

L'entreprise signe un contrat de licence exclusive de fabrication et de distribution en Asie

Une histoire parmi d'autres...

Lors d'une exposition technologique française à Delhi, une PME innovante, la Société lyonnaise de matériel médical (SLMM), entre en relation avec un conglomérat industriel indien. Des négociations s'engagent, au terme desquelles les partenaires vont signer un contrat de licence exclusive portant sur la fabrication et la distribution en Inde d'une gamme de produits brevetés et développés par la SLMM sous la marque Dent'Air.

Dans quelle situation je me trouve ?

Avant d'engager les négociations avec mon futur partenaire, je prends quelques garanties.

- Je m'assure que mes interlocuteurs ont un niveau décisionnaire adéquat pour engager leur entreprise et j'ai, avec eux, des discussions afin de sonder leurs intentions et mesurer l'intérêt que représentent pour eux ma marque et mon produit, dans le cadre de leurs activités et de leurs objectifs industriels et commerciaux.
- Je vérifie le contrôle patrimonial et financier du groupe ou de l'entreprise avec laquelle je souhaite signer le contrat et m'enquiers de l'organisation des composantes et filiales du groupe. Ceci va me permettre non seulement de comprendre le fonctionnement de mon futur partenaire mais également de vérifier l'absence de relations commerciales ou d'intérêts liés avec mes concurrents.
- Je recueille les informations nécessaires sur la moralité, la notoriété, la situation financière et les références de mes interlocuteurs sur leur marché.
- Je vérifie les règles juridiques, financières et fiscales en matière de propriété intellectuelle et/ou industrielle dans les pays concernés. Je m'assure notamment des règles relatives d'une part aux conditions de propriété, de transfert ou de partage des droits et d'autre part, aux conditions de règlement, de taxation et de transfert des redevances.



- Je signe avec eux une lettre d'intention afin de bien préciser les intentions et intérêts réciproques des parties dans le cadre d'un futur contrat de partenariat.

Que dois-je faire ?

- Je fais rédiger par un spécialiste de chacun des pays concernés mes contrats de licence exclusive de fabrication et de distribution.
- Dans la mesure où la législation du pays l'autorise, j'essaie de ne pas partager mes droits de propriété intellectuelle et/ou industrielle avec mon partenaire local. Je ne lui confie donc pas la mission de me représenter dans les démarches d'acquisition ou de consolidation de ces droits. En revanche, je mets à sa charge une obligation de m'appuyer dans toute action de défense de ces droits.
- Je suis très attentif aux dispositions contractuelles susceptibles d'affecter directement mes droits de propriété intellectuelle et/ou industrielle, par exemple :
 - ▬ le territoire pour lequel la licence est concédée et les options d'extension possible,
 - ▬ les modalités de calcul et de paiement des royalties,
 - ▬ l'écoulement des stocks particulièrement pour les produits défectueux ou anciens et la gestion des surplus de fabrication non autorisés,
 - ▬ les autorisations de sous-traitance accordées au licencié.

Je dois avoir conscience que la dispersion des circuits rend toujours plus difficile la traçabilité des droits du bailleur de licence.

- Pendant toute la durée du contrat, j'entretiens des relations avec mon licencié et multiplie les occasions de le rencontrer.
- Je ne me désintéresse jamais du sort d'un contrat, même si je considère qu'il n'a plus de raison d'être.