



Principes de cession de licences aux spin-off du Domaine des EPF

Préambule (principes généraux)

Sont considérées comme des spin-off du Domaine des EPF les entreprises créées à partir des activités de recherche de l'une des institutions du Domaine des EPF et fondées par des personnes qui travaillent ou poursuivent leurs études dans l'institution en question.

L'utilisation de la propriété intellectuelle par une société spin-off doit permettre à l'institution dont elle a émergé ainsi qu'aux créateurs de la propriété intellectuelle d'en retirer un bénéfice juste et raisonnable, quand bien même l'octroi de telles licences n'est pas essentiellement motivé par des considérations de maximisation du profit.

Les présents principes ont été élaborés par les institutions du Domaine des EPF et sont actualisés chaque année. Ils visent à identifier les pratiques et principes communs à toutes les institutions du Domaine des EPF en matière de cession de licences à leurs spin-off. Dans un souci de plus grande transparence, chaque institution projette de publier ses propres pratiques spécifiques. Les points communs mis en évidence entre les institutions du Domaine des EPF n'empêchent pas celles-ci de prendre leurs décisions de manière autonome, qui peuvent s'écarter de ces principes le cas échéant.

Licences exclusives

L'exclusivité est un important facteur de succès durant la phase d'exploitation de toute innovation technologique. Dès lors, il faut s'efforcer de fournir aux spin-off un cadre qui leur permette de réussir l'introduction sur le marché de leurs produits ou services basés sur cette technologie.

Une licence exclusive ne peut être concédée qu'après une pesée minutieuse des intérêts (la distribution non exclusive à large échelle par opposition à l'exclusivité) et uniquement pour un champ d'application clairement délimité.

Une licence exclusive peut être soumise à des conditions supplémentaires, comme l'obligation d'atteindre certains jalons fixés à l'avance avec l'institution du Domaine des EPF, l'obligation pour le preneur de licence d'assumer tous les coûts externes (passés et futurs) générés par le brevet ou encore l'obligation de respecter la couverture géographique du brevet qui a été définie au préalable.

Les conditions de licence doivent toujours tenir compte des intérêts qu'a l'institution concédante à ce qu'une technologie précise soit développée plus avant, y compris avec le concours d'autres tiers.

Conditions de redevance

La redevance correspond à un pourcentage du chiffre d'affaires et est due une fois par an.

- Les conditions de redevance ne doivent pas constituer un obstacle à l'exploitation de la technologie concédée sous licence.
- On peut convenir d'une redevance annuelle minimale.
- La redevance minimale peut augmenter au fil du temps.
- Selon le modèle commercial donné et afin d'encourager l'utilisation de la technologie, les redevances peuvent être linéaires, progressives ou dégressives en fonction du temps ou du chiffre d'affaires.

Exploitation et résiliation

Chaque institution doit prévoir, dans le contrat de licence, des conditions qui incitent le preneur de licence à faire de son mieux sur le plan commercial pour développer et utiliser les objets sous licence.

Conseil des EPF, page 2

Ces conditions contractuelles peuvent inclure une participation en échange de la licence, le versement de redevances annuelles, une rémunération pour chaque jalon atteint, etc. et comprennent le plus souvent une clause de résiliation (p. ex. en cas de faillite, de liquidation ou de non-utilisation de la technologie sous licence). Les institutions demandent généralement à recevoir un rapport annuel sur le développement des produits et sur les licences. Elles se réservent également le droit de contrôler l'utilisation faite de la technologie ainsi que la tenue des comptes de l'entreprise.

Prise en charge des coûts de propriété intellectuelle

En règle générale, les coûts de propriété intellectuelle sont pris en charge par les institutions du Domaine des EPF jusqu'à la signature du contrat de licence. Il se peut que le preneur de licence doive ensuite les rembourser. Le preneur de licence doit assumer les coûts de propriété intellectuelle générés après la signature du contrat.

Sous-licences

Le preneur de licence utilise de façon directe la technologie concédée. Si une sous-licence s'avère nécessaire pour réussir la mise en œuvre à grande échelle d'une technologie, il faut la soumettre à des conditions spécifiques.

Droits de participation (actions, options, actions fictives, warrants, etc.)

La participation financière est un moyen de bénéficier de la valeur ajoutée générée par une société spin-off.

- Les institutions du Domaine des EPF y recourent régulièrement. Les conditions varient d'une institution à l'autre et sont fonction des circonstances particulières en présence.
- Le pourcentage de la participation détenue est parfois fixé au cas par cas.

Transfert de propriété

Le transfert des droits de propriété intellectuelle peut intervenir sous certaines conditions. Les termes et conditions de cette opération doivent être fixés au moment du transfert (p. ex. à la sortie).

Conservation des droits pour la recherche

Les institutions du Domaine des EPF se réservent le droit d'utiliser les technologies sous licence pour les besoins de leurs activités de recherche et d'enseignement, ainsi que pour tout autre service non commercial et pour les coopérations académiques.

Garanties et droits futurs

Les institutions du Domaine des EPF ne donnent aucune garantie sur la propriété intellectuelle, et les droits de propriété intellectuelle futurs ne sont pas cédés automatiquement à la spin-off. Les collaborations futures et les droits de propriété intellectuelle qui s'y rapportent peuvent faire l'objet de conventions séparées.

Licences logicielles

Les spin-off utilisent toujours plus de logiciels, y. c. des logiciels en *open source*. L'octroi de licences logicielles peut être soumis à des règles différentes.

Remarque: Le présent document est une traduction française de la **version originale** anglaise.