

TRANSFERTS DE TECHNOLOGIES

François Painchaud*
LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.
Avocats, agents de brevets et de marques
Centre CDP Capital
1001, Square-Victoria – Bloc E – 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél. (514) 987 6242 - Fax (514) 845 7874
info@robic.com – www.robic.ca

L'ACQUISITION DE SECRETS COMMERCIAUX

Question: Peut-on se porter acquéreur d'un secret commercial et si oui, comment? On doit répondre à cette question par l'affirmative. Bien entendu, lorsque l'on acquiert les actifs d'une entreprise et que les secrets commerciaux ne sont pas au premier plan des actifs convoités, ceux-ci se retrouvent généralement inclus dans une clause omnibus traitant de l'ensemble de la propriété intellectuelle. Mais qu'arrive-t-il lorsque l'on veut avoir accès à une technologie particulière, que l'on est prêt à y investir des sommes importantes et que l'avantage que l'on entend en tirer résulte exclusivement dans son caractère confidentiel, "secret". Certains diront que c'est un avantage précaire, mais toutes choses étant égales par ailleurs, il arrive souvent que le risque en vaille la chandelle!

Dans ces circonstances, certaines précautions supplémentaires sont à prendre dans la planification et la négociation d'une telle transaction pour s'assurer d'obtenir son dû, que ce transfert de technologie s'apparente à une acquisition ou prenne la forme d'une licence d'usage.

Ces précautions incluront, entre autres: (i) vérifier la réputation de votre vis-à-vis (jamais cette affirmation ne sera trop souvent répétée); (ii) bien que l'on y reconnaisse certains attributs, les secrets de commerce ne sont pas des "biens" au sens du *Code civil*; il faut donc s'assurer que le contrat donnant effet à ce transfert soit très clair sur les droits et obligations de chacun; par exemple, dans le cadre d'une convention qui s'apparente à une acquisition ou une convention de licence exclusive (mondiale), il faut s'assurer de prévoir l'engagement du concédant "vendeur" qu'il cessera de faire usage de la technologie et qu'il maintiendra la confidentialité de la technologie (à tout le moins tant qu'elle sera par ailleurs secrète); (iii) s'il s'agit d'une licence non

© CIPS, 1997.

* De LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce. Publié dans le Bulletin Été 1997 (vol 1, n° 3). Publication 068.006F.

exclusive ou avec désignation d'un territoire restreint, il faudra s'assurer que les autres licenciés du concédant maintiendront la technologie confidentielle; (iv) en cas de perte de la confidentialité de la technologie, il faudra prévoir des clauses pénales spécifiques étant donné la perte de tout droit dans la technologie, tel le remboursement total ou partiel du prix; s'il s'agit d'une licence, l'arrêt du versement des redevances, voire même le remboursement total ou partiel des redevances déjà payées; et dans tous les cas, un droit clair permettant à l'acquéreur de continuer de faire usage de la technologie; (v) dans le cas d'une transaction qui s'apparente à une vente, si la technologie est susceptible d'être brevetable, on s'assurera de céder le droit d'obtenir un brevet (tel que prévu aux dispositions de la *Loi sur les brevets*).

Dans un transfert de secrets commerciaux, plusieurs dispositions de vos conventions doivent être adaptées à ce type de transaction si on veut éviter des ennuis sérieux lorsque tout ne va pas comme prévu, et c'est également le cas de plusieurs transactions impliquant un transfert de technologie, qu'il s'agisse de contrats de licence, de contrats de recherche ou de co-entreprise ("joint venture"). Si vous désirez discuter du contenu de cet article ou de toute autre matière entourant les transferts de technologie, n'hésitez pas à communiquer avec **François Painchaud** ou un autre membre du groupe de Transfert de technologie de notre cabinet.



