

LE CONTRAT DE LICENCE: SES CLAUSES PRINCIPALES ET LA GESTION DES RISQUES

par
conférence prononcé par Hugues G. Richard
sur un texte de 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

Un contrat de licence réussi entre deux parties en est un qui couvre tous les éléments essentiels d'une relation à long terme, qui délimite clairement les droits et obligations de chaque partie et qui prévoit des mécanismes capables de régler des événements imprévisibles.

Un contrat de licence offre plusieurs avantages à ses parties, cependant, celles-ci doivent connaître les risques qui y sont liés afin d'être en mesure de bien protéger leurs intérêts.

Dans un premier temps, nous étudierons les avantages et les risques inhérents au contrat de licence. Ensuite, nous vous entretiendrons sur les modalités pratiques relatives aux transferts technologiques opérés dans les contrats de licence.

DÉFINITION

La licence est un instrument classique utilisé généralement dans le cadre de transferts technologiques. Nous référons à la définition de Edward P. White dans *Licensing, A Strategy for profits* (KEW Licensing Press, page 5):

"A license is the granting of permission or rights to make, use and/or sell a certain product, design or process or to perform certain other actions, the granting being done by a party whom has the right to do so. A license agreement usually includes a variety of grants in which a licensor sells or leases

* © 1995 Laurent Carrière et LÉGER ROBIC RICHARD / ROBIC.

Conférence prononcée le 1995.12.05 par Me Hugues G. Richard sur un texte original de Me Laurent Carrière adapté pour les besoins de la conférence par Me Jacques Lemoine, tous trois du Cabinet d'avocats LÉGER 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 dans le cadre d'une conférence prononcée à l'occasion d'un colloque ayant pour thème «Principaux contrats commerciaux: gestion des risques et analyse du contenu» qu'organisait Insight à Montréal le 1995.12.05. Il ne reflète pas nécessairement les opinions du conférencier ou des membres de son Cabinet et ne prétend pas non plus exposer l'état complet du droit. Publication 182.

to a licensee the use of certain industrial property rights and/or technical expertise".

INTÉRÊT DU CONCÉDANT

Le concédant est la personne propriétaire de technologie ou de savoir-faire qui désire transférer la technologie qui lui appartient. Quel est l'intérêt pour un concédant de transférer sa technologie à autrui?

La principale raison est évidemment de réaliser des profits. Les profits se réalisent habituellement en percevant des redevances sur les ventes réalisées par le licencié. Dans le cas où le licencié s'engage à communiquer au concédant les améliorations faites à l'objet de la licence, cela permet au concédant d'avoir accès à des technologies nouvelles sans avoir à investir dans la recherche et le développement. Une licence peut aussi être utilisée pour exploiter un marché qui autrement ne serait pas atteignable soit à cause d'un manque de ressources, ou de difficultés géopolitiques. C'est aussi un bon moyen de tester un nouveau marché qui pourrait éventuellement être exploité et de mettre à l'épreuve un licencié qui pourrait devenir un partenaire d'affaires.

Dans le cas des multinationales, une licence peut être utilisée afin d'apporter une assistance technique à une filiale établie à l'étranger. Lorsqu'une entreprise investit massivement dans un programme de recherche et développement, il est parfois nécessaire qu'elle concède des licences afin d'obtenir des redevances pour être en mesure de supporter adéquatement son investissement. Concéder une licence, est parfois un moyen de régler un litige lorsqu'un licencié potentiel utilise une technologie illégalement sans le consentement du titulaire de la technologie.

Accorder une ou des licences est également un moyen d'exploiter sa technologie sans avoir à investir dans les infrastructures nécessaires pour y arriver et sans avoir à gérer les relations employeurs/employés liées à une exploitation commerciale.

LES RISQUES DU CONCÉDANT

Même s'il est généralement avantageux pour le concédant d'octroyer une licence, ce dernier doit cependant être à l'affût des risques qui y sont liés.

Le concédant doit faire attention en choisissant son licencié, car le transfert de savoir-faire peut établir un futur compétiteur. Le licencié doit donc être prudent lors de la négociation et la rédaction de la licence afin d'y inclure une clause de non concurrence.

Les revenus engendrés par une licence sont généralement moindres que les profits provenant de la fabrication et la vente de la technologie en question.

Le choix du licencié est primordial car un des plus grands risques est souvent le manque de contrôle sur les activités du licencié. En effet, le concédant peut difficilement contrôler la gérance des activités du licencié et par le fait même, est à sa merci quant au contrôle de la qualité des produits fabriqués par celui-ci. Le risque lié à la responsabilité du fait des produits ("product liability") peut parfois être plus important que les bénéfices provenant sous la forme de redevances.

Lorsque le concédant transfère du savoir-faire, il aura souvent à offrir de l'assistance technique au licencié. Il devra donc bien évaluer toutes les circonstances afin que la licence lui soit rentable. Les coûts et le temps liés au personnel donnant l'assistance technique peuvent rendre une licence peu rentable pour le concédant.

Le concédant bien avisé voudra limiter ses risques à un niveau qui ne dépasse pas les revenus qu'il tire de la licence. Cette limite vise généralement les cas de responsabilité civile et souvent ne s'applique pas aux cas de responsabilité découlant d'une violation des droits de propriété. Ainsi, si la technologie faisant l'objet de la licence violait ledits droits d'un tiers, le concédant serait généralement tenu responsable sans limitation de responsabilité. Evidemment, la présence ou l'absence de limitation dépendra de la force de négociations des parties. Tout est donc possible, cela dépend de ce que les parties auront convenu.

INTÉRÊT DU LICENCIÉ

Étudions maintenant les raisons pour lesquelles une personne a intérêt à obtenir une licence d'un concédant.

Une société qui fabrique un produit désuet et qui a un système de distribution bien en place peut avoir intérêt à acquérir par voie de licence le savoir-faire pour la fabrication d'un nouveau produit plus profitable. La société évite ainsi les coûts liés à la recherche et développement, le temps requis pour développer un produit, et le risque commercial y afférent. En effet, le licencié connaît ou devrait connaître la nature du produit faisant l'objet de la licence ce qui n'est pas le cas du résultat en devenir de la recherche et développement.

De plus, une licence peut apporter une assistance technique et des améliorations développées par le concédant. Le licencié aura donc toujours un produit d'avant-garde.

Dans d'autres cas, un licencié aura besoin d'une licence de brevet afin d'utiliser une technologie protégée pour l'incorporer dans un produit qu'il fabrique. Par exemple, un fabricant d'avions aura besoin d'une multitude de licences afin de pouvoir utiliser toutes les pièces nécessaires à la construction de l'appareil.

Lorsqu'une société a besoin d'augmenter ses ventes dans un pays étranger, elle aura intérêt à obtenir une licence de marque de commerce renommée. Combien payeriez-vous pour pouvoir vendre des réfrigérateurs sous la marque "General Electric" au Mexique?

Il existe plusieurs situations où il est dans l'intérêt d'une personne d'obtenir une licence. Cependant, une telle personne doit bien évaluer les risques à encourir par un licencié.

LES RISQUES DU LICENCIÉ

Le choix du concédant est important pour plusieurs raisons. En acceptant une licence avec un concédant particulier, le licencié exclut par le fait même un partenariat possible avec d'autres concédants. Le licencié doit donc s'assurer que la technologie transférée est adéquate et que le concédant sera en mesure de lui apporter toute l'assistance nécessaire.

Il est dans l'intérêt du licencié d'obtenir une licence exclusive afin qu'il ne soit pas sujet à une forte compétition.

Une licence peut parfois être trop chère, donc inadéquate. Le licencié doit s'assurer que la technologie transférée est protégée par la loi ou par une entente de confidentialité afin qu'il ne perde pas l'exclusivité d'utiliser la technologie transférée ou d'accorder des sous-licences.

LE CONTRAT DE LICENCE ET SES CLAUSES PRINCIPALES

Dans cette deuxième partie, nous étudierons le contenu des clauses d'un contrat de licence afin de bien comprendre les intérêts en jeu pour chaque partie.

ASPECTS JURIDIQUES

Ce que l'on peut souvent reprocher aux contrats en général et à ceux portant sur le 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 pourraient en être éventuellement les conséquences pour des parties qui ont des intérêts divergents.

Comme principe initial, il est souvent bon de rappeler par un préambule les intentions et capacités de chacune 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 que l'objet du transfert de la technologie est un produit, il est plus facile d'y faire référence par ses forme, fonction, spécifications techniques et performance.

Cependant, lorsque cette technologie vise davantage ce que d'aucuns qualifie de R & D, ou recherche et développement, il est alors plus facile et plus approprié, surtout pour le juriste qui n'aurait pas de formation technique, d'incorporer par référence et par annexe la documentation pertinente en s'assurant toutefois 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 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 pourrait convenir d'indiquer que ces titres n'ont aucune signification ou valeur interprétative, mais ne sont là que pour convenance afin de faciliter la référence, le contraire pourrait toutefois être préféré par les parties.

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".

OBJET DU CONTRAT

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 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, 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 en découlent 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. Nous pouvons 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 mois d'octobre 1989 limitée à vingt ans à compter du dépôt de la demande au Canada (art. 44). 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. La protection qu'accorde la Loi est assujettie à plusieurs formalités.

Le droit d'auteur (L.R.C. 1985, c. C-42) 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 aucune formalité particulière. Toutefois, l'enregistrement du droit est possible et accorde au titulaire le bénéfice de certaines présomptions. Généralement, une telle oeuvre est protégée pour toute la durée de la vie de l'auteur, plus 50 ans à compter de sa mort. Le droit d'auteur est un droit statutaire.

Les dessins industriels (L.R.C. 1985, c. I-9), sont des dessins ou motifs qui visent l'ornementation non fonctionnelle d'objets manufacturés et ne sont protégés que sur obtention d'un certificat d'enregistrement, généralement pour une période de 5 ans et renouvelable pour une période de 5 années additionnelles. Il s'agit encore ici d'un droit statutaire assujetti à certaines formalités.

Les marques de commerce (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 quelqu'enregistrement qui n'est à certains égards que confirmatif d'un droit préexistant. L'enregistrement de la marque étend les droits conférés par l'emploi. De façon générale, les marques ne sont pas visées par les transferts de technologie mais ne visent qu'à identifier une technique ou un produit en lui apposant un nom particulier. La marque est généralement porteuse d'achalandage. Il s'agit d'un droit mixte: statutaire et de droit commun (civil).

Le "know-how" ou savoir-faire est défini au dictionnaire (Petit Robert, ed. mise à jour pour 1982) "ensemble des connaissances, expériences et techniques accumulées par une

personne ou une société, que l'on peut mettre à la disposition d'autrui, à titre onéreux ou gratuit". Le "know-how" ou savoir faire est une notion dynamique qui non seulement 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.

Il y a souvent une certaine méfiance des praticiens lorsque confrontés à une situation où il faut procéder à un transfert de technologie. En effet, outre l'aspect proprement technique visé par le contrat projeté, 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. La documentation et les logiciels contenant le savoir-faire pourront être protégés par droit d'auteur et le produit fini pourra être vendu en association à une marque de commerce.

De toute façon, indépendamment de ces considérations d'ordre juridique, il apparaît que ce qui est le plus important avant de rédiger quelque entente visant un transfert de technologie, est de bien comprendre 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.

TERRITOIRE ET EXCLUSIVITÉ

De façon générale, les droits de propriété intellectuelle que sont les brevets, droits d'auteur, dessins industriels et "know how" ont cet avantage de pouvoir subir de nombreux démembrements dans leur exploitation, voire même dans leur concession. L'un des démembrements les plus fréquents est celui qui vise le territoire; comme par exemple, une partie du Canada, ou un pays, ou un ensemble de pays en autant évidemment que le concédant soit titulaire du droit faisant l'objet de la transaction pour le territoire visé.

Une claire définition du territoire est une autre considération territoriale dont on doit tenir compte.

Prenons l'exemple des États-Unis d'Amérique: désirait-on 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 quant aux exclusivités qu'elle confère. C'est là un point dont il faut généralement s'enquérir auprès d'un correspondant qui est au fait des incidences possibles de législations nationales.

PROPRIÉTÉ ET EXPLOITATION DES AMÉLIORATIONS

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

Cette contrepartie est d'autant plus importante que dans le cadre des relations qui peuvent s'établir entre un concedant et un licencié, le licencié en viendra inmanquablement à connaître ce qui pourrait être des failles dans la chaîne de titres 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 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 concedant au licencié dans le cadre de la relation contractuelle devrait être clairement marquée comme confidentielle, à circulation restreinte et propriété du concedant.

Pareillement, un marquage à l'effet que les droits d'auteur sont réservés, permettrait éventuellement au concedant 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 (puisque'il n'y aura pas eu d'émission "au public") et tels certificats permettant également de jouir de toutes les présomptions de la Loi sur le droit d'auteur, utiles en procédure.

Advenant cession ou concession d'un intérêt à titre de propriétaire ou encore octroi d'une licence exclusive 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 la *Loi 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 dispenser 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

Le "know-how" ou le "savoir-faire" 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 apportés à la technologie, soit par un nouveau brevet d'améliorations, soit par améliorations au savoir-faire et ce, de façon à préserver son avantage compétitif sur les concurrents.

En effet, ne pas prévoir ce genre de clause pourrait être extrêmement décevant 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 redevances 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 retard, il transmette et cède toutes telles améliorations à son principal pour que 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 peuvent être plus ardues, c'est quant à la propriété de ces améliorations. Cependant prenant pour acquis que toute amélioration s'appuie sur une technologie d'origine dont le concédant est propriétaire, la règle générale est à l'effet que c'est le concédant qui en devient également le propriétaire. Toutefois, une licence d'utilisation de ces améliorations devrait être incluse dans la concession, aux mêmes termes et conditions, sans redevances ou obligations supplémentaires pour le 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.

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.

Ce résultat pourra être atteint par une clause appropriée dans le contrat, couplée ou non d'indemnités forfaitaires. On pourra indiquer contractuellement un nombre limité de personnes identifiées 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 constatant 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" ou "savoir-faire" transféré.

Une des conditions liées à l'octroi de certains droits d'exclusivité à un licencié, 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.

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.

Afin 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.

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.

REDEVANCES, MONTANTS FORFAITAIRES ET DROIT D'ENTRÉE

Souvent les parties conviennent que la considération pour la cession ou la licence sera un pourcentage donné, variable ou non, du prix net de facturation du licencié à son client. Le prix net de facturation est le prix, déductions faites ou non de toutes taxes, escomptes ou ristournes, tenant compte ou non des échantillons gratuits et tenant compte ou non d'un prix minimal pour la vente du produit. La définition du prix net de facturation est importante 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 faisant l'objet de la licence.

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 forfaitaire 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, est celui qui a trait au paiement de frais et 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, le concédant aurait intérêt à indiquer, 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 a un double avantage, savoir, inciter le licencié à vraiment mettre en exploitation ce qui fait l'objet du transfert de technologie, et assurer le concédant d'un revenu minimum échéant à intervalles fixes.

Les dispositions prévoyant des redevances minimales peuvent équivaloir à des clauses de performance qu'il ne faudrait pas négliger puisque celles-ci iront généralement en progression au cours des années et ce, afin de tenir compte à la fois de l'inflation et de la pénétration sur les 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. On verra souvent 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, ou 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 stipuler plutôt 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. Le chèque tiré sur une banque étrangère entraîne des délais de perception souvent très longs.

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 tierce corporation liée de cautionner, 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 codes de logiciels. Cela permet au licencié d'avoir toujours un accès à la technologie et ce, malgré la disparition de son principal.

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.

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 20 ans à compter de sa demande d'enregistrement: 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 advenant que licence ait été concédée pour 25 ans: cela ferait cinq années où le licencié devrait par contrat néanmoins payer quelque chose pour une protection et une exclusivité qu'il n'aurait 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 si c'est le brevet qui fait l'objet d'une licence ou l'invention qui s'y rapporte. Advenant qu'il n'y ait pas d'autres clauses qui le prévoient, 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 du contrat était le 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 objectifs atteints. En effet, il est souvent hasardeux de transférer de la technologie pour une longue période à un tiers qui pourrait ne pas l'exploiter pleinement, le concédant se retrouvant alors finalement avec un marché perdu pour une longue période. L'avantage de contrats à durée plus courte mais avec clause de renouvellement 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 tenir. 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 l'une des parties fera défaut à l'une quelconque de ses obligations. On peut considérer, sauf en ce qui a trait aux obligations d'ordre monétaire, que la partie voulant résilier devrait donner un préavis raisonnable à l'autre 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. Le licencié voulant se prémunir contre un des torts qu'il pourrait subir par la non performance des technologies licenciées, pourrait prévoir au contrat des pénalités sous réserve de ses autres droits et recours.

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

- a) défaut de paiement ou de rapport d'activités;
- b) insolvabilité, faillite, liquidation, un changement de statut d'une partie;
- c) défaut de respecter la confidentialité des données transférées;
- d) défaut 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...).
- e) défaut de livrer une technologie et l'assistance technique à la hauteur des représentations faites, et qui ne soit pas en violation des droits de tiers.

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 rétrocédés 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, 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 vrai 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.

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. L'une des plus importantes est celle qui a trait à la responsabilité liée au produit et que l'on appelle en anglais "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 adéquate 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, 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 résultant de l'emploi de la technologie. Généralement, le licencié tentera de limiter cette clause de décharge de responsabilité 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.

Le concédant a intérêt de ne pas vanter outre mesure les bienfaits de sa technologie, l'emploi d'un langage trop élogieux pourrait venir le hanter.

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 soutien logistique. 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.

On pourra prévoir des contrats de consultation 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 employés de l'une ou l'autre des parties.

Afin d'obvier à des demandes de prêt de personnel qui, même payé, obérerait 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.

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 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. Peu de licenciés sont toutefois prêts à consentir à ce genre d'exigence.

De surcroît, 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 vérifications sont souvent onéreuses, une des façons d'éviter d'avoir à en assumer le coût est de spécifier qu'advenant une différence d'un pourcentage donné, les coûts de telles expertises 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 soient certifiés exacts et vérifiés par un expert comptable.

Afin d'éviter d'être soumis à des "pressions 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 légale ne pourra être effectuée par le licencié entre les sommes dues 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 intellectuelle 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 intellectuelle 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 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 fidéicomis. Enfin, quelle portion de ces sommes servira ou non à la défense des droits.

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 advenant défaut, est souvent un incitatif pour les parties à bien et fidèlement respecter le contrat qui les lie.

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 soit choisie, soit parfaite et qu'elle soit 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 compromissive 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 qui 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.

CONCLUSION

Lors de la négociation et de la rédaction d'un contrat de licence, les parties doivent utiliser les clauses ci-haut discutées avec discernement afin d'obtenir un contrat équilibré. Sans cet intérêt réciproque, où chacun fait à sa manière une bonne affaire, le meilleur des contrats "juridiques" est voué à l'échec.



