

Comité du développement et de la propriété intellectuelle (CDIP)

Dix-septième session
Genève, 11 – 15 avril 2016

RÉSUMÉ DU MANUEL SUR L'ÉVALUATION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE À L'INTENTION DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT

Document établi par M. Ashley J. Stevens, titulaire d'un doctorat en philosophie (Université d'Oxford), d'un certificat CLP et d'un certificat RTTP, maître de conférences au Département de la stratégie et de l'innovation de l'École de management de l'Université de Boston (États-Unis d'Amérique)¹

1. Le présent document contient un résumé du Manuel sur l'évaluation de la propriété intellectuelle à l'intention des établissements d'enseignement, établi dans le cadre du projet relatif à la structure d'appui à l'innovation et au transfert de technologie à l'intention des institutions nationales (CDIP/3/INF/2). Ce guide a été établi par M. Ashley J. Stevens, titulaire d'un doctorat en philosophie (Université d'Oxford), d'un certificat CLP et d'un certificat RTTP, maître de conférences au Département de la stratégie et de l'innovation de l'École de management de l'Université de Boston (États-Unis d'Amérique).

2. Le CDIP est invité à prendre note des informations contenues dans le présent document.

¹ Les opinions exprimées dans le manuel n'engagent que leur auteur et ne sont pas nécessairement celles du Secrétariat ou des États membres de l'OMPI.

Résumé

Le manuel de l'OMPI sur l'évaluation est la version écrite du cours de base qui a été conçu par M. Ashley Stevens et dispensé à des responsables de secteurs technologiques néophytes en matière d'évaluation (et non à des responsables ayant déjà une petite expérience dans ce domaine) pendant plus de 20 ans par l'Association of University Technology Managers.

M. Stevens a élaboré le cours pour répondre à ses propres besoins, après avoir constaté l'absence totale de ressources ou de matériel sur l'évaluation des technologies pour les responsables de la concession de licences lorsqu'il a débuté sa carrière dans le transfert de technologie en 1991. À l'époque, les praticiens du secteur contentieux (les juristes et un groupe très restreint et spécialisé d'économistes) détenaient l'ensemble des connaissances sur l'évaluation des technologies. Il a fallu un peu de temps à M. Stevens pour comprendre que l'évaluation dans le domaine contentieux était fondamentalement différente de l'évaluation dans la concession de licences. L'avocat plaidant dispose d'un immense volume d'informations – il y a toujours un produit sur le marché et donc de grosses sommes d'argent pour lesquelles il est intéressant de se battre – et toutes les informations pertinentes sont accessibles aux deux parties grâce au processus de découverte.

La situation est totalement différente dans le domaine de la concession de licences. La technologie commence tout juste à se transformer en un produit pouvant être mis sur le marché. Il existe une très grande incertitude concernant à la fois la demande future du marché et la probabilité technique que le produit rencontre le succès. Les informations sont très limitées et détenues de manière inégale (les parties à une négociation n'ont aucune obligation de partager leurs connaissances avec l'autre partie et, généralement, elles ne communiquent rien). Le premier ouvrage sur l'évaluation dans le domaine de la concession de licences n'a été publié qu'en 1999, donc M. Stevens a dû élaborer ses propres méthodes.

Le manuel comprend plusieurs sections.

Il commence par faire le point sur ce que l'on entend par "évaluation" quand on parle de technologie. Lorsqu'une technologie est concédée sous licence ou vendue, elle ne donne généralement pas lieu à un paiement forfaitaire unique. En fait, la valeur de la plupart des technologies initialement concédées sous licence est relativement faible en raison du risque technique et commercial mentionné ci-dessus, de sorte qu'en général le propriétaire de la technologie ne souhaite pas un paiement forfaitaire unique. Par conséquent, les parties à la négociation tentent généralement de convenir d'une série de conditions permettant de valoriser la technologie au fil du temps, avec des paiements progressifs à mesure que la technologie se rapproche de sa mise sur le marché puis lorsqu'elle est commercialisée.

La section suivante passe en revue les différentes conditions financières d'un contrat de licence permettant cette valorisation au fil du temps. Un exemple fictif illustre comment une licence fructueuse peut conférer un avantage financier au donneur de licence.

Le manuel examine ensuite certains principes fondamentaux de l'évaluation de la technologie, notamment le rapport inversement proportionnel entre risque et valeur.

Il aborde ensuite les trois méthodes de base qu'un économiste utiliserait pour évaluer un actif (coût, marché et revenu) et les rapproche des méthodes et des outils d'évaluation des technologies qui sont utilisés par les spécialistes de la concession de licences.

L'analyse des méthodes d'évaluation dans le domaine de la concession de licences commence avec une méthode très simple de "liste de prix" dans laquelle le propriétaire de la technologie déclare : "Voici notre prix : c'est à prendre ou à laisser". Cette méthode a été utilisée pour la

première fois dans ce domaine par l'Université de Caroline du Nord, Chapel Hill, avec sa licence "Express License".

Le manuel passe ensuite en revue les méthodes fondées sur le coût, puis étudie celle qui est probablement la plus importante pour la concession de licences à un stade précoce – la méthode intitulée "Comparables" (comparaison) – et indique où trouver les conditions acceptées par d'autres pour des technologies similaires.

Après un bref aperçu des méthodes de classement (Ranking) et de notation (Rating), qui complètent généralement les méthodes de comparaison (Comparables) et d'enchères (Auctions), le manuel examine de façon très approfondie la "règle des 25%", ainsi que d'autres règles empiriques. Bien que la cour d'appel pour le circuit fédéral ait interdit l'utilisation de la règle des 25% comme outil d'évaluation en cas de contentieux parce qu'elle semble manquer de précision et qu'elle ne relie pas les faits aux conditions uniques de la technologie contestée, la pénurie d'informations en matière d'évaluation dans la concession de licences signifie que ces considérations sont bien moins importantes et que la règle des 25% reste un principe fondamental de l'évaluation dans ce domaine.

Le manuel aborde ensuite une phase axée davantage sur le caractère quantitatif et examine des méthodes permettant de prévoir les futurs flux de revenu qui découleront d'un projet de développement de technologies : les méthodes de détermination de la valeur actuelle nette (Net Present Value) et la méthode d'établissement de la valeur actuelle nette pondérée en fonction des risques (Risk Adjusted Net present Value) que M. Stevens a inventée en 1995.

La section suivante porte sur les méthodes plus complexes de prise en considération du risque inhérent au développement technologique, avec les méthodes de Monte Carlo, puis le manuel termine par une analyse des capitaux propres (Equity) comme outil d'évaluation, avec un paiement en actions d'une entreprise développant une technologie.

Chaque section du manuel comprend une analyse des avantages et des inconvénients de la méthode considérée et indique les ressources extérieures permettant de trouver davantage d'informations et des outils complémentaires.

[Fin du document]