

TRANSFERTS DE TECHNOLOGIE

par

Laurent Carrière*

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

C'est toujours avec une certaine méfiance que plusieurs abordent les problèmes relatifs aux transferts de technologie.

Comme l'écrivait le professeur Vincent Karim dans son *Les contrats de réalisation d'ensembles industriels et le transfert de technologie* (Montréal, Éditions Yvon Blais 1987; Collection Minerve; page 3):

"La technologie, prise en compte par le droit récemment, reste une réalité dont le juriste se méfie parce qu'il la cerne mal et la difficulté est d'autant plus grande qu'il croit y reconnaître, habillés différemment, des éléments dont il a l'expérience. Il s'agit d'une notion floue, diffuse et complexe dès que l'on sort des catégories de la propriété industrielle. En réalité, la technologie n'est pas un concept juridique et si elle a pénétré dans la sphère du droit international, c'est qu'elle est l'objet de transferts et que ceux-ci sont aménagés par des contrats. En ce sens, on peut dire que le phénomène "transfert" remplit, entre la technologie et le droit, une fonction médiatrice."

Mon propos aujourd'hui n'est cependant pas de vous entretenir des aspects philosophiques relatifs aux transferts de technologie comme, par exemple, à titre de facteur de développement tiers-mondiste, mais plutôt de discuter avec vous des modalités pratiques relatives aux transferts technologiques. En effet, ces transferts peuvent s'opérer sous diverses formes, savoir:

© Laurent Carrière, 1990.

* Avocat et agent de marques de commerce, Laurent Carrière 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 de commerce ROBIC, s.e.n.c. Ce document, d'information générale, a été préparé pour les fins d'une conférence prononcée le 1990.10.16 dans le cadre d'un colloque organisé par The Canadian Institute et portant sur les contrats commerciaux internationaux: il ne reflète pas nécessairement les opinions de ses auteurs ou des membres de leurs Cabinets et ne prétend pas non plus exposer l'état complet du droit. Publication 131.

- Contrats de licence de brevet et autres droits de propriété industrielle;
- Accords de communication de "know how" ou savoir-faire;
- Contrats d'assistance technique et de formation professionnelle;
- Contrats de réalisation d'ensembles industriels (i.e., contrats "clé en main", partiels, complets ou lourds);
- Contrats d'investissement direct et autres.

Le véhicule que l'on rencontre le plus souvent est, bien sûr, celui qui vise la licence de brevet mâtinée d'un transfert de savoir-faire et d'assistance technique. C'est ce dont nous allons discuter.

QUELQUES REPÈRES

Les droits (et obligations) qui sont transférés à l'occasion d'un transfert de technologie couvrent généralement des réalités statutaires et d'autres non-statutaires.

La première réalité, on l'a vue, est celle des brevets, marques de commerce, dessins industriels et droits d'auteur. L'autre est constituée de 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 subsistance tient à son efficacité et à son secret. Il est donc bien important lorsque l'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'un ou l'autre de ces chefs est extrêmement variable et ne demande pas le même traitement pour en assurer diffusion et protection.

En toutes choses, il importe donc avant tout de déterminer ce sur quoi va porter les relations entre les parties. Sans revenir sur l'habile exposé d'un conférencier précédent, nous pourrions néanmoins définir ici les principaux objets d'une telle licence.

Un brevet est une protection statutaire (L.R.C. 1985, c. P-4), où en échange du dévoilement de son invention, un inventeur reçoit de l'état un monopole pour l'exploitation exclusive de ce qui fait l'objet de l'invention. L'article 42 de la Loi sur les brevets est à l'effet que: "tout brevet accordé en vertu de la présente

loi (...) accorde (...) au breveté et à ses représentants légaux, pour la durée du brevet à compter de la date où il a été accordé, le droit, la faculté et le privilège exclusif de fabriquer, construire, exploiter et vendre à d'autres pour qu'ils l'exploitent, l'objet de ladite invention". La durée de tout brevet est depuis le 3 octobre 1989 limitée à vingt ans à compter du dépôt de la demande au Canada (art. 44). Encore une fois, il importe de rappeler que ce qui est brevetable ce n'est pas une idée, toute ingénieuse qu'elle soit, mais cette idée couplée avec des moyens pour sa mise en oeuvre effective.

Le droit d'auteur (L.R.C. 1985, c. C-42), lui, vise la protection de l'expression d'une activité créatrice, dans les domaines littéraire, artistique ou musical. Cette protection de la Loi naît de la simple création et ne requiert pas, elle, quelque enregistrement pour être protégée. Suivant la jurisprudence qui prévaut actuellement au Canada, même si les dessins ou les plans qui constituent une "oeuvre artistique" ont un but fonctionnel, ceux-ci sont néanmoins protégeables en vertu de la Loi sur les droits d'auteur. Généralement, une telle oeuvre est protégée pour toute la durée de la vie de l'auteur plus 50 ans à compter de sa mort. Il est également un droit statutaire.

Les dessins industriels (L.R.C. 1985, c.I-9), sont des dessins ou motifs qui visent l'ornementation non-fonctionnel d'objets manufacturés et ne sont protégés que sur obtention d'un certificat d'enregistrement, généralement pour une période de 10 ans à compter dudit enregistrement. Il s'agit encore ici d'un droit statutaire.

Les marques de commerce, enfin, (L.R.C. 1985, c.T-13), sont des mots ou signes qui visent à distinguer les marchandises, services ou entreprise d'un commerçant de ceux d'un autre. La protection s'acquiert par la révélation ou l'emploi, indépendamment de quelque enregistrement qui n'est généralement que confirmatif d'un droit pré-existant de par l'emploi. De façon générale, les marques ne sont pas visées par les transferts de technologie mais ne visent qu'à "habiller" une technique ou un produit supplémentaire en lui apposant un nom particulier. Il s'agit d'un droit mixte: statutaire et de droit commun (civil).

Le "know-how" ou savoir-faire, encore qualifié de secret de commerce ou de fabrique, peut se définir - et j'emprunte ici la définition au professeur Azema (Le Know-How; Montpellier, Librairies Techniques, 1975, page 23) - "comme des connaissances dont l'objet concerne la fabrication des produits, la commercialisation des produits et des services, ainsi que le fonancement des entreprises qui s'y consacrent, fruit de la recherche ou de l'expérience, non protégé par brevet, non immédiatement accessible au public et transmissibles par contrat". Le "know-how" ou savoir faire c'est contrairement au secret de commerce ou de fabrique, une notion beaucoup plus

dynamique qui vise une réalité qui se garde et se protège mais également une réalité qui se transmet moyennant rémunération. Il ne s'agit pas d'une réalité statutaire mais plutôt d'un droit économique, issu du droit commun (civil) et de la jurisprudence.

C'est sans doute pourquoi il y a toujours une certaine méfiance des praticiens lorsque confrontés avec une situation où il faut procéder à un transfert de technologie. En effet, outre l'aspect proprement technique visé par le contrat projeté qui peut être inconfortable, les cinq réalités ci-haut se recoupent quelquefois et il faut en tenir compte dans la rédaction et la conception même des ententes visant tout transfert.

En effet, rien n'empêche un chevauchement de protection à travers les catégories ci-haut. Par exemple, les dessins et schémas qui accompagnent ou sont relatifs à un brevet et à sa mise en exploitation, pourraient cumulativement faire l'objet d'une protection par voie de droit d'auteur. Le choix de l'une et l'autre de ces protections pourrait conférer divers avantages d'ordre stratégique, de négociations ou de protection aux parties.

De toute façon, indépendamment de ces considérations d'ordre juridique, il m'apparaît que ce qui est le plus important avant de rédiger quelque entente visant un transfert de technologie, c'est de bien comprendre ce sur quoi elle porte et l'objectif commercial envisagé. Au besoin, une démonstration ou une visite à l'usine du client permet de mieux apprécier et cerner la réalité du produit de même que ses diverses applications; au même effet, un bref exposé du client quant à l'état de l'art antérieur et ce en quoi consiste l'avancement sur celui-ci de la technologie à licencier permet de mieux rédiger le contrat et de ne concéder que l'essentiel de ce qui doit l'être, sans plus, réservant les autres applications possibles à d'autres négociations.

MODE

Il y a beaucoup de façons de pénétrer un marché par un apport technologique. On peut, par exemple, procéder à l'établissement d'une division organique ce qui, dans les premiers temps, permettra le transfert fiscal des dépenses de mise en place et d'établissement d'un créneau; par la suite, on verra à établir une filiale indépendante et autonome. On peut également procéder par voie de co-participation ou "joint venture", groupement momentané d'entreprises pour un but particulier. Dans toutes ces situations - sur lesquelles je n'élaborerai pas davantage - l'apport du concédant, par voie d'investissement direct ou autrement, c'est un apport technique, et quelquefois financier.

A l'opposé, les contrats d'agence de distribution ou de représentation sont des contrats qui, de façon générale, n'emportent pas quelque transfert de technologie: ils ont généralement pour effet de donner à un tiers des droits de démarcheur ou de revendeur quant à des produits qui font l'objet de la technologie. Là encore, il ne s'agit pas là de contrats visant le transfert de technologie et je ne m'y attarderai pas sinon pour mentionner que beaucoup des clauses que l'on retrouve dans les contrats de licence de technologie peuvent cependant leur être applicables.

L'instrument classique de transfert technologique c'est la licence ou concession de brevet et de technologie (apport technologique).

Si on veut résumer brièvement la différence entre licence et cession, l'on pourrait dire que le bail est à la licence ce que la vente est à la cession. Dans le cas d'une licence, il s'agit d'une permission de faire quelque chose qui serait autrement interdite: dès lors, la licence est un droit personnel et la relation qui existe en est une de contrat entre les parties. Dans le cas d'une cession, il s'agit d'une concession, totale ou partielle, d'intérêt dans ce qui fait l'objet du contrat et à ce titre cette cession ou concession confère "un droit" dans la chose même et ce, en sus de toutes relations existantes entre les parties elles-mêmes.

Le choix du véhicule, cession ou licence, a des conséquences importantes, ne serait-ce qu'au niveau fiscal, ce dont nous discuterons plus tard.

Ainsi, la licence créera une obligation personnelle mais n'emportera pas création d'un intérêt ou d'une concession d'intérêt dans la chose. Conséquemment, du seul fait du transfert de technologie par licence, le licencié n'aura pas de droit de propriété dans la chose. Il s'ensuit, du moins en Common Law, que puisqu'il n'y a pas de droit de propriété dans la chose transférée, la licence n'emporte pas pour le licencié un droit (réel) qui peut être lui-même cédé ou sous-licencié.

Cette conception de Common Law peut cependant heurter certains civilistes. Par contre, rien n'empêche le concédant, lui, de céder à un tiers le bénéfice de cette licence. Je vous réfère aux commentaires du Juge Lajoie dans l'affaire *Marchand c. Péloquin* (1978) C.A. 266 sur l'autonomie du droit québécois dans l'interprétation de ces matières.

Je vous réfère également à cette citation du Juge Pagnuelo dans *Ward c. The Montreal Cold Storage & Freezing Co.* (1904), 26 C.S. 310 (C.R.) 348:

"Le demandeur n'a trouvé qu'une réponse à ces autorités et ces arrêts, ce fut de dire que ce n'est pas le droit français, ni notre code civil, mais le droit anglais qui régit ces matières; pourquoi, en vertu de quelle loi?

il ne l'a pas dit. C'est une de ces suggestions jetées à tout hasard, dans l'espoir qu'elle fera, peut-être, son chemin auprès de quelque juge, mais qui, pour moi, est un aveu que les opinions ne varient pas sur la question, et que la discussion n'est pas possible d'après le droit français."

On distinguera ainsi, de façon générale deux types de licence, savoir les licences exclusives et non-exclusives. La licence exclusive, elle, implique la permission donnée à un licencié d'exploiter seul ce qui fait l'objet du transfert et emporte pour le concédant l'obligation de ne pas donner de pareilles licences à des tiers. Une licence exclusive emporte normalement le droit pour le licencié à une jouissance paisible et une garantie contre l'éviction.

À cet égard, au niveau de la terminologie, il importe de se méfier de certains apports de Common Law qui distinguent entre une "exclusive license" et une "sole license". J'emprunte ici quelques définitions données par Gordon F. Henderson dans son *Patent Licensing: Problems from the Imprecisions of the English Language* (1970, 4 *Ottawa Law Review*, 62, à la page 65):

"An exclusive license relating to a patent involves:

- (I) Permission to the licensee to exercise the invention defined in the patent;
- (II) As an incident of the contract, an obligation upon the licensor not to give anyone else the right to exercise the invention covered by the patent;
- (III) As a further incident of the contract, an obligation that the licensor will not himself exercise such invention. (...)

"In the absence of an intent in the contract to the contrary;

- (I) An un-exclusive license enables to the patentee, at Common Law, to give as many and as different permissions to exercise the invention as he chooses (...);
- (II) An exclusive license gives the licensee the right to exercise the patented invention as against all persons, including the licensor;
- (III) A sole license gives to the licensee the right to exercise the patented invention as against all persons except the licensor." (...)

"The distinction between an exclusive and sole license is set out in 29 Halsbury: "a sole license is one whereby the patentee agrees to grant no other license for the technical field concerned within the licensed district during the currency of the license; if the patentee also agrees that he will not himself exercise the invention in that technical field, either generally or within the particular district, the license is termed an exclusive licence."

Cette qualification d'exclusif ou de non-exclusif peut avoir une grande importance dans la mesure où un licencié non-exclusif n'a pas le droit d'instituer seul des procédures pour violation de brevet ou de marque au Canada mais qu'il doit y adjoindre, soit à titre de co-demandeur ou co-défendeur mis en cause, son concédant.

"En droit canadien, à moins de stipulation contraire dans le contrat de licence, un licencié ne peut pas céder sa licence ou accorder des sous-licences sans permission du breveté. Ceci découle du principe voulant que l'exploitation soit personnelle: en effet, le breveté est censé choisir son licencié en fonction de ses capacités techniques et commerciales de même que pour sa loyauté et sa solvabilité.

Le même principe est établi en droit français mais n'a pas fait l'objet de décision en droit québécois." (Serge Pichette, *Régime canadien de la propriété intellectuelle* (Montréal, HEC, 1979; page 95)

La cession, elle, emporte transfert de propriété, total ou partiel, suivant l'intérêt des parties. Ce pourra être une cession pour un territoire donné, pour un temps limité ou pour un mode d'exploitation particulier. Dans tous les cas, le cédant (et non plus concédant) se sera dépouillé d'une partie de son droit de propriété. Le cessionnaire (et non plus licencié), pourra exercer tous les droits d'un propriétaire.

Hors les cadres et les limites dont les parties peuvent contractuellement convenir, il y aura, dans le cadre d'un contrat de cession ou d'un contrat de licence, des garanties explicites et implicites. Certaines seront légales, d'autres conventionnelles.

Même si le but de cette conférence est de discuter de certaines clauses contractuelles importantes, il ne faut néanmoins pas perdre de vue l'incidence du *Code civil du Bas Canada* (1865, 23 Vict., c.-41), savoir les articles 1506 à 1531 quant à la vente et qui visent les garanties contre l'éviction de la chose en tout ou en partie et de même que la garantie contre les défauts cachés de choses de même que les articles 1600 à 1633 C.c.B.C. quant au louage de choses.

ASPECTS JURIDIQUES

Ce que l'on peut souvent reprocher aux contrats en général et à ceux portant transfert de technologie en particulier, c'est l'imprécision du langage où l'on confond souvent diverses notions et où l'on utilise le même terme mais dans divers sens. Si le rédacteur fait ce genre d'erreurs, on peut facilement imaginer ce que pourrait en être éventuellement la conséquence pour des parties qui ont des intérêts divergents.

Comme principe initial, il est souvent bon de rappeler par un préambule ce que sont les intentions et capacités de l'une et de l'autre des parties; cela permettra, advenant un différend, de faciliter l'interprétation et d'en éclairer les dispositions à la lumière des intentions respectives des parties.

De plus, il est essentiel d'avoir de la précision dans la rédaction du contrat et à cet effet il est souvent opportun d'inclure au tout début une série de définitions de façon à ce que les termes employés aient la même signification pour les deux parties et ce, plus particulièrement en regard des aspects techniques du contrat.

Lorsque ce qui fait l'objet du transfert de la technologie est un produit, il est plus facile d'y faire référence par ses forme, fonction, spécifications et performance.

Cependant, lorsque cette technologie vise davantage ce que d'aucun qualifie de R & D, ou recherche et développement, il est alors plus facile et plus approprié, surtout pour le juriste qui n'a pas de formation d'ingénieur, d'incorporer par référence et par annexe la documentation pertinente en s'étant toutefois assuré auprès d'un représentant de la partie de la portée de ceux-ci. Évidemment, il convient alors d'indiquer qu'outre le préambule, les annexes paraphées font partie intégrante du contrat.

Une autre des techniques qui est souvent utilisée et qui permet une plus grande facilité dans la lecture, est celle qui consiste à faire précéder chacune des clauses d'un titre et chacun des paragraphes de cette clause d'un sous-titre. Bien sûr, il convient d'indiquer que ces titres n'ont aucune signification ou valeur interprétative, mais ne sont là que pour convenance afin de faciliter la référence.

De la même façon, il convient souvent, lorsque les contrats sont d'une certaine longueur, de préparer à titre de feuillet de présentation, un sommaire ou table des matières où chacun des titres et sous-titres seront repris: cela permet également de faire une vérification afin de s'assurer que tous les points sont couverts. Bref, c'est souvent un "check list".

L'OBJET DU CONTRAT

En d'autres mots, de quoi s'agit-il? Il convient, afin de donner une suite logique au contrat, de bien circonscrire dès le début ce sur quoi porte la technologie transférée. S'agit-il d'une licence de brevet? D'une licence de brevet assortie ou non de "know-how" et accompagnée ou non d'un contrat parallèle d'assistance technique? S'agit-il d'une licence d'utilisation ou d'une concession d'un droit dans la "technologie"? Ceux-ci sont-ils totaux ou partiels, visant toute utilisation possible en tout domaine de la "technologie", ou restreints à une application particulière dans un champ d'activités donné? Ou s'agit-il tout simplement d'informations fournies, de services ou de produits?

De la même façon, si l'objet du contrat visait également la fourniture d'études techniques, de travaux d'ingénierie ou la fourniture ou l'installation de matériel et d'équipement, cela devrait faire "l'objet de l'objet"!

Il s'agit là d'une simple technique de rédaction qui a pour avantage évident d'arrêter dès le début l'intention réelle des parties et bien souvent de forcer les éventuels partenaires à une réflexion dans ce sens.

TERRITOIRE ET EXCLUSIVITÉ

De façon générale, les droits de propriété industrielle que sont les brevets, droits d'auteur, dessins industriels et "know how" ont cet avantage de pouvoir subir de nombreux démembrements dans leur exploitation sinon même dans leur concession. L'un des démembrement les plus fréquents est celui qui vise un territoire donné. Ce pourra être, par exemple, une partie du Canada, ou un pays, ou un ensemble de pays.

Mon propos n'est pas ici de discuter de législation nationale qui pourrait être applicable à ce genre de transfert de technologie, le domaine étant trop vaste. Qui'il suffise cependant de rappeler que de nombreuses législations nationales peuvent entrer en ligne de compte lorsque de tels transferts sont opérés et ce, principalement au niveau des lois anti-coalition qui ont souvent une portée extra-territoriale. J'en veux pour exemple le Sherman Act américain qui a une telle portée même si le contrat n'est pas conclu aux États-Unis ou nommément pour le marché américain ou nommément entre des parties américains pourvu que ce contrat ait quelque influence matérielle sur le commerce américain ...

Le traité sur le libre échange visant l'abolition des barrières non-tarifaires (et tarifaires) est un autre exemple dont il faut tenir compte, puisqu'il vise à enlever les restrictions de mouvement des biens, personnes et services. C'est à suivre.

Il faut également se méfier de certaines législations des pays en voie de développement qui imposent des conditions très particulières à tout transfert de technologie et qui visent, de façon générale, non seulement à obtenir un effet positif tangible, suite aux transferts de technologie sur le développement économique national mais également l'acquisition réelle d'une certaine maîtrise de la technologie transférée.

Une autre des considérations territoriales, c'est justement une claire définition du territoire. Prenons par exemple un territoire qui serait défini comme l'Amérique du Nord ou l'Amérique centrale: où y loge-t-on le Mexique?

Prenons également l'exemple des États-Unis d'Amérique: désirait-on viser seulement la partie continentale des États-Unis ou voulait-on y inclure également Hawaii et l'Alaska? Désirait-on également y inclure Porto Rico et les Iles Vierges, de même que les autres "Dominions et Protectorates" américains. Voilà ce qu'il convient d'établir.

Il faut également se rappeler que le territoire faisant l'objet de la licence ou de la concession de technologie peut lui-même emporter certaines restrictions ou limites tant à la protection qu'à l'exploitation de celle-ci. C'est là un point dont il faut généralement s'entretenir à l'aide d'un correspondant qui est au fait des incidences possibles de législations nationales.

DURÉE

Il importe de bien préciser la date d'entrée en vigueur du contrat et ce, nonobstant sa signature; au même effet, il pourra importer de faire préciser que si le contrat lie les parties dès la signature, il n'entrera en vigueur que lorsqu'auront été complétées diverses conditions suspensives qui pourront être soit l'obtention de cautionnement d'exécution, soit l'établissement de certaines études techniques, soit encore l'approbation de certains devis pour des sous-contrats imposés, ou enfin, l'accréditation gouvernementale requise dans certains cas. Cela est particulièrement vrai dans le cadre de "saucissonnage" de contrats où un contrat principal visant le transfert de technologie est signé avec une partie mais où la fourniture de certains biens et services est accordée à d'autres.

Le deuxième aspect de la "durée" d'un contrat, c'est sa période de terminaison ou résiliation. Un mauvais calcul peut avoir des effets désastreux.

Prenons l'exemple d'un brevet d'invention qui, de façon générale, confère une protection pour les 17 ans à compter de son émission: après cette période, ce qui fait l'objet de brevet devient le domaine public et tous peuvent l'utiliser. Imaginez la situation où se trouverait le licencié (et surtout la responsabilité de ses procureurs) advenant que licence ait été concédée pour 25 ans: cela fait huit années où le licencié doit par contrat néanmoins payer quelque chose pour une protection et une exclusivité qu'il n'a plus.

De la même façon, il importera, dans le libellé de ce qui fait l'objet du contrat et dont nous avons discuté plus haut, de bien préciser que c'est, par exemple, le brevet qui fait l'objet d'une licence et non pas l'objet de l'invention qui s'y rapporte. Advenant qu'il n'y ait pas d'autres clauses qui le prévoit, dans le second cas l'invalidation subséquente du brevet n'emporterait pas nécessairement résiliation du contrat et, partant, le licencié pourrait toujours être restreint aux mêmes obligations ... le même raisonnement s'appliquerait à contrario, si l'objet de l'invention ne rentre pas dans les limites prévues aux revendications du brevet.

Par ailleurs, une des pratiques les plus intéressantes est celle où la technologie est transférée pour une période initiale, sujet à des renouvellements subséquents, à des conditions pré-déterminées, pourvu que certaines clauses soient respectées ou objectif atteint. En effet, il est souvent hasardeux de transférer de la technologie pour une longue période à un tiers advenant que ce tiers ne puisse exploiter pleinement ou, devrais-je dire, aussi pleinement que le concédant se retrouvant alors finalement avec un marché perdu pour une longue période. L'avantage de contrats à durée plus courte mais avec renouvellements est donc de prémunir l'une et l'autre des parties soit contre une technologie décevante, soit contre une réponse décevante du marché.

Encore une fois, ces clauses de renouvellement, automatiques ou non, doivent être clairement libellées afin que tous sachent à quoi s'en tirer. De façon idéale, il est toujours préférable de préciser nommément la période où un tel avis de non-renouvellement ou de renouvellement doit être envoyé ou reçu et de cette façon éviter toute équivoque. Par exemple, il serait préférable d'écrire "entre le 1er janvier 1995 et le 31 mars 1995" plutôt que d'obliger les parties à faire elles-mêmes le calcul ou à interpréter ce que sont les dates anniversaire par rapport à la date d'entrée en vigueur et la date de signature ...

RÉSILIATION ET ANNULATION

Outre la fin normale et prévisible des relations contractuelles entre les parties pour terminaison de la période de contrat ou non-renouvellement, il faut

également prévoir les cas d'annulation ou, plus précisément, de résiliation. De façon générale, cette résiliation surviendra lorsque le licencié fera défaut à l'une quelconque de ses obligations. On peut considérer, sauf en ce qui a trait aux obligations d'ordre monétaire, que le concédant devrait donner un pré-avis raisonnable au licencié de son défaut, lui intimant de remédier ("make good") dans le délai imparti à défaut de quoi le contrat sera automatiquement annulé et ce, sans nécessité de recourir aux tribunaux.

Toutefois, il faudrait bien s'assurer que par son libellé une telle clause d'annulation ou de terminaison préservera néanmoins les droits des parties leur échéant antérieurement à telle terminaison. Ne serait-ce d'ailleurs que pour le recouvrement des sommes qui pourraient être dues au concédant ou pour permettre au licencié d'écouler ses inventaires en main ou encore de terminer les contrats ou projets qu'il a déjà entrepris.

De façon alternative, un concédant qui peut se le permettre et qui ne désire pas continuer de quelque façon les relations avec un licencié défaillant peut également prévoir qu'il rachètera à un prix fixe tous les inventaires en main de produits ayant trait à la technologie ou rachètera pareillement les contrats de fournitures du licencié quant à cette technologie.

Les situations de défaut sont nombreuses et peuvent généralement se subdiviser en quatre catégories, savoir:

- (a) défaut de paiement ou de rapport d'activités;
- (b) insolvabilité, faillite, liquidation, bref un changement de statut du licencié;
- (c) défaut de respecter la confidentialité des données transférées;
- (d) défaut d'ordre contractuel quant à la mise en exploitation de la licence (non-atteinte d'objectif, non-respect des normes de marquage et d'utilisation, non-respect du territoire ou de la spécificité de l'exploitation permise, concurrence, etc.).

Par contre, quant au concédant, ces défauts pourraient avoir trait également à un changement de statut (faillite, liquidation, mise sous séquestre), de même que, et c'est surtout là le point le plus important, la non-transmission de l'apport technologique ou de l'assistance technique promise.

Quoi qu'il en soit, à cause justement du caractère personnel que l'on attribue aux contrats de licence, un concédant serait toujours bien inspiré de spécifier qu'advenant faillite le contrat sera automatiquement terminé, tous les droits étant ipso facto rétrocedés au concédant et sans intervention du syndic qui ne pourrait alors prétendre "chausser les souliers" du licencié et continuer l'exploitation de la technologie sans bourse déliée, comme c'est souvent le cas.

Une autre des possibilités que les parties doivent entrevoir, c'est celle qui viserait une modification de la portée des droits concédés, soit par intervention gouvernementale et expropriation, soit par licence obligatoire, soit par déchéance totale ou partielle de ce qui fait l'objet de la licence. Cela est plus particulièrement en matière de brevet et c'est là tout simplement un point auquel les parties doivent s'adresser et qu'elles doivent prévoir dans le cadre de leurs discussions.

CONFIDENTIALITÉ ET NON-CONCURRENCE

Comme une grande partie de la technologie transférée au cours des dernières années ne fait pas nécessairement l'objet de protection statutaire, notamment par brevet, il convient de mettre en place dans le contrat les mécanismes qui permettront d'en assurer et préserver le secret, source de sa valeur commerciale.

Souvent on pourra atteindre ce résultat par une clause appropriée dans le contrat, couplée ou non d'indemnités forfaitaires. On pourrait également atteindre un résultat semblable en indiquant contractuellement un nombre limité de personnes qui auront accès à la technologie transférée, toutes telles personnes devant elles-mêmes signer une entente de confidentialité. Enfin, une des façons complémentaires de se prémunir contre des divulgations intempestives consiste, lorsque possible, en un marquage individualisant chacun des éléments constantant ou servant de support matériel ou visuel à la technologie transférée, ce qui permet de découvrir rapidement ou plus facilement du moins d'où viennent les fuites et d'ainsi les réprimer.

Il importe cependant autant à l'acquéreur qu'au fournisseur de technologie de préserver et d'ainsi maintenir le caractère de confidentialité du "know-how" transféré.

La contrepartie de l'octroi de certains droits d'exclusivité à un licencié, c'est que celui-ci s'engage à ne pas produire ou mettre en marché un service ou produit qui est de nature à concurrencer celui qui fait l'objet de la technologie transférée.

Pour que ce qui a été transféré fasse également l'objet, le cas échéant, de protection statutaire, une des obligations du concédant devrait être celle de maintenir en vigueur ce qui en fait l'objet, c'est-à-dire, par exemple, de payer les annuités d'un brevet ou les taxes de renouvellement ou encore de répondre à toute action judiciaire ou administrative pouvant emporter déchéance de ses droits statutaires.

Une des façons également de s'assurer du maintien du secret de la technologie transférée consiste à empêcher le co-contractant récepteur de la technologie de faire affaires dans un domaine parallèle ou étroitement lié à ce qui fait l'objet de l'apport technologique pendant la durée du contrat et pour un temps déterminé après. Cette clause reçoit particulièrement application advenant rupture brutale des relations. Ainsi, dans la mesure où le "know-how" est une donnée essentiellement en évolution et qui est toujours susceptible d'amélioration, empêcher un ancien contractant de faire affaires dans le même domaine pour une période donnée après terminaison permettra au fournisseur de technologie de maintenir son avance dans le marché et de ne pas être gêné indûment par un ex-licencié qui serait alors bien au fait de celle-ci.

De façon générale, ces clauses doivent être limitées dans le temps et dans l'espace et être raisonnables eu égard aux circonstances et aux activités réelles d'un exploitant, sous peine d'invalidité.

PROPRIÉTÉ ET EXPLOITATION DES AMÉLIORATIONS

S'il incombe au concédant de garantir qu'il est propriétaire de la technologie transférée, brevetée ou non, il est prudent de demander au licencié de reconnaître la validité de tels droits et la propriété exclusive qu'en a le concédant de même qu'un engagement à l'effet de ne jamais contester telles propriété et validité.

Cette contre-partie est d'autant plus importante que dans le cadre des relations qui peuvent s'établir entre un concédant et un licencié, le licencié en viendra inmanquablement à connaître ce qui pourrait être des failles dans la chaîne de titre ou dans le procédé lui-même. Il serait alors malheureux que fort d'une information obtenue "en confiance", le licencié puisse s'en servir comme tremplin ("springboard") pour attaquer les droits de son principal.

En ce qui a trait à la notion d'estoppel ou de forclusion en ces matières, je vous réfère encore une fois à l'excellent article de Gordon F. Henderson,

Patent Licensing: Problems from the Imprecisions of the English Language (1970, 4 *Ottawa Law Review*, pages 88 et suivantes).

De la même façon, toute documentation technique qui pourrait être transmise par le concédant au licencié dans le cadre de la relation contractuelle devrait être clairement marquée comme confidentielle, à circulation restreinte et propriété du concédant.

Pareillement, un marquage à l'effet que les droits d'auteur sont réservés permettrait éventuellement au concédant d'effectuer une saisie avant jugement et recouvrement de possession de ses exemplaires advenant qu'il y en ait contrefaçon ou que, suite à une terminaison de l'entente contractuelle, le licencié refuse de les retourner.

À cet égard, il convient de rappeler qu'il serait préférable d'obtenir dès création, et indépendamment de toute diffusion, l'émission de certificats de droit d'auteur dans ces oeuvres "littéraires ou artistiques", non comme oeuvres publiées mais comme oeuvres non-publiées ce qui permet d'en préserver le caractère secret de confidentialité (puisqu'il n'y aura pas eu d'émission "au public") et tels certificats permettant également de jouir de toutes les présomptions de la Loi du droit d'auteur, utiles en procédure.

Advenant cession ou concession d'un intérêt à titre de propriétaire ou encore octroi d'une licence exclusive dans ce qui fait l'objet d'un brevet ou d'un droit d'auteur, il sera alors opportun pour le licencié, concessionnaire, ou cessionnaire de se prémunir contre toute cession subséquente et de bien faire enregistrer ses droits auprès des autorités publiques concernées. De fait, la Loi sur le droit d'auteur, la Loi sur les brevets et celle sur les marques de commerce prévoient certaines dispositions ayant trait à l'enregistrement de telles cessions et le coût minime s'y rapportant ne permet pas de se passer de cette protection. De fait, en ce qui a trait à certains droits, toute cession non-enregistrée est inopposable à une cession subséquente qui, elle, le serait.

ÉCHANGE D'AMÉLIORATION ET PERFECTIONNEMENT TECHNIQUE

Comme je vous en ai part à l'occasion de mes remarques introductives, le "know-how", par rapport au secret de fabrication, constitue une mouvance, c'est-à-dire quelque chose de non statique (fluide), qui s'améliore de jour en jour, au hasard de la recherche, du développement et de l'expérience. Dès lors, un licencié aura intérêt à demander d'être toujours au fait des derniers perfectionnements à la technologie, soit par amélioration au brevet, soit par amélioration au savoir-faire et ce, de façon à "keep the pace" et à préserver son avantage compétitif sur les concurrents.

En effet, ne pas prévoir ce genre de clause pourrait être extrêmement hasardeux pour la responsabilité d'un procureur dans la mesure où la technique transférée pourrait être rapidement frappée d'obsolescence et n'avoir plus qu'un lointain rapport avec le montant des droits perçus à titre de redevance ou autrement.

De la même façon, le licencié à titre d'exploitant sur le terrain de la technologie pourrait lui-même améliorer celle-ci et il conviendrait également que, sans regard, il transmette toutes telles améliorations à son principal qui lui-même les utilise à son profit, ou qu'il les incorpore à d'autres protections statutaires qu'il pourrait avoir.

Là où les négociations sont généralement plus ardues, c'est quant à la propriété de ces améliorations. Cependant, prenant pour acquis que ces améliorations sont de peu d'utilité sans leur principal d'origine et prenant également pour acquis que toute amélioration est le résultat d'une technologie d'origine, la règle générale est à l'effet que c'est le concédant qui en devient le propriétaire. Toutefois, une licence d'utilisation de ces améliorations pourrait être incluse, aux mêmes termes et conditions, sans redevance ou obligations supplémentaires dans le droit concédé au licencié. Bref, ce qui importe, c'est que tout perfectionnement, de part ou d'autre, soit promptement communiqué, de façon complète, à son co-contractant.

Même si généralement le droit aux améliorations est prévu dans un contrat de licence, il est néanmoins possible de procéder à un transfert de technologie qui est fondé sur ce que celle-ci est à un moment donné, comme un fait ou situation statique, bien arrêté dans le temps, ce qui bien sûr n'est généralement pas à l'avantage du licencié.

ASSISTANCE TECHNIQUE

S'il est vrai que les contrats les plus viables se font entre parties ayant une même expérience ou un même bagage technique, il peut néanmoins arriver que le licencié n'ait pas toutes les connaissances requises pour pleinement et rapidement développer ce qui fait l'objet de la technologie transférée. Il faudra alors prévoir des clauses de formation professionnelle ou de mise en oeuvre du contrat. Cela pourra se faire par un soutien logistique dans la mise en place d'une usine clé, ou être la présence physique, temporaire ou permanente de représentants du concédant, ou encore être également des stages de formation du personnel du licencié chez le concédant. Les formes que peut revêtir cet aspect des relations sont nombreuses et il convient de bien s'assurer de l'encadrement humain et de l'habileté technique de l'une et l'autre des parties.

L'on pourra prévoir des contrats de consultants avec des tiers désignés ou encore prévoir les modalités d'apport du capital humain du concédant au licencié.

Encore une fois, il faut faire en sorte de préserver tout le caractère confidentiel des informations qui pourraient être transmises à l'occasion de tels stages et se prémunir également contre la débauche éventuelle des gens que pourrait ainsi "prêter" le concédant au licencié.

Afin d'obvier à des demandes de prêt de personnel qui, même payé, obèrerait de façon trop prononcée le bon fonctionnement d'une entreprise du concédant, il est également bon de prévoir les modalités "d'appels au secours", le nombre d'heures/personne de mise en disponibilité, le coût de rémunération du personnel prêté de même que des frais de transport et d'hébergement s'y rapportant, la responsabilité et la couverture d'assurance pour ce personnel, leurs tâches et degré d'autorité.

RESPONSABILITÉ

Indépendamment de toute clause contractuelle visant à une répartition conventionnelle de la responsabilité advenant défaut de la technologie, il n'en demeure pas moins qu'il y a de nombreuses obligations légales qui pèsent sur l'une et l'autre des parties, suivant la juridiction concernée et variant essentiellement en fonction de celles-ci. La plus importante est celle qui a trait à ce que d'aucun qualifie de "product liability" et il apparaît que les seules façons de s'en prémunir sont d'une part un étroit contrôle de la qualité chez le licencié et d'autre part la prise de police d'assurance avec une couverture adéquate.

Bien sûr, on peut toujours demander au licencié de fournir preuve d'une couverture d'assurance dite "parapluie" mais celle-ci pouvant être insuffisante et les assureurs étant ce qu'ils sont, réticents quand il faut payer de larges montants, il en résulte que la meilleure protection, c'est une vérification constante de la façon dont la technologie est employée. Le concédant devrait prévoir des clauses d'inspection quant à l'utilisation de la technologie transférée.

Par ailleurs, il apparaît que la responsabilité principale d'un concédant face à son licencié sera de lui garantir son titre de propriété dans ce qui fait l'objet de licence et son droit de procéder à tel transfert; de la même façon un concédant devra également, expressément ou comme condition implicite, faire en sorte que la technologie transférée sera utile au licencié pour les utilisations qu'il veut en faire et c'est d'ailleurs là l'avantage pour un licencié

de bien définir dans son préambule ou ailleurs ce pour quoi il veut être récipiendaire de cette technologie que lui transfère le concédant.

De toute façon, le concédant serait bien fondé de réclamer dans tout contrat de cette nature, une clause à l'effet que le licencié le dégage de toute responsabilité et le tiendra indemne et garant advenant quelque poursuite en dommages pour résultat de l'emploi de la technologie. Généralement, le licencié tentera de limiter cette clause de "hold harmless" en indiquant qu'elle ne s'appliquera pas advenant que tels dommages résultent d'un vice de conception ou d'une carence inhérente à la technologie.

RESTRICTIONS GOUVERNEMENTALES AUX TRANSFERTS

J'attire votre attention sur le fait que la *Loi sur les licences d'exportation et d'importation canadienne* (L.R.C. 1985, c. E-19) est à l'effet qu'il faut obtenir divers permis lorsqu'il y a transfert de certaines technologies pour certaines régions.

En vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, le gouvernement canadien exige des licences pour une vaste gamme de marchandises et de technologies stratégiques, selon une liste des marchandises d'exportation contrôlée et à cet égard, il faut un permis d'exportation pour toutes les marchandises qui y figurent et ce, vers toutes les destinations sauf les États-Unis où, généralement, il n'est pas nécessaire d'avoir tel permis. De plus, des permis sont requis pour l'expédition de tout produit, qu'il figure ou non sur la liste d'exportation contrôlée à destination des certains visés par une autre liste de pays visés par contrôle (pays membres du pacte de Varsovie, Albanie, Mongolie, Corée du nord, Vietnam, etc.).

En théorie, même les documents qui ont trait au dépôt de brevets à l'étranger devraient obtenir un permis, même si en pratique tel n'est pas le cas.

En vertu de l'article 1003 de la liste de marchandises d'exportation contrôlée (Dors 73-253), toutes les données techniques sous forme de documentation comprenant entre autres les dessins techniques, les négatifs et imprimés photographiques, enregistrements, données de conception, manuels techniques et d'opérations qui peuvent être utilisés à la conception, production, opération ou la mise à l'essai de l'équipement et des matériaux visés par les groupes 3 à 9 de la liste (i.e. machines industrielles et appareils électroniques, matériel de transport, métaux, minéraux et leurs produits manufacturés, produits chimiques, métalloïdes et produits pétroliers, armes,

munitions, fournitures pour l'armée, la marine ou l'aviation, matières et matériel se rattachant à l'énergie atomique et certaines marchandises ayant origine hors du Canada) sont visés. Un permis doit alors être requis du Ministère des affaires extérieures à Ottawa ou de l'une de ses divisions administratives régionales. Référence peut être faite pour la discussion de cet aspect trop souvent ignoré, aux Newsletters nos 91, 92 et 95 du Patent and Trademark Institute of Canada.

ASPECTS COMMERCIAUX: PRIX ET CONSIDÉRATIONS

Le concédant recherchera, bien sûr, à récupérer les montants investis dans la recherche et le développement de la technologie transférée alors que le licencié, lui, ne voudra pas payer plus qu'il ne le faut. C'est l'éternel dilemme et la raison d'être des négociations.

Les formules qui visent à établir le prix à payer pour le transfert d'une technologie sont nombreuses mais il n'entre pas dans mon propos d'en discuter bien longtemps. Je vous réfère néanmoins à une intéressante étude de Tom Arnold et Tim Headley, *Factors in Pricing Technology License*, dans l'édition de mars 1987 de *Les Nouvelles* (Vol. 32, no 1, page 18): le sous-titre est sans doute plus éloquent car il se lit: "A Checklist of 100 Important Considerations in Setting Value of Technology License" ...

Il devrait cependant suffire, à ce stade, d'indiquer que c'est principalement une question de libre négociation entre les parties à la lumière des montants investis dans la recherche et développement et un retour raisonnable sur l'investissement.

REDEVANCES, MONTANTS FORFAITAIRES ET DROIT D'ENTRÉE

Souvent les parties conviennent que la considération pour la cession ou la licence sera un pourcentage donné, dégressif ou non, du prix net de facturation du licencié à un tiers utilisateur. C'est ce en quoi consiste un prix net de facturation, déductions faites ou non de toutes taxes, escomptes ou ristournes, tenant compte ou non des échantillons gratuits et tenant compte d'un prix minimal pour la vente du produit. Et ce, afin d'éviter que par des ventes liées à d'autres produits non-couverts par l'obligation des redevances, le licencié ne paie son dû en gonflant le prix des autres marchandises pour baisser celui de ce qui est l'objet du transfert.

On peut en outre prévoir un droit d'entrée ou paiement forfaitaire initial lors de la signature du contrat et du transfert du corps principal de la technologie. Il s'agira cependant de prévoir si ce montant est ou non

remboursable advenant la non-réalisation des conditions suspensives entourant la mise en opération du contrat ou encore de déterminer si les redevances futures seront en déduction ou non de ce montant forfaitaire.

Un troisième aspect de la considération, c'est celui qui a trait au paiement de frais et d'honoraires associés à l'assistance technique et à la mise à jour de la technologie et autres services reliés.

Un autre aspect est celui visant compensation pour l'assemblage de la documentation technique qui peut souvent atteindre des montants importants. Nos collègues anglophones y réfèrent comme les "gathering costs".

Enfin, c'est là le cinquième point principal, il s'agit de la fourniture par le concédant au licencié d'éléments matériels, fournitures ou autres, visant la mise en oeuvre de ce qui fait l'objet du transfert. Il pourra s'agir de ventes liées ou de nécessité de s'approvisionner à des sources particulières. Là encore, il faudra faire attention aux juridictions visées par ce genre de "tie in purchase clause" qui ont déjà été jugées invalides dans de nombreuses juridictions. Chose certaine, afin de rassénérer tout débat, il conviendrait que le concédant indique, si tel était le cas, qu'il peut dériver profits de ce genre d'obligation d'approvisionnement et ce, afin d'éviter qu'on ne lui reproche de faire des profits secrets et illégaux sur un tiers licencié avec lequel il entretient des relations souvent quasi fiduciaires.

PAIEMENTS MINIMAUX

Afin de s'assurer d'avoir toujours une source importante et constante de revenus, un concédant aurait avantage à convenir avec son licencié de ce que celui-ci paiera le plus élevé, soit de redevances minimales fixées, soit des redevances réelles. Cette façon de procéder à un double avantage savoir, d'inciter le licencié à vraiment mettre en exploitation ce qui fait l'objet du transfert de technologie, et d'assurer le concédant d'un revenu minimum échéant à intervalles fixes.

Ces redevances minimales ont un aspect clause de performance qu'il ne faut pas négliger puisqu'il est généralement prévu que celles-ci iront en progression au cours des années et ce, afin de tenir compte à la fois de l'inflation et d'une progression dans la pénétration des marchés.

Ces redevances minimales sont également une des contreparties qu'un licencié doit donner à un concédant lorsqu'il est le récipiendaire exclusif d'une technologie exploitée. Souvent l'on verra dans les contrats de technologie qu'advenant que le licencié n'atteigne pas ces redevances

minimales, le concédant aura alors le choix soit de considérer le contrat comme annulé, soit de réclamer les redevances dues en vertu de ces minima, soit encore de considérer désormais le transfert comme non-exclusif (plutôt qu'exclusif).

Il s'agit là, encore une fois, d'autant de possibilités qui s'offrent aux parties.

PAIEMENTS ET MODALITÉS

Je vous rappelle la règle du Code civil à l'effet que tout paiement est quérable et non-portable. Dans le cadre de tels contrats commerciaux, il est de règle de plutôt stipuler le contraire, savoir que tout paiement est portable et quérable et est dû sans nécessité de mise en demeure, par la seule arrivée du terme et que tout défaut emporte déchéance.

De la même façon, il est utile de prévoir une clause d'intérêts pour toute somme impayée à son échéance et ce, afin de tenir compte des réalités du financement d'entreprise.

Doit-on accepter les paiements par chèque, par chèque barré, par traite bancaire ou par virement électronique? C'est là une question triviale mais qui a tout son intérêt si on traite à distance. D'expérience, vous savez combien est difficile, coûteuse et frustrante la perception d'un compte à l'étranger et les paiements anticipés sont souvent, et avec raison, de mise.

De la même façon, il conviendrait de prévoir que l'encaissement de tout chèque ou réception d'un rapport l'est sous réserve et n'emporte pas acquiescement quant à la véracité dudit chèque ou rapport.

Le choix de la devise dans laquelle les paiements seront faits peut avoir son importance mais, encore, il faut se prémunir contre d'éventuelles fluctuations monétaires et tenir également compte de certaines législations nationales qui interdisent le paiement et d'autres monnaies que la monnaie locale ou encore qui forcent conversion à un taux fixé par l'état.

En ce qui a trait aux garanties et cautionnements, ceux-ci sont de la même nature que ceux que l'on rencontre dans n'importe quel contrat commercial et visent à la fois une garantie d'exécution ou de solvabilité de la part du concédant ou une garantie de paiement de la part du licencié. Comme la branche exploitante d'une nouvelle technologie est souvent une entité nouvellement créée et qui n'a pas une grande capitalisation ou dont les actifs sont peu importants advenant liquidation, il est souvent opportun de demander au propriétaire réel ou à une tierse corporation liée au cautionnement, quitte à ce que celui-ci soit limité à une certaine hauteur. Je

n'insiste pas sur le bénéfice de division et discussion, celui-ci procède d'une formule maintenant standard que tous ceux qui ont signé quelque document bancaire connaissent.

Afin de se prémunir contre les effets dévastateurs qui pourraient résulter pour un licencié de la cessation des opérations du concédant, il est souvent important de prévoir une mise sous écrou (création d'un trust ou fiducie ou escrow en faveur d'un tiers indépendant) du substrat de ce qui fait la technologie. Il est maintenant, par exemple, monnaie courante de voir de telles mises sous écrou pour les cas de source de logiciel. Cela permet au licencié d'avoir toujours un accès à la technologie et ce, malgré la disparition de son principal.

FISC

Il ne m'appartient pas de faire ici une longue discussion sur les aspects fiscaux relatifs aux transferts de technologie. Je me permets de vous référer à l'article de mon associé Hugues G. Richard, *Imposition des brevets, dessins industriels, marques de commerce et droits d'auteur*, (1982, Association québécoise de planification fiscale et successorale).

Ce qu'il faut en retenir, c'est que les brevets, marques de commerce, droits d'auteur et "know how" font partie de cette catégorie de biens dits "incorporels" et que, toute intellectuelle qu'elle soit, cette propriété n'échappe pas pour autant à l'emprise de la Loi de l'impôt sur le revenu ...

Ainsi, toute dépense pour l'obtention d'un brevet ou d'un droit assimilable, soit par le processus de l'invention et de l'enregistrement, soit par simple acquisition doit être considérée comme une dépense encourue pour gagner un revenu. Cette dépense constituerait cependant un paiement à titre de capital et dès lors, ne serait pas tel que déductible sauf via une allocation du coût en capital.

"La vente d'un brevet ou sa concession sous licence aura pour les parties des conséquences fiscales à ne pas négliger. La vente d'un brevet pourra donner naissance à un gain en capital et en récupération d'amortissement. Cette vente pourrait, dans d'autres circonstances, donner naissance à un revenu d'entreprise. Les critères pour déterminer si la vente d'un brevet engendre un gain en capital ou en revenus sont les mêmes que ceux établis par la jurisprudence dans le cadre de transaction où des biens de d'autre nature sont impliqués. Il arrivera à certaines occasions que sous l'apparence d'un contrat de vente, se cache enfin un contrat de licence. Il sera généralement stipulé dans ce genre de contrat que le prix d'achat du brevet sera établi en fonction du nombre des unités brevetées vendues. Dans un

cas semblable, les tribunaux verront dans les paiements effectués par versements le paiement de royalties plutôt qu'une partie du prix de vente."

Ce qu'il faut dégager comme règle générale c'est que pour qu'un montant soit considéré comme gain en capital il faut qu'il résulte d'une disposition au moins partielle d'un droit de propriété dans ce qui fait l'objet de technologie. Le fait qu'une licence permette en plus de l'usage du brevet l'usage d'un certain know how ne change rien. Une licence non-exclusive accordée pour des fins limitées ne serait donc être considérée comme la disposition, même partielle, d'un brevet d'invention et sera conséquemment assimilée à du revenu.

Les mêmes règles s'appliquent avec quelques variantes aux autres droits de propriété industrielle et je me permets de vous référer aux bulletins d'interprétation de Revenu Canada, IT-143 R2 et IT-477.

Je vous rappelle également que tout montant forfaitaire payé initialement pour l'obtention d'une concession est généralement amortissable alors que les redevances et royalties payables subéquemment constitueront une dépense encourue pour gagner du revenu et seront conséquemment déductibles entre les mains du licencié mais imposables entre les mains du concédant. Bien sûr, pour le concédant, une somme forfaitaire reçue à titre de droit d'entrée pourra être soit du revenu, soit une somme de nature capitale, suivant le cas.

À ne pas oublier également les importantes dispositions ayant trait à la retenue à la source pour les non-résidents et qui s'appliquent également, de la même façon, mais avec des taux variables, pour ce qui fait l'objet de transfert de technologie. Il convient alors de s'en référer aux règlements de même qu'aux nombreuses ententes inter-états qui régissent cet aspect du fiscal.

CLAUSES PÉNALES

Selon des limites propres à chaque juridiction visée, les parties auront souvent avantage à quantifier préalablement les dommages qui résulteraient de certaines inexécutions du contrat, que le contrat soit ou non annulé ou annulable et ce, afin d'éviter que tous ne se perdent dans de longues batailles juridiques et comptables. De surcroît, fixer dès le début des dommages liquidés ou intérêts moratoires advenant défaut, est souvent un incitatif pour les parties à bien et fidèlement respecter le contrat qui les lie.

CONTRÔLE ET INSPECTION

Afin de s'assurer de la conformité des divers rapports de redevances de même que des activités du licencié en regard de ce qui fait l'objet de la licence, le concédant aura intérêt et avantage à obtenir certaines garanties quant à l'exactitude des relevés qui lui seront de temps à autres fournis.

Le concédant demandera qu'on lui fasse rapport, dans les formes qu'il déterminera, quant aux divers registres d'achats et de ventes ayant trait à ce qui fait l'objet de la technologie transférée, ces rapports devant accompagner les remises, sur la base des échéanciers convenus. D'ailleurs et afin de se ménager une réserve de clients advenant rupture des relations, le concédant aura pareillement avantage à obtenir le nom de tous les clients du licencié et ce, afin d'être en mesure éventuellement de les prendre en charge.

Par ailleurs le concédant, ou ses représentants, devrait pouvoir obtenir accès sur préavis raisonnable, aux livres comptables et registres de fabrication du licencié pour être en mesure de vérifier l'exactitude de ces rapports. Comme ces rapports sont souvent onéreux, une des façons d'y obvier est de spécifier qu'advenant une variance d'un pourcentage donné, les coûts de telles expertise et vérifications seront à la seule charge du licencié.

On peut également obvier à cette vérification en se satisfaisant du serment d'un individu quant à la véracité et l'exactitude des rapports ou encore en convenant que ceux-ci seront certifiés exacts et vérifiés par un expert comptable.

Afin d'éviter d'être soumis à des "préssions indues" d'un licencié qui ne serait pas pleinement satisfait de ce qui fait l'objet de la licence et de la performance de celle-ci, il serait opportun pour un concédant d'indiquer qu'aucune compensation ne pourra être effectuée par le licencié entre les sommes dues exigibles au concédant et quelque autre réclamation du licencié. Cela est particulièrement vrai dans le cas où un concédant a fourni divers matériaux et éléments à un licencié qui prend alors prétexte de la moindre vétille pour alléguer des dommages considérables et refuser de payer.

ASPECTS CONTENTIEUX: CONTREFAÇON ET VIOLATION DE TIERS OU PAR DES TIERS

Le concédant n'étant généralement pas présent sur le territoire et dans les milieux où le licencié exploite la technologie transférée, c'est donc généralement au licencié qu'il incombera de relever toute contrefaçon ou

usurpation des droits de propriété industrielle ou autres se rattachant à ladite technologie.

Le licencié a avantage à être vigilant puisque, somme toute, dans son territoire, c'est lui qui paie une redevance pour la technologie ainsi copiée ou usurpée. Il devrait donc être stipulé contractuellement que le licencié exercera une vigilance raisonnable sur le marché et qu'advenant qu'il ait connaissance de quelque contrefaçon, il en informera promptement le concédant avec le maximum de détails pour que ce dernier puisse prendre position.

Normalement il incombe au concédant de sanctionner ses droits de propriété industrielle et d'instituer lui-même les procédures judiciaires appropriées. C'est d'ailleurs à son avantage puisque lui seul a généralement le support technique pour ce faire, il est aussi souvent risqué de laisser la défense de ses droits à un tiers co-contractant qui n'a peut être pas les mêmes intérêts ou visées à long terme. Surtout d'ailleurs si le contrat devient caduc advenant perte de confidentialité ou invalidation des brevets en faisant l'objet ... !

Il faudra donc prévoir si de telles procédures seront prises par le concédant seul ou conjointement avec le licencié et, advenant que le concédant ne veuille pas y participer, comment le licencié pourra alors prendre action ou forcer le concédant à y être partie. De la même façon, il faudra prévoir qui supportera les frais de telles procédures, qui fournira les ressources humaines et techniques et selon quelles modalités et, finalement, qui aura droit aux bénéfices monétaires en découlant.

Le licencié étant en principe troublé dans sa jouissance de la technologie transférée par ces usurpations, il faudra également prévoir une clause à l'effet que les obligations monétaires du licencié sont ou non suspendues pendant ces procédures ou que les sommes dues doivent ou non être versées au concédant ou dans un compte en fiducie. Enfin, quelle portion de ces sommes servira ou non à la défense des droits.

DÉSACCORD

Advenant désaccord, il est commun que les parties tentent de négocier à l'amiable une solution à leurs différends. Advenant que tels rapprochements ne puissent se faire, les parties peuvent soit aller devant les tribunaux, soit encore s'en remettre à un conciliateur et soumettre le litige à l'arbitrage. C'est là une question de point de vue ou de philosophie, l'une ou l'autre des approches ayant leurs avantages et inconvénients.

Chose certaine, même si la clause compromissoire est maintenant reconnue en droit québécois, il faudrait néanmoins s'assurer que celle-ci, advenant que cette voie que soit choisie, soit parfaite et qu'elle est de nature à lier de façon finale les parties.

Il faudrait également prévoir qu'outre les différends contractuels qui sont souvent facilement discutables devant un tribunal d'arbitrage, il ne faut néanmoins pas perdre de vue que l'urgence de la situation force souvent le recours à des mesures préliminaires d'injonction ou de saisie qui ne peuvent émaner de tel tribunal d'arbitrage. Il faudrait donc prévoir dans toute telle clause compromissoire que de façon intérimaire et à titre d'accessoire, les parties pourront, d'une façon ou d'une autre, recourir aux tribunaux ayant juridiction.

À cet égard, il est souvent dangereux de stipuler d'avance le tribunal où l'instance juridique aura juridiction. En effet, les procédures d'homologation étant ce qu'elles sont, l'obtention d'un jugement en Ontario contre une compagnie qui ne fait affaires qu'au Québec obligera vraisemblablement celui qui l'a obtenu à reprendre les mêmes procédures au Québec. Dès lors, il est souvent préférable de ne pas préciser de tribunal, sinon celui du défendeur.

Par contre, ce qui devrait être précisé, c'est le droit applicable. En effet, il est toujours hasardeux de s'en référer à un droit étranger que l'on ne maîtrise pas nécessairement et qui procède souvent d'un autre système juridique.

CONSIDÉRATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL: PHILOSOPHIE ET APPROCHE

L'élaboration d'un contrat apportant quelque transfert de technologie, sous quelque forme, ne doit jamais être considérée dans l'abstrait puisque même s'il porte sur des intangibles, il constitue néanmoins une partie importante du patrimoine économique d'une entreprise.

C'est pourquoi généralement il incombe de bien cerner la situation et le rapport de force ou d'intérêt entre les parties afin de mieux représenter celles-ci.

Chose certaine, les avocats ne doivent pas perdre de vue l'essentiel des négociations. Plus particulièrement, les avocats ne doivent pas perdre de vue que les aspects juridiques ne sont généralement que l'accessoire des aspects commerciaux et techniques du transfert visé.

Je conclurai sur une citation de Robert Goldscheider dans son article *The Environment of Licensing Negotiations: From a Lawyer's Point of View*, tel que

publié dans le Licensing Law Handbook (New York, Clark Boardman, 1986) à la page 31:

"Attorneys can play a significant role in many aspects of the licensing process. The impact of these contributions can be enhanced if they are judiciously provided, taking into account that strategic business considerations may be more important than legal caveats. Broad experience in many different negotiating environments can enable attorneys to make valuable contributions beyond the scope of the specific legal questions involved. This may be especially true in international transactions.

The ultimate test of the effectiveness of attorneys in all these endeavors is whether they have helped the parties truly appreciate the challenges and potential problems they face. If the attorneys succeed in this regard, they would have helped to minimize problems during the execution and implementation of the agreement, because such eventualities will have been anticipated and provided for."

Dans tous les cas, il ne faut jamais oublier que seuls survivent les contrats où chaque partie y trouve son compte. Sans cet intérêt réciproque, où chacun fait à sa manière une bonne affaire, le meilleur des contrats "juridiques" est voué à l'échec.

ROBIC + LAW
+ BUSINESS
+ SCIENCE
+ ART

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

