

LE CONTRAT DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES

par

Bob H. Sotiriadis*

LEGER ROBIC RICHARD, avocats

ROBIC, agents de brevets et de marques de commerce

Centre CDP Capital

1001 Square-Victoria – Bloc E - 8^e étage

Montréal (Québec) H2Z 2B7

Tél: 514-987-6242 - Fax: 514-845-7874

info@robic.com – www.robic.ca

INTRODUCTION

Les nombreux conseils donnés lors d'ateliers et de discussions dans les rencontres telles que celles d'aujourd'hui peuvent porter à croire que les intervenants dans les industries de haute-technologie savent maintenant ce qu'il faut faire ou ne pas faire dans un transfert de technologie. En outre, de nombreux ouvrages traitent des transferts de technologie et apportent des précédents en la matière.

Mais le fait de comprendre l'importance de protéger les transferts de technologie par contrat et de connaître le contenu idéal d'un tel contrat ne garantit pas nécessairement leur emploi de façon conséquente. Vous voyez donc qu'un de mes premiers soucis est de vous faire comprendre non seulement l'importance dans votre entreprise de faire des échanges technologiques, mais également la nécessité (ou l'importance) de bien les encadrer par des documents écrits.

POURQUOI ON NÉGLIGE SOUVENT LES CONTRATS DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

Dépendant du domaine, toutes les raisons sont bonnes pour expliquer qu'on ait négligé de procéder à des contrats de transferts technologiques en bonne et due forme. En matière d'informatique on cite souvent le facteur de temps, la rapidité avec laquelle on doit continuer à créer et échanger les idées et les résultats du travail. Dans le domaine scientifique, c'est souvent

© LÉGER ROBIC RICHARD / ROBIC, 1995.

* Avocat, Bob H. Sotiriadis est l'un des associés principaux du Cabinet d'avocats LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du Cabinet d'agents de brevets et de marques ROBIC, s.e.n.c. Publication 61.

l'esprit de collégialité et le principe du libre-échange des idées dans le domaine de la recherche qui engendre de la méfiance face aux arrangements contractuels que les conseillers juridiques proposent de temps à autre aux chercheurs.

De plus, et c'est souvent le cas dans les domaines de nouvelles technologies, telles, encore une fois, que l'informatique, les télécommunications, et la biotechnologie, il y a réticence à conclure couramment et systématiquement de telles ententes, du aux réelles difficultés à délimiter les droits qui seront transférés.

Il s'avère souvent laborieux de définir ce qui est véritablement cédé, de plus il est souvent difficile de déceler l'intention véritable des parties dans de telles situations, ce qui décourage le recours à des arrangements contractuels. Ainsi, les parties sont portées à conduire les relations de manière informelle.

Il nous semble que ce ne soit pas tant le contenu éventuel d'un contrat de transfert de technologie qui pose problème dans ce domaine. Le problème se pose surtout lorsque les parties à un transfert ne procèdent pas, de façon régulière et automatique, à un échange écrit décrivant les différents éléments du transfert. Une telle omission peut devenir très coûteuse, mettre en péril des années de travail intensif et même, ultimement, faire perdre à la société en général le bénéfice des applications pratiques de la technologie en question, ou pour le moins, ralentir de façon notable de telles avancées.

CONTRATS PRINCIPAUX

Les transferts technologiques peuvent s'opérer sous diverses formes, savoir:

1. contrat de licence de droit de propriété industrielle (brevets, droit d'auteur, dessin industriel, marque de commerce);
2. accord de communication de "know-how" ou savoir-faire (secrets commerciaux);
3. contrat d'assistance technique et de formation professionnelle;
4. contrat de réalisation d'ensemble industriel, c'est-à-dire des contrats "clé en main", partiels, complets ou lourds;
5. contrôle d'investissement direct ou par co-entreprise;

Le contrat que l'on rencontre le plus souvent est, bien sûr, celui qui vise la licence d'un brevet d'invention, avec ou sans transfert de savoir-faire et d'assistance technique. Cependant, il est important selon nous, surtout en matière de transferts internationaux, que les parties ne se contentent pas seulement de concessions par voie de licences.

L'IMPORTANCE DES CONTRATS DE TRANSFERTS DE TECHNOLOGIE AUTRES QUE LES LICENCES

La pratique courante de se concentrer sur les droits dérivant de brevets et de ne tenir compte que de ce type de droit lors du transfert ne doit pas être suivie aveuglément. De fait, la licence n'est qu'une façon par laquelle les parties peuvent mettre en oeuvre un transfert de technologie. L'information confidentielle relative aux procédés, au "know-how" et au secret de commerce, fait partie du patrimoine d'une compagnie de la même façon qu'une invention brevetée.

Dans le domaine de la biotechnologie ou de l'informatique par exemple, les transferts sont fréquemment effectués à un moment où la protection par brevet n'est pas encore disponible ou le produit final n'est pas encore perfectionné, compte tenu du stade rudimentaire de la recherche ou de l'absence d'application pratique pour l'invention en question. Tant et aussi longtemps que l'information dont dispose une compagnie est secrète et n'a pas été divulguée, ni n'est entrée dans le domaine public, elle constitue un actif, même si celui-ci est intangible.

Il existe de nombreuses situations où un transfert de technologie sans licence et un transfert de technologie consistant simplement en un actif non breveté, constituent le véhicule le plus approprié. Ces contrats peuvent prendre la forme d'ententes de confidentialité, ententes de "know-how", ententes clé-en-main, et même ententes de co-participation comme nous l'avons vu, entre autres.

Ces différentes sortes de contrats permettent à une compagnie non située dans la juridiction vers laquelle s'effectue le transfert d'exercer un meilleur contrôle sur sa propriété. Ceci peut être opposé aux situations où la technologie est simplement concédée, par licence, à une filiale à part entière à l'étranger. Les filiales sont sujettes aux changements politiques qui peuvent survenir dans les pays où elles sont situées. En cela, par exemple, l'Union Européenne n'est pas différente, car les règlements de l'Union en matière de concurrence et de propriété intellectuelle évoluent continuellement.

Nous insistons donc sur l'importance dans tout transfert de technologie, et particulièrement dans une situation internationale et selon la technologie impliquée et son degré de sophistication, de toujours considérer les avantages d'un contrat de transfert de technologie autres que les simples contrats de licences. Ainsi, l'existence de tels contrats de transfert peuvent être particulièrement avantageux lorsque l'on sait que certains pays comme par exemple les pays de l'Union Européenne, retiennent dans certains cas la responsabilité du concédant d'une licence pour les dommages causés par les vices du produit sous licence.

D'autre part, le contrat de transfert de technologie qui ne prend pas la forme d'un contrat de licence typique n'est pas plus limité dans sa portée que celui-ci. On peut ainsi stipuler un horaire pour les différents stades de développement de la recherche dans le cas de transfert de technologie en constante évolution et on peut, bien sûr, stipuler les clauses classiques de contrats de licence. Par exemple, le choix d'un forum, la loi applicable, un mode alternatif de résolution des conflits, et autres, et ce, que la propriété transférée soit ou non protégée ou protégeable par brevet.

Il faut se rappeler que le transfert d'inventions brevetées ne doit pas faire oublier aux parties la possibilité d'autres types de contrats ou d'arrangements car fréquemment, ce que le cessionnaire reçoit, c'est une "longueur d'avance" dans la fabrication d'un nouveau produit et un instrument lui permettant d'accéder à de nouveaux marchés.

LES DROITS TRANSFÉRÉS

Comme on l'a vu, les transferts technologiques portent la plupart du temps, d'une part, sur le transfert de brevets, marques de commerce, dessins industriels, et droits d'auteur, et d'autre part, sur les secrets de commerce, savoir-faire et autres éléments du patrimoine économique d'une entreprise qui ne font pas l'objet d'une protection statutaire, mais dont la seule existence tient à son efficacité et à son secret. Il est donc bien important, lorsqu'on élabore un tel contrat de transfert de technologie, de bien comprendre ce sur quoi il porte puisque la durée de protection et l'étendue des droits qui dérivent de l'une ou l'autre de ces chefs est extrêmement variable et ne requiert pas le même traitement pour en assurer diffusion et protection.

La définition de ces droits de propriété intellectuelle statutaire est fournie dans l'exposé du dernier conférencier de la journée.

LIMITER L'OBJET DU TRANSFERT

Que l'on procède à l'aide d'un contrat ou d'une entente de licence et que la technologie soit brevetée ou non, il est essentiel pour les parties de comprendre clairement quelle est la technologie ou le droit transféré. Les transferts en matière de haute technologie constituent un défi lorsqu'il s'agit de délimiter l'objet de la licence ou du transfert contractuel.

LE CONTRÔLE DE LA TECHNOLOGIE TRANSFÉRÉE DANS LE CONTEXTE INTERNATIONAL

Lorsque le transfert a lieu dans un contexte international, il est important de prévoir un mécanisme alternatif de règlement des conflits et de déterminer le forum et la loi applicable de tels conflits. Il est impératif que le propriétaire de la technologie transférée garde le contrôle de celle-ci advenant un conflit, surtout dans le cadre d'un échange international.

De plus, il arrive souvent dans plusieurs domaines de haute technologie, tels la biotechnologie, qu'un transfert impliquant au départ deux parties évolue de façon à inclure de nouveaux intervenants. Lorsque le transfert est exécuté à l'étranger et que la situation évolue ainsi, il importe que chaque intervenant obéisse au même ensemble de règles. Dans de telles situations, il devient essentiel que le propriétaire de la technologie retienne son contrôle sur celle-ci et s'assure que les différentes parties ne puissent avoir le droit, par exemple, de prendre action l'une contre l'autre dans différentes juridictions advenant un conflit.

QUELQUES COMMENTAIRES SUR LES BREVETS

Malgré ce qui précède, il est évident que les droits dérivant de brevets d'invention constituent un élément crucial des transferts de technologie. Il est donc nécessaire d'être au fait de quelques particularités de cette forme de protection qu'est le brevet.

Tout d'abord, dans la plupart des pays, les demandes de brevets sont rendues publiques dans les 18 mois à compter de la date du dépôt de la demande. Il existe donc des cas où la durée de vie d'une technologie et de l'utilité de celle-ci s'éteignent avant même l'obtention finale du brevet et pire, entre la date de publication du brevet partout dans le monde où une demande a été faite et la date ultime de protection par monopole. Il s'agit donc de bien évaluer l'"espérance de vie" de chaque technologie dont on voudra faire la mise en marché avant de décider s'il est même dans l'intérêt des parties de prévoir une demande de brevet et de mettre en place une stratégie de licensing pour produits brevetés dans de tels cas.

Une autre notion qui est très importante en matière de transfert de technologie dans le contexte international est la règle de la nouveauté absolue, généralement applicable dans les principaux pays d'Europe et autres. Contrairement au Canada et aux États-Unis, en Europe, une invention ne peut en aucune circonstance être divulguée avant la date du dépôt de la demande de brevet. Cette divulgation peut consister en une annonce du produit qui révèle l'invention ou dans le fait de montrer un produit lors d'une exposition commerciale ou même de parler du produit à des amis. Au Canada et aux États-Unis, il existe une période de grâce de 12 mois à l'égard de telles divulgations. Nous devons ajouter que chaque pays européen peut adopter des exceptions à cette règle, comme c'est le cas par exemple en France où la divulgation lors de certaines expositions commerciales spécifiquement désignées ne résultera pas automatiquement en une perte de la protection par brevet.

Le fait de montrer un produit à un investisseur potentiel, assorti d'une entente de confidentialité ne constitue pas, en principe, une divulgation publique. Comme tel, le contrat de transfert de technologie ou l'entente de confidentialité ne sont pas normalement considérés comme des divulgations publiques. Toutefois, si la personne à qui la divulgation est faite en confiance enfreint cette entente, (et l'on ne peut complètement se prémunir contre un tel événement) l'invention peut être considérée comme ayant été divulguée publiquement, et sa protection, exclue en vertu de la règle de la nouveauté absolue, lorsque celle-ci s'applique.

La prudence dicte par conséquent, lorsque l'on veut transmettre une technologie à un stade où elle consiste en une invention brevetable, que cette invention fasse l'objet d'une demande de brevet lorsque l'Europe ou d'autres pays semblables constituent un marché potentiel pour le produit final et lorsque, comme nous l'avons vu, il est avantageux d'obtenir un brevet, eu égard à la nature de la technologie. En effet, la règle de la nouveauté absolue est strictement mise en application là où elle s'applique. Il n'est pas inutile de préciser que la divulgation ne doit pas nécessairement avoir été faite dans un pays européen particulier: pour devenir un obstacle à l'enregistrement du brevet, la divulgation publique peut avoir eu lieu au Canada par exemple, ayant ainsi empêché l'enregistrement d'un brevet en Allemagne.

Lorsqu'on procède au transfert d'une invention brevetée ou éventuellement brevetable, il faut, à titre de celui qui le reçoit, s'assurer que le détenteur de la technologie n'ait pas dans le passé divulgué publiquement son invention. Celui qui détient la technologie doit s'assurer que les clauses soient incluses dans les ententes de transfert afin de dissuader le concessionnaire de procéder à une divulgation à l'insu du propriétaire. Enfin, il s'agit de bien

structurer l'entente pour que ce ne soit jamais dans l'intérêt de la partie qui achète ou prend en licence la technologie de le divulguer publiquement et faire perdre le droit à la protection par brevet.

COMBINAISON DE CONTRAT DE SECRET DE COMMERCE ET LICENCE DE BREVET

Comme nous l'avons vu, les droits statutaires reliés à un brevet ne prennent effet qu'à la date de l'octroi du brevet par l'État. Une invention n'est donc pas protégée durant la procédure de délivrance.

Nous pouvons pallier ce problème en traitant une technologie comme un secret de commerce ou de savoir-faire pendant cette période de non-protection. Une fois le brevet accordé, les parties pourront procéder et même prévoir d'avance à procéder à une entente de licence sur le brevet. Il se pourrait aussi que le brevet ne soit jamais accordé pour diverses raisons, ce qui permet aux parties de continuer leur lien sous une licence sur les secrets de commerce.

Il se peut aussi que les secrets de commerce ou savoir-faire touchent les techniques de mise en application d'une invention brevetée ou destinée à être brevetée. Les brevetés, souvent, ne connaissent pas, à la date d'invention, la meilleure façon d'exploiter l'invention ou même de la mettre en application. A ce titre, les secrets de commerce ou le savoir-faire transférés au même titre que les droits dans le brevet augmentent la valeur de l'invention brevetée et font en sorte que la technologie transférée forme un tout. Les conditions strictes d'obtention d'un brevet d'invention ne s'appliquent pas à ces secrets de commerce ou savoir-faire, ce qui permet aux parties d'ajouter de la valeur à leurs produits ou méthodes à être commercialisées ensemble, que le brevet soit éventuellement émis ou pas.

Enfin, il est utile de vous rappeler que le choix de procéder par voie d'entente de transfert de secret de commerce ou de "know-how" par rapport au choix d'une licence basée sur un brevet ou bien encore de transférer une combinaison des deux, dépend de la nature de la technologie destinée à être transférée et des buts d'affaires des parties.

DIFFÉRENCES ENTRE LE TRANSFERT DE SECRETS COMMERCIAUX ET INVENTIONS BREVETÉES

Ceci dit, la nature juridique de ces deux façons d'opérer des transferts est à considérer lorsqu'on arrête notre choix de véhicule de transfert.

D'abord, un secret de commerce reste valide et protégeable tant et aussi longtemps qu'il est gardé secret, alors que les législations existantes en matière de brevets prévoient une limite généralement de vingt ans à partir de la date du dépôt de la demande.

D'un autre côté, un secret de commerce peut être découvert et donc reproduit par d'autres ou bien encore obtenu par "reverse engineering", tandis qu'un brevet fournit une protection même contre ceux qui, de bonne foi, reproduisent l'invention sans même connaître le contenu du brevet.

Les secrets de commerce peuvent être protégés partout dans le monde, et souvent à un coût moindre que les brevets qui sont valides et qui fournissent de la protection seulement là où le brevet a été obtenu, et ce, à un coût qui peut pour certaines compagnies ou personnes paraître exorbitant.

Le concédant d'un secret de commerce a très peu de restrictions quant à son contrôle des activités de ses concessionnaires, alors que ceux qui donnent des licences sur des brevets sont assujettis à beaucoup plus de règles relativement à la concurrence.

Finalement, certaines personnes croient que la valeur d'une technologie brevetée excède celle de la technologie commercialisée uniquement par voie de transfert de secret de commerce et de savoir-faire. Nous croyons que cette évaluation dépendra toujours du domaine d'activités des parties et même de la taille de celles-ci, mais il s'agit d'un préjugé favorable envers les brevets qui existe dans plusieurs milieux et doit être considéré lors de la mise en place d'une stratégie corporative de transferts technologiques.

CONCLUSION

J'espère que cette discussion vous a permis de mieux comprendre l'importance de bien encadrer les transferts technologiques par écrit et l'importance de choisir le véhicule de transfert qui s'adapte le mieux à la situation des parties.

