile qui achète tout le stock.

Flux entrants

- Le futur licencié vise un chiffre d'affaires (CA) de 15 millions de \$ et une croissance de 10%/an.
- Dans certains cas, des investissements supplémentaires peuvent s'ajouter aux bénéfices, mais ce n'est pas le cas dans l'exemple.

Source : WIPO; « *Intellectual Property Valuation Basics for Technology Transfer Professionals – The income approach* »

4. Approche par les revenus

b. Exemple fictif – Valorisation d'une technologie de batterie

Maturité (TRL)	Année	CA (M\$)	Coûts totaux (M\$)
3–4	1	0	4
5	2	0	3
6–9	3	0	3.04
Vente	4	15	4.55
Vente	5	16.5	5.02
Vente	6	18.15	5.54

Flux sortants

- R&D : 10M\$ au total, répartis sur les trois ans de développement
- Frais de ventes et généraux, administratifs : 1% des ventes
- Marketing : 0.5% des ventes
- Maintien de la PI : à la charge du licencié (à partir de l'année 3)
- Coûts de production : 15% des ventes

Source : WIPO; « Intellectual Property Valuation Basics for Technology Transfer Professionals – The income approach »

4. Approche par les revenus

b. Exemple fictif – Valorisation d'une technologie de batterie

Maturité (TRL)	Année	CA (M\$)	Coûts totaux (M\$)	Flux nets (NCF) (M\$)
3–4	1	0	4	-4
5	2	0	3	-3
6–9	3	0	3.04	-3.04
Vente	4	15	4.55	10.45
Vente	5	16.5	5.02	11.48
Vente	6	18.15	5.54	12.62

Analyse des résultats

Flux nets ou NCF (de l'anglais *Net Cash Flow*)

Pertes initiales (années de développement), puis flux positifs à la mise sur le marché.

⇒ Ajustement des flux nets via le facteur de réduction

Source : WIPO; « Intellectual Property Valuation Basics for Technology Transfer Professionals – The income approach »

4. Approche par les revenus

b. Exemple fictif – Valorisation d'une technologie de batterie

Maturité (TRL)	Année	CA (M\$)	Coûts totaux (M\$)	Flux nets NCF (M\$)	Facteur de réduction	Flux actualisés DCF (M\$)
3-4	1	0	4	-4	1	-4
5	2	0	3	-3	0.91	-2.73
6-9	3	0	3.04	-3.04	0.83	-2.52
Vente	4	15	4.55	10.45	0.75	7.84
Vente	5	16.5	5.02	11.48	0.68	7.81
Vente	6	18.15	5.54	12.62	0.62	7.82
NPV						14.21

Analyse des résultats

Facteur de réduction (9% ici)

L'ajustement se fait via des négociations entre le titulaire et les licenciés potentiels, en cartographiant le marché et les risques associés.

Valeur Actuelle Nette ou NPV (de l'anglais *Net Present Value*)

Correspond à la somme de tous les flux de trésorerie actualisés (DCF).

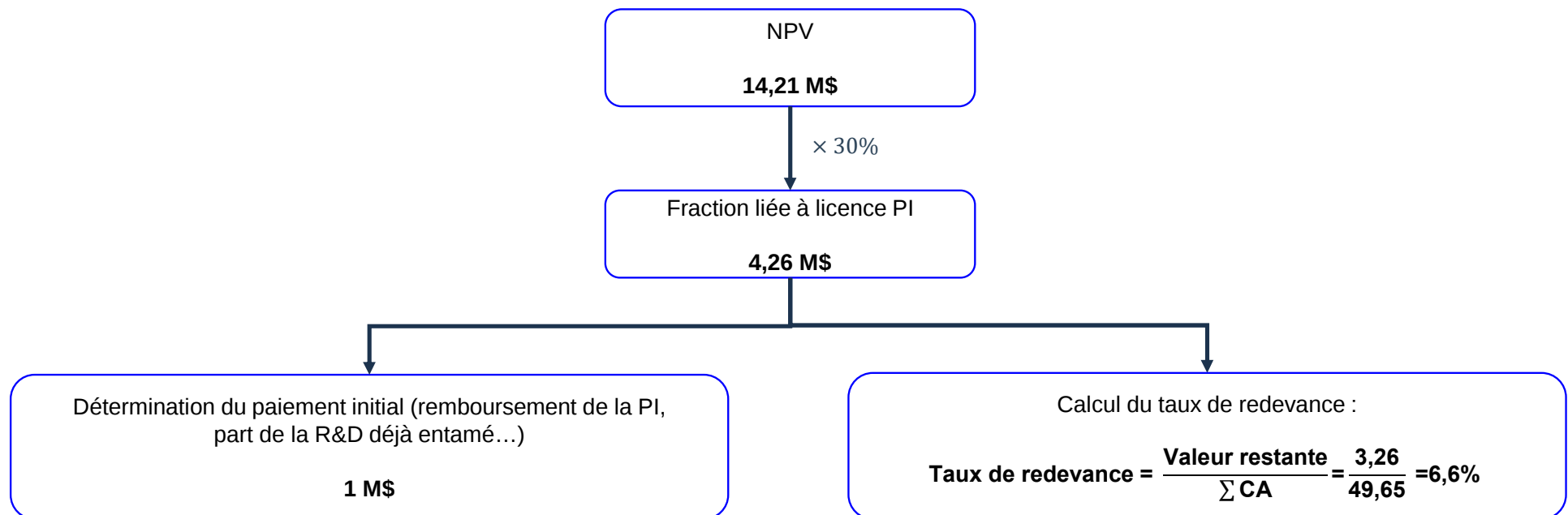


Base de négociation pour structurer l'accord de licence

Source : WIPO; « Intellectual Property Valuation Basics for Technology Transfer Professionals – The income approach »

4. Approche par les revenus

b. Exemple fictif – Valorisation d'une technologie de batterie



Ce taux théorique est un peu élevé pour un TRL faible et pourrait être négocié
Paiements d'étapes (*milestones*) souvent ajoutés pour lier la valeur au succès de la R&D

4. Approche par les revenus

c. Méthodes dérivées de l'approche par les revenus



Il existe des variantes de l'approche par les revenus, qui dans certains cas peuvent s'avérer plus précises, en particulier en essayant de séparer les flux de revenus liés à l'actif incorporel, de ceux générés par les autres actifs.

La méthode des sur-bénéfices (*Excess Earnings Method*)

- Elle estime la valeur de l'actif en actualisant les flux de trésorerie attribuables à cet actif, après exclusion de la part des flux de trésorerie attribuables aux autres actifs nécessaires pour générer les flux de trésorerie.

La méthode des redevances (*Relief-from-Royalty Method*)

- La valeur est déterminée par la valeur des paiements de redevances hypothétiques qui seraient économisés en détenant l'actif. Les étapes clés incluent la projection des revenus, la détermination d'un taux de redevance, l'application de ce taux aux projections de revenus, et l'actualisation des économies sur la durée de vie économique de l'actif.

La méthode avec-et-sans (*With-and-Without Method*)

- Utilisée fréquemment pour les accords de non-concurrence. Elle évalue l'actif immatériel en comparant la valeur de l'entreprise (ou ses flux) dans deux scénarios : l'un "avec" l'actif en place, et l'autre "sans" cet actif, en gardant tous les autres facteurs constants. La différence entre les deux valeurs actuelles représente la valeur de l'actif.

5. Le brevet comme levier stratégique et outil de négociation

a. Le rôle stratégique des brevets essentiels



Un Brevet Essentiel à une Norme (BEN), ou encore SEP (de l'anglais *Standard Essential Patent*), est un brevet pour lequel la mise en œuvre de la norme, i.e. de ses exigences (obligatoires), implique de reproduire nécessairement l'objet revendiqué dans le brevet.

Les organismes de normalisation imposent généralement aux titulaires de SEP de concéder une licence de leur(s) SEP(s) à des conditions juste, raisonnable et non-discriminatoire ou FRAND (de l'anglais *Fair, Reasonable, Non-Discriminatory*), afin que ces SEP ne soient pas un frein à l'adoption de la norme.

En théorie, les SEP limitent le pouvoir du titulaire, qui est obligé de concéder une licence de son SEP à un taux FRAND, et ne peut normalement pas requérir une interdiction de sa mise en œuvre.

En pratique, les décisions *Panasonic v Xiaomi et OPPO* et *Huawei v Netgear* de la Juridiction Unifiée des Brevets (JUB) montrent que les conditions FRAND imposent aussi de fortes obligations aux licenciés.

5. Le brevet comme levier stratégique et outil de négociation

b. Panasonic v. Oppo & Xiaomi (UPC_CFI_210/2023)

Contexte

- Panasonic détient des SEP relatifs aux normes 3G et 4G
- Négociations FRAND échouent en 2019
- Panasonic attaque Oppo pour contrefaçon devant la JUB
- Oppo tente de se défendre en utilisant l'argument FRAND
- La JUB a retourné cet argumentaire contre Oppo

Comportement d'Oppo

- Selon JUB, Oppo a retardé les négociations
- Oppo a refusé de fournir des informations cruciales
- Contre-offre jugée non-FRAND

Décision de la JUB

- Défense de Oppo écartée
- Oppo considéré *Unwilling Licensee*
- JUB a jugé les brevets valides et essentiels
- Victoire pour Panasonic
- Injonction accordée contre Oppo



Le portefeuille de brevets de Panasonic est un levier puissant pour forcer Oppo à un accord et à payer la redevance souhaitée, sous peine d'être exclu du marché européen.

5. Le brevet comme levier stratégique et outil de négociation

c. Huawei v. Netgear (UPC_CFI_9/2023)

Contexte

- Huawei détient des SEP relatifs aux normes Wi-Fi 6
- Netgear commercialise des routeurs Wi-Fi 6 dans 7 pays de l'UE.
- Pendant les négociations, Huawei propose une licence, refusée par Netgear
- Tout comme Oppo, Netgear tente de se défendre en invoquant la défense FRAND

Comportement de Netgear

- Selon JUB, Netgear a retardé les négociations
- Netgear a rejeté l'offre de Huawei sans présenter de contre-offre valable
- Netgear n'a pas fourni une garantie financière (*pay-to-play*)

Décision de la JUB

- JUB s'est concentrée sur le comportement ultérieur des parties pendant la négociation, indépendamment des déclarations initiales
- JUB a jugé le brevet valide
- JUB a rejeté la défense FRAND de Netgear
- Injonction contre Netgear, avec interdiction de vente en Europe et destruction des stocks



Suite à cette injonction, Netgear a signé un accord de licence mondial avec Huawei, quelques semaines seulement après la décision.

5. Le brevet comme levier stratégique et outil de négociation

d. Position de la JUB sur l'attitude du licencié

Dans ces affaires, la JUB a pris en compte le comportement du licencié, notamment retards, absence de données, absence de garantie financière, contre-offres non crédibles.

Pour la JUB, un critère central pour ne pas être considéré comme un acteur réticent, et en particulier comme un licencié réticent (*Unwilling Licensee*), est la négociation de **bonne foi**.

La JUB exige ainsi du licencié :

- Transparence (données de ventes, informations techniques)
- Garantie financière (*pay-to-play*)
- Réactivité
- Formuler, le cas échéant, une vraie contre-offre FRAND

Sinon, la JUB n'hésite pas à sanctionner en octroyant une interdiction de vente dans plusieurs pays, pouvant aller jusqu'à la destruction des stocks.

⇒ Un portefeuille de brevets, ici de SEP, octroie donc un **levier stratégique**, et est un **outil de négociation important**.

Contact

30



Olivier **ROCHER**

Associé

Conseil en Propriété Industrielle | Mandataire en Brevets Européen | Représentant devant la JUB

+33 (0)1 53 20 14 20 / orocher@lavoix.eu





Intellectual property