

LICENCES: ÉVITEZ DE SIGNER DES CONVENTIONS MAL RÉDIGÉES (partie II)

François Painchaud et Panagiota Koutsogiannis*

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

Nous publions la seconde et dernière partie des commentaires de Me François Painchaud et de Me Panagiota Koutsogiannis sur les contrats de licence. Les auteurs traitent dans ce numéro du domaine d'utilisation dans ce type de contrat.

La clause prévoyant le domaine d'utilisation («field of use») du produit licencié nécessite une rédaction prudente et précise afin d'établir une distinction nette entre les divers domaines d'utilisation qui sont souvent divisés de façon trop subtile.

Ceci devient surtout difficile dans les domaines où les technologies sont complexes et où il y a de grandes possibilités de croisement entre les produits licenciés. La tâche est encore plus compliquée lorsque l'utilité de la technologie n'est pas encore complètement connue.

Afin d'éviter les litiges de ce type, le concédant devrait tenter d'accorder des licences dans des domaines d'utilisation vraiment séparables et non-compétitifs. La division d'un marché concurrentiel par clause de domaine d'utilisation dans une convention de licence risque de donner lieu à des questions d'anti-monopole, surtout aux États-Unis. Ce problème est encore plus présent lorsque la division est de nature commerciale au lieu d'être de nature technique. Par exemple, un licencié qui ne peut vendre à des personnes morales et qui est alors limité à la vente aux individus (personnes physiques) se voit refuser l'accès à une partie substantielle du marché. Les tribunaux américains ont toutefois prononcé la légalité d'une telle clause. Par ailleurs, une clause limitant les domaines d'utilisation du produit restreint le potentiel d'initiative et d'expansion de la part du licencié qui est contraint à un usage spécifique du bien licencié.

© CIPS, 1998.

* 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 1998 (vol 2, n° 3). Publication 068.014F.

En effet, ceci empêche la réalisation des bénéfices de la licence dans certains domaines techniques.

Lorsque le domaine d'utilisation couvert par la licence n'est pas bien défini, le licencié pourrait être tenté d'exploiter des usages imprévus de la technologie qui se développeront. Il serait désavantageux pour le concédant qui aurait négocié le contrat de licence avec un usage particulier en vue, de ne recevoir des redevances ne représentant que cette portion du domaine d'utilisation alors que le licencié bénéficie en plus des autres usages du produit. La clause «field of use» devrait par conséquent déterminer le champ précis de l'entente entre les parties, laissant au concédant les droits qui n'ont pas été envisagés ou qui ne sont pas envisageables au jour de la signature de l'entente.

On ne considérera pas qu'il y a une restriction sur l'utilisation du produit sans l'existence d'une clause spécifique à cet effet. Dans l'affaire *Union Industries Inc. c. Beckett Packaging Ltd.* (1993), 48 C.P.R. (3d) 523 (Ont.C.G.D.), la Cour a conclu qu'en l'absence d'une clause restrictive à l'égard de l'utilisation du produit, le licencié du produit breveté reçoit l'autorisation d'une utilisation générale du bien.

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

