JOINT VENTURE OU PARTENARIAT CESSION ET ACQUISITION COMME MOYENS DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

par
Hugues G. Richard*
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

Lorsqu'on évoque ici le concept de transfert de technologie, on le situe dans le contexte d'un transfert aux fins d'une exploitation industrielle et commerciale. Ce transfert peut prendre des multitudes de formes. Je vais vous entretenir sur deux de ces formes qui sont: (A) JOINT VENTURE OU PARTENARIAT et (B) CESSION ET ACQUISITION. Mes propos porteront sur certains des points devant faire l'objet de négociations entre les parties dont le but est la conclusion d'un contrat qui ne sera au détriment d'aucune des parties.

A - JOINT VENTURE OU PARTENARIAT

Je pense ici à la mise en commun de trois composantes essentielles d'une exploitation industrielle et commerciale d'une nouvelle technologie: (i) l'apport technologique du "partenaire innovateur", (ii) l'apport au niveau de la fabrication et de la commercialisation du "partenaire commercial" et (iii) l'apport en capital de risques du "partenaire investisseur".

L'apport de ces trois composantes pourrait évidemment se retrouver réunies en une même personne, il n'y aurait pas alors de partenariat, il va sans dire. C'est lorsqu'une même personne ne peut pas intégrer ces trois composantes en elle-même qu'il y a lieu alors de penser au joint venture ou partenariat. Si

© LEGER ROBIC RICHARD/ROBIC, 1990.

* Avocat et agent de marques de commerce, Hugues G. Richard 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. Ce document, d'information générale, a été préparé pour les fins d'une conférence prononcée le 1990.11.19 dans le cadre d'un colloque organisé par The Canadian Institute et portant sur les transferts technologiques: il ne prétend pas exposer l'état complet du droit. Publication 130.

ce que je viens de dire semble simple et relativement évident, en pratique, ceux qui ont à vivre les événements ne voient souvent la lumière qu'après avoir essuyé de sérieux déboires.

Il n'est pas rare que le détenteur d'une technologie nouvelle veuille l'exploiter seul sans partager les bénéfices à venir; sauf qu'en pratique, les profits ne viennent pas toujours aussi rapidement qu'on l'avait escompté. Le détenteur d'une technologie nouvelle aura tôt fait de constater qu'il est préférable de partager son savoir-faire avec des partenaires pouvant contribuer à ce que lui ne possède pas: l'infrastructure commerciale et industrielle ainsi que l'apport en capital de risques.

I - DEFINITION DU ROLE DES PARTICIPANTS

(i) Le "partenaire innovateur"

Au-delà de l'attrait initial, celui qui entend investir temps et argent dans une nouvelle technologie ne doit pas se laisser influencer indûment par ceux qui l'ont conçue. Il n'y a rien au monde de plus subjectif et optimiste qu'un inventeur face à son invention. Il est donc important pour ceux qui s'engageront, sur la foi de représentations faites par les concepteurs de cette technologie nouvelle, de s'assurer auprès de tiers indépendants de l'authenticité de cette découverte. Il est nécessaire d'obtenir l'opinion d'experts en la matière et ne jamais se fier à celle de l'inventeur uniquement.

Ce ne sera pas toujours facile de faire cette vérification car, par nature, les inventeurs sont méfiants et secrets. Il faut malgré tout s'assurer que sur le plan technique, l'invention fonctionne et qu'elle accomplisse ce qu'on prétend qu'elle accomplira.

Sur le plan juridique, il faut également s'assurer, dans la mesure du possible, que celui qui prétend être le propriétaire de cette technologie nouvelle l'est véritablement et qu'il n'y a personne d'autre qui partage avec lui la propriété de celle-ci. Il va sans dire qu'il faudra obtenir du "partenaire innovateur" des garanties à l'effet qu'il n'a copié personne et que son oeuvre est originale.

Si l'invention est brevetée, il faut s'assurer que les revendications couvrent bien tous les éléments essentiels qui caractérisent les aspects les plus intéressants de la nouvelle technologie. Ce n'est pas tout d'avoir un brevet, encore faut-il qu'il soit valide et qu'il protège ces aspects que l'on considère les plus intéressants. Si la nouvelle technologie n'est pas brevetée, il faut néanmoins s'assurer qu'elle soit nouvelle et relativement secrète.

(ii) Le "partenaire commercial"

Avant de fabriquer un nouveau produit et le mettre sur le marché, il revient aux responsables de la commercialisation du produit de faire des études de marché afin de déterminer s'il existe une réelle demande pour ce genre de produit nouveau et quel sera son meilleur prix de vente. Il faudra également déterminer le prix de revient approximatif pour la fabrication du nouveau produit.

Ayant déterminé le prix idéal de vente et le prix de revient, il sera alors possible d'évaluer le potentiel de rentabilité d'une telle aventure. Le détenteur d'une nouvelle technologie devra s'assurer que son "partenaire commercial" a la capacité de fabriquer et de distribuer les quantités nécessaires pour atteindre les objectifs fixés dans l'étude de marché et dans les budgets établis. Non seulement est-il important de s'assurer de la capacité de produire les quantités projetées mais également s'assurer de la qualité des produits réalisés par le "partenaire commercial".

Au-delà des considérations purement matérielles, il est également important, lorsque l'on parle de joint venture ou de partenariat, de juger de la compatibilité de caractère des personnalités en présence. Le "partenaire innovateur" peut souvent avoir une vision bien arrêtée de l'avenir qu'il envisage pour sa nouvelle technologie et du rôle qu'il aura à jouer pour atteindre cet objectif. Il en est de même pour les autres partenaires du joint venture. Il est important de clarifier cet aspect humain qui crée souvent, même à court terme, de sérieux problèmes pour la survie de l'entreprise commune.

Dépendant de la nature de la nouvelle technologie, il pourrait devenir nécessaire au "partenaire commercial" de démontrer et de garantir que ses employés ont la compétence pour apprendre et mettre en pratique la nouvelle technologie. Le "partenaire commercial", en plus de fabriquer un produit en quantité suffisante et de qualité adéquate, devra avoir la capacité de distribuer et de vendre le produit. Le meilleur des produits, s'il reste en inventaire, ne génèrera pas de profits. Cette capacité de distribuer et de vendre peut être fixée à l'intérieur de certains quotas minimums que devra respecter le "partenaire commercial". Le succès de l'entreprise commune résidera dans la capacité du "partenaire commercial" de vendre les nouveaux produits.

(iii) Le "partenaire investisseur"

Il est important que le "partenaire investisseur" soit conscient des risques inhérents à son investissement. Il devra être clairement indiqué que le projet a des risques et qu'aucune promesse de rendement sur l'investissement n'est faite. Le "partenaire investisseur" doit faire la démonstration de sa capacité d'investir les montants convenus. Il peut être utile de faire enquête sur l'étendue de la solvabilité du "partenaire investisseur". Le financement d'un joint venture peut se structurer d'une multitude de façons, l'important c'est de s'assurer que les ressources seront disponibles lorsque nécessaires.

Le "partenaire innovateur" et/ou le "partenaire commercial" doit être prudent dans les représentations qu'il fera auprès du "partenaire investisseur" afin de ne pas décrire une situation qui soit trop prometteuse. Il ne faut pas que le "partenaire investisseur" soit induit en erreur quant à la nature et à l'objet de son investissement. En ce qui le concerne, le "partenaire investisseur" aura intérêt à faire enquête sur les autres partenaires pour mieux connaître les personnes auprès desquelles il s'apprête à investir son argent et sa confiance.

II - DIVERSITÉ DES FORMES JURIDIQUES

Le joint venture peut être défini de plusieurs façons. Dans le présent exposé, on ne fait favoriser aucune forme juridique particulière. La mise en commun des éléments essentiels à l'exploitation commerciale d'une nouvelle technologie peut se faire d'autant de façons que l'imagination humaine peut concevoir de scénarios. Les véhicules classiques sont:

- La société commerciale (corporation)
- La société civile (partnership)
- La société en commandite
- Contrat sui generis entre personnes indépendantes.

Quelle que soit la forme juridique que prendra le joint venture ou le partenariat, il faudra que chaque participant apporte à l'ensemble ce à quoi on s'attend de lui et chacun devra s'assurer que les termes et conditions prévus à la structure juridique choisie et tels que convenus au stade de la négociation, reflètent les engagements et les droits de chacun.

Il est évidemment possible d'imaginer, comme nous l'avons déjà dit, plusieurs scénarios. L'un de ceux-ci pourrait être la création d'une société qu'on pourrait baptiser pour les fins de la démonstration NEWCO TECHNOLOGIE LTEE. dans laquelle les "partenaires innovateur, investisseur et commercial" détiendraient chacun une proportion d'actions qui n'a pas à être égale, en échange de leur contribution respective à ladite société. Le "partenaire innovateur" aura pu céder ses droits sur un brevet ou du savoir-faire, le "partenaire investisseur" aura pu investir une certaine somme d'argent et le

"partenaire commercial" aura pu transférer la propriété de certains équipements et donner accès à une main d'oeuvre compétente ainsi qu'à un réseau de distribution

III - RÊVE -VS- REALITÉ OU INVESTISSEMENT INTANGIBLE -VS- INVESTISSEMENT TANGIBLE

Nous avons déjà souligné que le "partenaire innovateur" par définition démontrera une confiance peu commune dans le succès de sa nouvelle technologie. Une technologie qui n'a pas été éprouvée sur les marchés peut s'apparenter, à certains égards, au rêve si l'on ne s'assure pas, par diverses vérifications dont on a déjà parlé, de sa fiabilité, de son rendement et de son potentiel réel sur les marchés.

Toutefois, même après avoir fait diligence, l'introduction d'une nouvelle technologie demeure une aventure dont les résultats sont incertains et c'est ainsi que le "partenaire commercial" et le "partenaire investisseur" doivent être conscients que la profitabilité peut se faire attendre. La plupart des succès commerciaux liés à de la nouvelle technologie n'ont pas été instantanés et ont résulté de la ténacité de tous les partenaires qui ont eu foi dans leurs nouveaux produits.

Les motivations des partenaires peuvent être différentes mais il va sans dire que le succès financier est un dénominateur commun à tous. Le défi des partenaires exploitant une nouvelle technologie est de faire en sorte que le rêve devienne réalité.

B - CESSION ET ACQUISITION

(i) Identification et vérification de la validité du droit

Les cessions et les licences exclusives de brevets doivent être enregistrées au Bureau du Commissaire des Brevets du Canada. Il est nécessaire de retenir les services d'un agent de brevet afin qu'il fasse une vérification de la validité du brevet. Il devra vérifier si les divulgations et les revendications sont conformes à la loi. Il devra examiner l'art antérieur. Il devra consulter la littérature relative à l'objet de l'invention et plus spécifiquement, il devra vérifier les publications spécialisées en matière de brevet.

Une vérification de l'étendue de la protection devra aussi être faite de façon à bien informer les parties intéressées de la portée du monopole dont elles bénéficieront. Dans la même veine, il faudra aussi s'assurer que l'entente à

intervenir avec le "partenaire innovateur" ne constitue pas une violation des droits d'une tierce partie.

(ii) Modalités de paiement et solvabilité du cessionnaire

Ce point a déjà été touché par mon associé, Thierry Orlhac, et je m'en réfère donc à son exposé relativement à cette partie très importante du contrat de cession.

(iii) Obligation du cédant d'être au service du cessionnaire "service après vente"

Bien qu'en principe, un brevet, pour être valide, doit fournir à toute personne connaissant le domaine dont traite le brevet, un enseignement susceptible de lui permettre de comprendre le fonctionnement et l'application de la nouvelle technologie y énoncée; en pratique, ce n'est pas toujours aussi simple.

Il n'est pas rare que sans certaines explications et informations additionnelles, le lecteur d'un brevet ne puisse pas, sans y fournir de grands efforts, mettre en application l'enseignement y contenu. Plusieurs brevets ne divulguent pas tout, une partie de la technologie nouvelle étant conservée sous forme de savoir-faire par l'inventeur.

Il est donc important dans le cadre d'une cession d'obtenir de la part de l'inventeur sa coopération pour résoudre les problèmes d'application de la nouvelle technologie et de la mise en opération des équipements nécessaires à la production des nouveaux produits. L'absence de cette contribution de l'inventeur peut souvent retarder la mise en opération d'une chaîne de production.

Il n'est pas rare non plus qu'un brevet énonce une méthode ou un procédé qui tout en étant valide n'a jamais été éprouvé dans le cadre d'une production industrielle où plusieurs problèmes peuvent surgir. La contribution de l'inventeur à solutionner les problèmes qui peuvent ainsi surgir peut s'avérer fort utile, sinon indispensable.

iv) Accès réciproque aux améliorations technologiques

Il n'est pas non plus exceptionnel que le titulaire d'un brevet accepte de céder ses droits dans un brevet alors que la technologie présumément

nouvelle y contenue soit déjà plus ou moins dépassée par de nouvelles découvertes réalisées par le même inventeur.

Il n'est pas rare non plus qu'un inventeur, ayant cédé ses droits dans un brevet, poursuive ses recherches afin de trouver de nouvelles solutions plus avantageuses à celles contenues a son premier brevet.

Il est également fréquent que le cessionnaire d'un brevet, à cause de l'usage qu'il fait de la nouvelle technologie l'adapte à de nouvelles applications ou encore l'améliore tout simplement.

Dans tous ces cas, il y a intérêt pour les parties de s'accorder accès réciproque aux améliorations techonologiques réalisées. Il va sans dire que cet accès peut avoir un coût. Il appartiendra aux parties d'en négocier l'étendue.

v) Limites territoriales, limites d'application

Il faut retenir qu'un brevet a une portée qui ne dépasse pas les frontières du pays qui l'octroie. Il est possible de céder les droits sur un brevet quant à une partie du territoire canadien seulement. Il est également possible de céder les droits sur un brevet quant à leur application à certaines matières seulement.

Ainsi, par exemple, un procédé d'impression applicable à du papier et du plastique pourrait faire l'objet d'une cession de droits quant à l'application au papier seulement. Dans un tel cas, il y aurait deux titulaires du brevet, l'un pour l'application au papier, l'autre pour l'application au plastique. Cette possibilité offerte au titulaire d'un brevet de subdiviser son monopole est souvent mal exploitée.

Le titulaire d'un brevet bien renseigné, pourrait multiplier les occasions de rentabiliser sa découverte en ne cédant des droits que pour des applications spécifiques, se réservant pour lui-même ou pour des cessions futures les autres applications.

vi) Dans le cas d'une cession de "know-How", obligation du cessionnaire de préserver le secret.

Le "know-how" ou le savoir-faire n'a de valeur qu'en autant qu'il ne soit pas du domaine public. Si le cessionnaire n'acquiert des droits que pour un territoire limité, l'obligation de garder le secret devient essentielle pour préserver les

droits du cédant sur la partie du territoire qu'il a conservée pour lui-même ou pour d'autres cessions.

Dans le cas d'un brevet, la nouvelle technologie est divulguée et connue de tous, mais ne peut être utilisée par des tiers à cause des interdictions contenues à la loi. Dans le cas d'une technologie nouvelle constituant un secret de commerce, cette dernière n'est connue que de peu de personnes et la seule raison pour laquelle les tiers n'en font pas usage, c'est qu'ils ne participent pas au secret. Pour préserver la valeur du "know-How", il est donc essentiel que les dépositaires du secret s'engagent à le respecter.

CONCLUSION

Un bon contrat est le résultat d'une bonne négociation et à moins que les parties ne sachent ce qu'elles veulent, il ne peut y avoir de bonnes négociations.

J'ai voulu dans mon exposé mettre l'accent sur les éléments essentiels de ce que devraient vouloir rechercher les diverses parties à un contrat de joint venture ou de cession de technologie. La connaissance de ces éléments essentiels devrait permettre une meilleure négociation qui elle-même devrait être couronnée par la conclusion d'un contrat sans surprise et satisfaisant toutes les parties.

ROBIC + LAW
+ BUSINESS
+ SCIENCE
+ ART

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS