

LES TRANSFERTS DE TECHNOLOGIE ET LEURS CLAUSES PRINCIPALES DANS LE CADRE D'UN CONTRAT DE LICENCE

François Painchaud*
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

1. INTRODUCTION

Un transfert de technologie réussi entre deux parties en est un qui couvre tous les éléments essentiels de la relation, qui délimite clairement les droits et obligations de chaque partie et qui prévoit des mécanismes capables de régler des événements imprévisibles.

« Technology can be thought of as the system of knowledge, skills, experience, and organization used to produce and utilize goods and services to satisfy human demand for sustenance and comfort. Thus, technology transfer means much more than the simple exchange of a product, process or service. It includes all of the supporting systems and development processes for a product, process or service that may result from an exchange of knowledge, skills, experience and organization. This distinction is important because there are fundamental differences in each party's rights and liabilities when negotiating either in its embodied or disembodied form as compared to buying goods.¹ »

Dans sa forme encore plus primaire, la technologie est constituée en fait du savoir collectif de l'entreprise. Selon Parr et Sullivan², à la page 3 :

« Knowledge is the new strategic raw material for creating wealth. The source of commercial power has shifted from capital resources to knowledge resources. In fact the definition of capital resources itself is

© Laurent Carrière & LEGER ROBIC RICHARD, 1995-2002

* Avocat, François Painchaud est l'un des associés principaux du cabinet d'avocats LÉGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC. Ce texte résulte de la mise à jour d'un texte publié en 1995 par son associé Laurent Carrière. Publication 291.

¹ UNIDO, "United Nations Manual on Technology Transfer Negotiation" (Vienna : UNIDO, 1996). Cat.No. UNIDO-ID/SER. 0/18 UNIDO-95.2.

² PARR, R. et SULLIVAN, P., "Technology Licensing, Corporate Strategies for Maximising Value", New York (1996) John Wiley & Sons, Inc., 305 pages.

shifting. No longer does it only bring to mind balance sheets of cash or pictures of sprawling manufacturing plants. The definition of capital now includes knowledge capital - intellectual assets - including technology, patents, and trade secrets along with the means to create more inventions and innovations. Corporations once dominated industries by acquiring and managing extensive holdings of natural resources and manufacturing facilities. Barriers to entry were high because enormous amounts of fixed asset investments were required to displace well-entrenched players. Today, companies that once dominated fixed asset industries are finding themselves fighting for survival. Upstart companies are creating new products and services based not on extensive resource holdings or on accumulated cash, but on knowledge resources. Management of knowledge-based resources will distinguish winners from losers in the decades ahead. »

Dans ce texte, nous couvrirons sommairement les développements récents dans les stratégies de valorisation du savoir, les différents types de transferts de technologies, l'intérêt des parties en cause et finalement le contrat de licence, sa nature et ses clauses types.

2. VALORISATION DU SAVOIR

Aujourd'hui, la technologie joue un rôle majeur dans la vie corporative des entreprises du monde industrialisé et même des pays en voie de développement. La stratégie corporative de plusieurs entreprises, lorsqu'on parle de création de valeurs pour les actionnaires, comporte une composante visant à maximiser la valeur de leur « capital intellectuel ». Certaines entreprises sont d'ailleurs plus avancées que d'autres à ce sujet, le concept d'évaluer une entreprise sur l'ensemble de son savoir est résumé ainsi par Leif Edvinsson de Skandia³ :

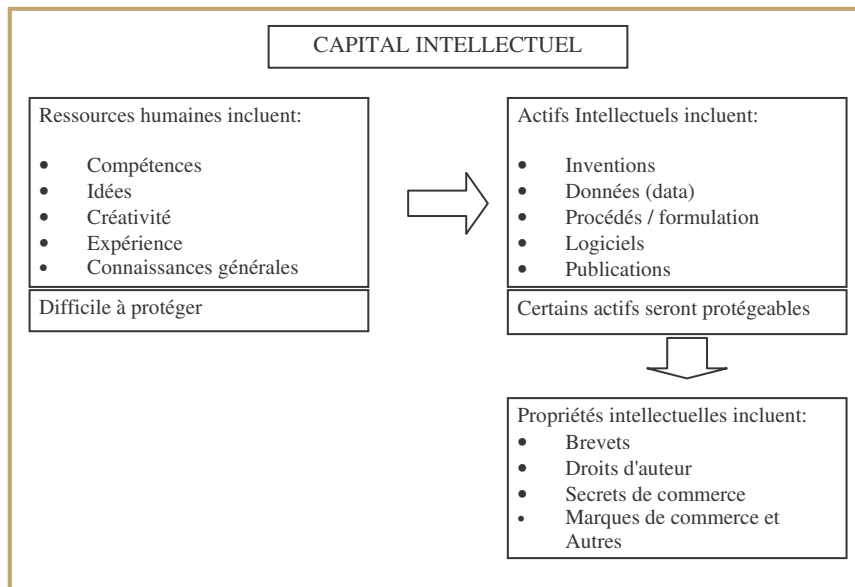
« So far, we have gained perspective of the IC process and created a basic language and a couple of tools. It's now one of our ambitions to condense whole aggregates of indicators into an overall IC index. A sort of weather forecasting approach, to test alternative strategies against. If you think such an indicator will be too crude and fuzzy to work with, just remember that IQ, GNP, p/e and other measures we gladly and frequently use are no less fuzzy. Don't you think Euclidean geometry can be valid and useful now and then, even though there are no infinite straight lines or perfect circles in the world? »

³ Projet conjoint de Ericsson et Scandia, "Intellectual Capital Words of Value", document disponible sur le site www.ericsson.se/intellectualcapital.

Plusieurs entreprises ont entrepris de définir leur Capital Intellectuel⁴ de façon à valoriser de leur entreprise ce secteur dans tous les milieux. Smith & Parr⁵ écrivent :

« There has been an increase in business complexity and this has created more intangible assets. Evidence of this is the ever-increasing amount of commerce in intellectual property across corporate and national borders. (...) It is largely an aggregation of recognizable intangible assets and intellectual property. (...) "valuation techniques have been developed to a point where goodwill no longer need appear on financial statements...All assets... regardless of how intangible they may be...should be identified, valued and disclosed. We could not agree more! »

Ces développements ont donné suite à un nouveau vocable pour traiter du Capital Intellectuel (voir Annexe A - Vocable élaboré par le ICM Gathering) qui a également donné suite à une nouvelle vision stratégique de ces éléments qui incluent la propriété intellectuelle.



De cet ensemble ressortent les éléments commercialisable des technologies et les droits de propriété intellectuelle qui permettent de maximiser leurs valeurs.

⁴ Voir l'ICM Gathering dont les sociétés suivantes sont membres: Avery-Dennison, Du Pont, Hewlett-Packard, The ICM Group, Monsanto, Nestle (Finlande), Skandia (Suède), Hoffman La Roche, The Dow Chemical Company, Eastman Chemical Company, Finnish Telecom (Finlande), l'Air Liquide (France), The Licensing Executives Society, Rosenbluth International, Rockwell International et Xerox.

⁵ SMITH, G.V. et PARR, R., "Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets", New York, John Wiley & Sons, 1989, p.77, 431 pages.

3. PRINCIPAUX TYPES DE CONTRATS ET DÉFINITIONS

Les transferts technologiques peuvent s'opérer sous diverses formes, tel :

1. contrat de licence de droit de propriété industrielle (brevets, droit d'auteur, dessin industriel, marque de commerce);
2. accord de communication de savoir-faire (secrets commerciaux);
3. contrats de recherche et licence⁶;
4. contrat d'assistance technique et de formation professionnelle;
5. contrat de réalisation d'ensemble industriel, c'est-à-dire des contrats « clé en main », partiels, complets ou lourds;
6. contrôle d'investissement direct ou par co-entreprise;
7. un contrat mixte qui peut reprendre une ou plusieurs des formes mentionnées ci-haut.

Le contrat que l'on rencontre le plus souvent est, bien sûr, celui qui vise la licence d'un brevet d'invention, de savoir-faire et d'assistance technique (communément appelée « licence mixte de brevet et savoir-faire »).

La licence est de nos jours un instrument classique utilisé généralement dans le cadre de transferts technologiques toujours selon Parr et Sullivan⁷.

« Licensing will become a more frequently-used strategic alternative for companies as the more sophisticated of them become aware of its power to help them achieve their business objectives. Look at any corporate mission statement and you will find the seeds of a strategy-based technology licensing program. »

Dans ce contexte, il nous importe de bien comprendre cet outil et les intérêts des parties en cause.

4. LES INTÉRÊTS DES PARTIES EN CAUSE LORS D'UN TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

4.1. Intérêt du concédant

Le concédant est la personne propriétaire, d'un(des) élément(s) de technologie ou de savoir-faire qui désire transférer la technologie ou qui en a

⁶ PAINCHAUD F., « Licences et ententes de recherche et de développements conjoints », Séminaire du Canadian Institute 2000/04/11.

⁷ PARR, R. et SULLIVAN, P., op.cit. note 2, à la page 8.

le contrôle. 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 concrétisent 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 tout en minimisant ses investissements 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 (communément appelées en anglais « stick licensing »).

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.

4.2. 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 et possiblement 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. Toutefois, dans certains secteurs où la barre d'entrée est fixée à une hauteur

élevée (le secteur de la santé par exemple), l'octroi de licence est souvent la seule option.

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, ce type de clause étant souvent traité de façon particulière. On fait souvent une distinction à ce titre entre la garantie et l'indemnisation émanant d'une poursuite d'un tiers. Ainsi, si la technologie faisant l'objet de la licence violait lesdits droits d'un tiers, le concédant sera souvent tenu responsable d'indemniser le licencié. 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.

4.3. Intérêt du licencié

Le futur licencié aura aussi un intérêt à obtenir une licence d'un concédant dans bien des cas.

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. Cette situation est quasi constante dans le secteur pharmaceutique. La société évite ou limite 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 développe ou fabrique. Par exemple, un fabricant d'avions aura besoin d'une multitude de licences afin de pouvoir utiliser toutes les technologies nécessaires à la construction de l'appareil.

Lorsqu'une société a besoin d'augmenter ses ventes dans un pays étranger, elle pourrait avoir un 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.

4.4. 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.

5. LE CONTRAT DE LICENCE ET SES CLAUSES PRINCIPALES

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

5.1. 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. Méfiez-vous des définitions toute faites concernant les droits de propriété intellectuelle et assurez-vous de comprendre tous les mots ou concepts qui y sont inclus (i.e. : en matière de brevets : « continuation », « continuations in part » de droit américain ou encore « patents of addition » de droits anglo-saxon et européen.)

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 certains éléments d'un processus de recherche et développement ou qui seront inclus dans un produit plus important, 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.

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. Il sera opportun d'indiquer que ces titres n'ont aucune signification ou valeur interprétative, mais ne sont là que pour convenance afin de faciliter la référence.

Il convient également, 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 ».

5.2. La Nature du contrat de licence

Le droit québécois a eu, au fil du temps, beaucoup de ratés face à la nature juridique du contrat de licence. À la base, Stéphane Gilker résume bien l'origine de l'ambiguïté dans l'interprétation des contrats de licence dans les pays civilistes. S'attardant plus particulièrement à la Loi sur le droit d'auteur, ce dernier relate l'origine anglo-saxonne du concept de licence :

« La licence est une institution juridique issue de la Common law qui s'analyse à la lumière du droit des contrats. Comme nous le mentionnions plus avant, il s'agit d'une institution qui ne reçoit aucun écho dans le droit civil du Québec sauf, peut-être, à titre de contrat innommé. »⁸

Il poursuit d'ailleurs sur le sujet dans un second article⁹ en précisant que l'interprétation d'un contrat de licence doit se faire à la lumière de notre code civil, ce qui semble bien acquis dans la doctrine et la jurisprudence. Gilker s'exprime ainsi :

« ... force est de reconnaître que la loi est essentiellement silencieuse quant au concept de licence ainsi qu'à ses conditions de validité (sauf l'exigence de l'écrit, lorsqu'elle confère un intérêt). En conséquence, nous pensons que les propos du juge Anglin dans Electric Fireproofing Company doivent être suivis et que l'interprétation des contrats de licence conclus au Québec doit se faire à la lumière du seul droit civil tel qu'il existe dans la province. »¹⁰

Une fois ces bases établies, c'est à ce moment que la question quant à la nature juridique du contrat de licence au Québec se complique.

Dans les provinces de Common law (comme dans les autres pays de Common law), la question de déterminer la nature du contrat de licence semble s'être faite assez simplement. La Cour Suprême du Canada par la voie du juge Iacobucci dans l'Arrêt *Eli Lilly & Co. v. Novapharm Ltd.*,¹¹ confirme l'interprétation reconnue en Common law à l'effet qu'une licence n'est en fait qu'une permission donnée au licencié qui, s'il ne l'avait pas

⁸ GILKER, S., « Le Locus standi du titulaire d'une licence de droit d'auteur : Une question d'intérêt! », (1989) 1 C.P.I. 275, 287.

⁹ GILKER, S., « Le locus sandi du titulaire d'une licence de droit d'auteur : Une question...d'intérêt! (Partie II) », (1989) 2 C.P.I. 1.

¹⁰ GILKER, S., op.cit. note 9, à la page 16 (références omises).

¹¹ (1998) 2 S.C.R. 129, 163 pages.

obtenue, le rendrait coupable de violation d'un droit de propriété intellectuelle. La cour, reprenant *Fox on Patents*, s'exprime ainsi à la page 163:

« In Harold G. Fox, Canadian Law and practice relating to Letters Patent for Inventions (4th ed. 1969), the concept is expressed as follows (at p.285):

A licence, even though exclusive, does not give the licensee all the rights of the patentee. A licence does not set up rights as between the licensee and the public, but only permits him to do acts that he would otherwise be prohibited from doing. He obtains merely a right of user. But a licence is a grant of a right and does not merely confer upon the licensee a mere interest in equity. A licence is the transfer of a beneficial interest to a limited extent, whereby the transferee acquires an equitable right in the patent. A licence prevents that from being unlawful which, but for the licence, would be unlawful; it is a consent by an owner of a right that another person should commit an act which, but for that licence, would be an infringement of the right of the person who gives the licence. A licence gives no more than the right to do the thing actually licensed to be done (Emphasis added.)

In other words, by the grant of a licence, the patentee grants to the licensee the right to act in a certain way vis à vis the patented article, a right which, but for the licence, the licensee would not enjoy. The licensee's rights, however, are not necessarily equivalent to those of the patentee; rather, they are limited to, and qualified by, the express terms of the licence. »

Ce principe est bien établi en Common law et remonte à plusieurs années¹²

La définition qu'en donne Lee Webster¹³ est d'ailleurs simple et claire :

« A licence is not a conveyance of a right but rather an agreement to forego asserting the licensed right against a permitted user. (...) It is a permission or agreement not to sue. »

Qu'en est-il au Québec? La situation est moins simple. Ce concept de la licence émanant de la Common law, il a fallu l'intégrer à la lumière des concepts de droit civil.

¹² Voir *Heap v. Hartley*, (1889) 42 Ch.D.461 (CA).

¹³ WEBSTER, L., course notes, "Trade-Marks II - An Advanced Practical Course", given yearly by the IPIC in collaboration with McGill University; voir également MCKEOWN, J.S., "Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Designs", 2000, 3rd ed. Carswell, 962 pages, aux pages 388-397.

La première approche doctrinale et jurisprudentielle a été de trouver parmi les contrats nommés, celui qui pouvait s'adapter le mieux à la licence. Ce type d'analyse a eu cours dans les années 1970 et 1980. Michel Paquet¹⁴, dans son article de 1975, reflète bien la problématique et s'appuie sur les analyses françaises qui ont assimilé la licence à un bail de bien meuble. Après avoir repris les analyses françaises quant aux ressemblances et aux dissemblances (bien troublantes quant à nous), il conclut ainsi à la page 122 :

« Nous croyons que dans ce bilan, les similitudes l'emportent sensiblement sur les divergences. Étant donné les solutions convenables que les règles du louage apportent à de nombreux problèmes existant entre brevetés et licenciés, nous pensons que la tendance jurisprudentielle française est justifiée. »

Cette interprétation doctrinale avait été reprise par le juge Trudel (J.C.S.) dans l'affaire de *I.G.U. (Ingraph) Inc. c. L.B.G.P. Consultants Inc.*¹⁵ qui, après avoir rappelé que « l'institution juridique que constitue la licence ne fait pas partie de notre droit civil québécois, devait décider si la licence faisant l'objet du litige était en fait un usufruit. Après avoir cité Mathieu, (que nous verrons ci-après), il conclut que la licence d'exploitation dont I.G.U. est titulaire s'assimile à un contrat de louage et non à un usufruit. Quant à nous, la cour aurait tout aussi bien pu se limiter à juger qu'il ne s'agissait pas d'un usufruit. En fait, dans cette cause, la cour était saisie d'une requête en annulation de saisie avant jugement en vertu des dispositions de l'article 734, para. 1 du Code de procédure civile (tel qu'il existait alors) et le but premier de la cour était de trancher si I.G.U. pouvait bénéficier des dispositions de l'article 734, para. 1 du Code de procédure civile en tant que détentrice d'un droit réel et, par cette décision, concluait à juste titre que la licence était un droit personnel mais décidait également de l'associer à un contrat de location et non à un contrat innommé.

¹⁴ PAQUET, M., « Les Contrats de cession et de licence en droit des brevets d'inventions », (1975) 10 R.J.T., p.107; voir également PICHETTE, Serge, « Le Régime canadien de la propriété intellectuelle », Montréal, H.E.C., 1979, 275 pages, aux pages 88 et 89 qui se limite à confirmer Paquet et Gilker, loc.cit., note 9.

¹⁵ J.E. 90-1224 (Cour Supérieure).

Vers la fin des années 1980, certains auteurs ont revu la question et ont soulevé des doutes sur l'interprétation qu'en avait donné la doctrine québécoise à ce jour, Gilker¹⁶ a proposé de scinder les licences en trois catégories en leur conférant un statut juridique particulier chacune. Paul-André Mathieu¹⁷, en s'attardant particulièrement au contrat de franchise, soulève un doute quant à l'application des dispositions du louage à la licence aux pages 69 et 70 :

« Premièrement, il n'est pas certain que la concession d'une licence d'exploitation de droits intellectuels soit en elle-même un louage au sens du code civil. on remarque qu'en principe le louage doit conférer à son titulaire un droit exclusif et personnel mais que la licence n'est ni exclusive ni personnelle. Cependant il semble que le bilan des similitudes l'emporte sensiblement sur les différences; le contrat de licence doit donc en principe être considéré comme un contrat de louage. Du reste, dans l'hypothèse où le contrat de licence est un contrat de louage, l'analogie n'est pas nécessairement utile, puisque certains reconnaissent que le contrat de franchise n'est pas une licence. La distinction entre ces deux institutions repose sur le degré de contrôle exercé par le cédant sur le cessionnaire. En principe, il semble que la concession d'une licence n'implique pas que le cédant participe au développement de l'entreprise du cessionnaire. Or, le franchiseur possède un rôle prépondérant dans le développement des franchises qu'il y concède. »

(nos soulignements)

Il poursuit ainsi à la page 70 :

« S'il ne s'agit pas d'une licence, il y a tout de même lieu de se demander si la concession d'un droit d'utilisation des autres droits intellectuels d'un système de franchise participe véritablement du louage de choses. Le Code civil édicte que les choses incorporelles peuvent aussi être louées. Cela ne signifie pas pour autant que la concession du droit d'utilisation d'une marque de commerce est une forme de louage de choses. Les dissemblances demeurent. Ainsi, contrairement au louage, la concession d'utilisation d'une marque ou la communication du savoir-faire, par le franchiseur ne confère pas au franchisé, un droit exclusif. De même, le droit conféré n'est pas un droit aussi personnel que celui d'un locataire sur la chose louée. Enfin, sous l'angle de la communication du savoir-faire du franchiseur et de l'utilisation de ce savoir-faire, l'obligation du locataire de rendre la chose dans son état, apparaît impossible. »

(nos soulignements)

¹⁶ GILKER, S., op.cit., notes 8 et 9.

¹⁷ MATHIEU, P-A, « La Nature du contrat de franchise », Cowansville, Ed. Yvon Blais, (1989), 180 pages, aux pages 69-70.

Quant à nous, les dissemblances relevées concernant le contrat de franchise s'appliquent également au contrat de licence.

Par la suite, la doctrine des années 1990 est venue modifier l'interprétation qui prévalait en confirmant que le contrat de licence est distinct du contrat de louage et qu'il s'agit effectivement d'un contrat innommé (*sui generis*).¹⁸

En 2001, Pineau et Gaudet¹⁹ s'expriment ainsi quant à la nature du contrat de licence :

« Les contrats innommés sont ceux qui sont le fruit de l'imagination des contractants et que le législateur n'a pas expressément réglementés : le contrat entre le médecin et son patient, les fameux contrats en « ing », tels leasing, franchising, licensing, encore que l'on puisse se demander si ces contrats ne doivent pas désormais être qualifiés de contrats d'entreprise au sens de l'article 2098 C.c.Q. Toutefois, même si l'on devait les qualifier ainsi, il n'en demeure pas moins qu'en dehors du cadre très général du contrat d'entreprise prévu au Code, les effets précis de chacun de ces contrats particuliers ne sont aucunement énoncés au Code. On peut donc continuer à dire qu'ils sont innommés. »

(nos soulignements)

Ils poursuivent en précisant que l'interprétation et la détermination du régime applicable à un tel contrat s'avèreront plus délicates.

Dans l'affaire *Huel c. Decalcomanie Beaver Inc.*²⁰, le juge Benoît confirme la position établie par la doctrine récente, il affirme à la page 6 :

« Les contrats de licence ne sont pas des mandats révocables. Ils ne sont pas non plus des louages assujettis aux dispositions du Code civil en la matière. Ce sont des contrats sui generis dont les stipulations doivent être respectées. »

Prenant pour acquis que la nature *sui generis* du contrat de licence est maintenant établie en droit québécois, il est important de se rappeler que chaque loi établissant un droit de propriété intellectuelle confère certaines caractéristiques propres à chacun des droits de propriété intellectuelle qui peuvent être inclus dans une licence. Les licences « mixtes » devront parfois se plier à diverses modalités particulières pour chacun des droits de propriété

¹⁸ Voir à cet effet : GAGNON, J.H., « La Franchise au Québec », ed. Wilson et Lafleur Martel Ltée, à la p.218 (mise à jour Février 1997). DELORME, P.F., « Les Contrats de licence, de distribution et de concession », dans LAMONTAGNE, D.C. et LAROCHELLE, B., « Droit spécialisé des contrats », Cowansville, ed. Yvon Blais, (1999) vol.2, 620 pages, aux pages 316 à 319.

¹⁹ PINEAU, J. et GAUDET, S., « Théorie des obligations », 4^e Édition, Montréal, Éditions Thémis (2001), 1 006 pages, à la page 90.

²⁰ (1997) REJB no 203 (C.S.).

intellectuelle, voir à cet effet : l'article 50 de la Loi sur les brevets en matière de concession du droit exclusif d'exécuter et exploiter l'invention breveté au Canada qui confirme l'opposabilité de ce droit s'il a été préalablement enregistré à l'encontre du brevet, l'article 50 de la Loi sur les marques de commerce et l'obligation du concédant de maintenir le contrôle sur les caractéristiques de la marque et sur la qualité des produits ou services, l'article 13(4) et (7) de la Loi sur le droit d'auteur où l'on parle de « concession, par licence, d'un intérêt quelconque » permettant au licencié d'ester en justice. Est reproduit comme Annexe B un tableau de certaines modalités en matière de cession et de concession de licence.

5.3. Objet du contrat

Comme nous l'avons vu brièvement ci-haut, 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 statutaire²¹, 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

²¹ Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, c. P-4.

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'auteur²² 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. Sauf exception, une licence ou une cession cesse d'avoir effet au plus tard vingt-cinq (25) ans après la mort de son auteur, le droit retournant dans le patrimoine du décédé (voir l'article 14(1) de la Loi sur le droit d'auteur. Le droit d'auteur est un droit statutaire.

Les dessins industriels²³, 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 commerce²⁴ 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 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 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 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. La jurisprudence et le code civil lui

²² Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, c. C-42.

²³ Loi sur les dessins industriels, L.R.C. 1985, c. I-9.

²⁴ Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, c. T-13.

confèrent certains des attributs d'un bien meuble mais attention, ce n'est pas toujours le cas.²⁵

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. Joint comme Annexe C est un tableau donnant certaines modalités en matière de marquage.

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 visé.

5.4. La concession du droit

La clause de concession est le fondement d'une convention de licence car elle établit le contenu de la licence et les droits qui seront accordés au licencié. Si cette clause n'est pas claire, mal comprise ou difficile d'interprétation, il peut en résulter un litige entre les parties qui nécessitera l'intervention éventuelle des tribunaux.

Le langage utilisé dans les conventions de licence est parfois ambigu. Un terme peut avoir un sens différent d'un pays à un autre. Cela est surtout vrai lorsqu'on essaie de distinguer entre la concession d'une licence « exclusive », « sole » ou « non-exclusive ». Habituellement, la concession d'une licence exclusive écarte la possibilité pour le concédant de conserver des droits sur le produit. Toutefois, dans certains pays, le terme « exclusive » utilisé seul est ambigu. Bien qu'il veuille sûrement dire qu'aucune autre licence ne peut être

²⁵ Voir à cet effet : *Gideon et Gideochem Inc. v. Tri-Tex Co. Inc.* (1999) RJQ 2324 (C.A.); (1999) REJB 1426 (C.A.).

conçédée, il n'est pas toujours évident de savoir si le concédant lui-même s'est réservé des droits sur le produit (ce qu'on appelle une « sole licence » (Common law)).

En anglais surtout, les termes « sole and exclusive » sont parfois utilisés ensemble pour décrire une licence exclusive, ce qui devrait être évité car en réalité ils sont contradictoires. Dans un tel cas, il est essentiel d'y inclure les termes descriptifs de façon à n'avoir aucun doute sur le caractère légal de la licence concédée.

La clause de concession doit également prévoir le droit de fabriquer, utiliser ou vendre le produit licencié ou une combinaison de ces droits. Ainsi, lorsque la clause de concession prévoit le droit de « fabriquer, utiliser et vendre », un breveté renonce complètement à son droit d'exclure le licencié de la jouissance du produit dans le territoire et le domaine d'utilisation couvert par le brevet. Il ne semble donc pas nécessaire d'utiliser les expressions « faire faire, ... louer, ... ou autrement en disposer ». L'emploi de ces termes pourra impliquer une interprétation restrictive de la clause par les tribunaux puisqu'on s'écarte du langage courant employé généralement dans de telles clauses.

Pour cette raison, il n'est pas toujours sage d'ajouter des termes légaux qui, au lieu de faciliter la compréhension d'une clause, peuvent entraîner une certaine confusion. Si les circonstances démontrent la nécessité d'inclure de telles expressions, il faudra en faire une liste non exhaustive (i.e.: « fabriquer, utiliser et vendre, incluant, sans s'y restreindre, le droit de faire fabriquer, louer ou autrement disposer ... »).

Les droits de fabriquer, utiliser et vendre sont des droits séparables, même s'ils sont souvent employés ensemble. Toutefois, la concession du droit de fabriquer serait inutile sans le droit additionnel d'utiliser ou de vendre le produit licencié. Pour cette raison, à moins qu'il ne s'agisse d'un contrat de fabrication et approvisionnement pour le bénéfice du titulaire d'un droit, les tribunaux vont nécessairement inférer un droit d'utiliser ou de vendre le produit ou la technologie (ou encore les deux) selon les circonstances de chaque affaire.

5.5. Territoire

De façon générale, les droits de propriété intellectuelle que sont les brevets, droits d'auteur, dessins industriels et savoir-faire 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 droits concédés. 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.

5.6. Domaine d'utilisation

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

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

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

tribunaux américains ont toutefois prononcé la légalité d'une telle clause. Par ailleurs, une clause limitant les domaines d'utilisation du produit restreint le potentiel d'initiative et d'expansion de la part du licencié qui est contraint à un usage spécifique du bien licencié. En effet, ceci empêche la réalisation des bénéfices de la licence dans certains domaines techniques.

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

On ne considérera pas qu'il y a une restriction sur l'utilisation du produit sans l'existence d'une clause spécifique à cet effet. Dans l'affaire *Union Industries Inc. c. Beckett Packaging Ltd.*²⁶, la Cour a conclu qu'en l'absence d'une clause restrictive à l'égard de l'utilisation du produit, le licencié du produit breveté reçoit l'autorisation d'une utilisation générale du bien.

5.7. Le licencié le plus favorisé

Le concédant qui s'engage dans une convention de licence devrait prendre toutes les mesures possibles pour éviter d'y inclure une clause de licencié le plus favorisé. Le licencié, de son côté, devrait veiller à ce qu'une clause selon laquelle il est traité aussi équitablement, sinon mieux, qu'un licencié subséquent soit inscrite à la convention. Si les parties s'entendent pour inclure une telle clause dans la convention, elles devront la rédiger avec grand soin.

Une décision américaine récente, *Studiengesellschaft Kohle, m.b. c. Hercules Inc.*²⁷, illustre les désavantages auxquels s'expose le concédant qui inclut une clause de licencié le plus favorisé dans une convention de licence. Dans cette affaire, la Cour en est venue à la conclusion que le concédant avait violé la concession de licence en omettant d'informer le licencié d'une licence qu'il avait accordée à un licencié subséquent en règlement d'un litige. Le licencié original avait réussi à inclure à la convention de licence une clause de licencié le plus favorisé et, confronté à son interprétation, le tribunal n'eut d'autre choix que de trancher le litige en faveur du licencié.

²⁶ (1993), 48 C.P.R. (3d) 523 (Ont.C.G.D.).

²⁷ 105 F.3d 629 (Fed.Cir. 1997).

Le problème principal de ce type de clause est qu'on accorde trop peu d'importance au contenu et qu'on ne prévoit pas assez de limitations à leur applicabilité. La négociation de ce type de clause implique la considération de certains facteurs qui peuvent conduire à inclure certaines restrictions à la clause. Par exemple, la licence pourrait prévoir des restrictions temporelles; elle pourrait être limitée à certains brevets et/ou à des applications particulières, ou encore elle pourrait être limitée à des licences qui ne résultent pas du règlement d'un litige.

Si une telle clause est incluse dans la convention, le concédant devrait exiger que le licencié soit obligé d'accepter tous les termes qui apparaissent dans la convention la plus favorable, plutôt que de lui permettre de choisir seulement les conditions qui lui sont favorables.

5.8. Propriété et exploitation des améliorations

S'il incombe au concedant 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. Ce dernier engagement pourrait poser problème aux États-Unis en raison des lois anti-monopole. À ce moment, il s'agit de transposer cette obligation en un événement qui permet au concédant de mettre un terme à la licence.

Cette contrepartie 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 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.

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 (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 (voir à cet effet l'Annexe B). De fait, en ce qui a trait à certains droits, toute cession non enregistrée est inopposable à une cession subséquente qui, elle, le serait.

5.9. Échange d'amélioration et perfectionnement technique

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 devrait également convenir, sans retard, de transmettre et céder ou encore concéder une licence (non exclusive) de 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. Prenant pour acquis que toute amélioration s'appuie sur une technologie d'origine dont le concédant est propriétaire, ce dernier tentera d'en devenir 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.

5.10. Meilleurs efforts

La principale difficulté posée par ce type de clause est de définir l'expression « meilleurs efforts » et de déterminer quel type d'effort peut être considéré comme le « meilleur » effort. Bien que cette expression soit largement utilisée dans les conventions de licence, l'incertitude quant au traitement légal de ces clauses fait obstacle à la capacité des parties de contracter efficacement.

Au fil des ans, aux États-Unis et au Canada, on a fait appel aux tribunaux à plusieurs occasions afin d'interpréter les clauses de « meilleurs efforts ». Les tribunaux ont interprété ces clauses de façon inconsistante et, par conséquent, il est difficile de déduire l'étendue de l'obligation qui incombe au licencié (ou au concédant) qui est obligé de faire preuve de son meilleur effort pour la commercialisation et le développement d'un produit quelconque.

Dans *Bloor c. Falstaff Brewing Corp.*²⁸, la Cour était d'avis que l'obligation de « meilleurs efforts » avait été violée en dépit du fait que le licencié, dans son effort de commercialisation, était allé jusqu'à vendre le produit à un prix grandement déficitaire. Par contre, dans *Western Geophysical Co. c. Bolt Associates, Inc.*²⁹, l'obligation de « meilleurs efforts » a été considérée satisfaite malgré le fait qu'aucun appareil n'avait été fabriqué ou vendu. Cela était attribuable au fait que l'appareil présentait des insuffisances sur le plan mécanique et que Western s'efforçait d'améliorer la fiabilité mécanique de l'appareil avant de le commercialiser. La Cour a jugé que les efforts investis dans le développement du produit étaient suffisants pour satisfaire l'obligation contractuelle d'avoir utilisé les « meilleurs efforts ».

²⁸ 601 F.2d 609 (2nd Cir. 1979).

²⁹ 584 F.2d 1164 (2nd Cir. 1978).

Dans *Zilg c. Prentice-Hall, Inc.*³⁰, le test utilisé pour décider si les «meilleurs efforts» avaient été déployés fut limité à se demander si on avait donné au produit une chance raisonnable de remporter un succès commercial. Un autre test utilisé par les tribunaux pour déterminer si l'obligation de « meilleurs efforts » est satisfaite privilégie plutôt une approche subjective à l'approche objective. Ce test prend en considération la potentialité des affaires du licencié et les circonstances susceptibles de les affecter. Dans *Respirex of Canada Ltd. v. Flynn*, les cours d'Ontario (la Cour Suprême et la Cour d'Appel)³¹ affirment qu'on ne peut seulement qu'exiger de la partie ayant une telle obligation de faire ce qui est raisonnable compte tenu des circonstances.

Dans des contrats qui ne sont pas des conventions de transfert de technologies, la jurisprudence canadienne a également défini l'expression « meilleurs efforts ». Dans ces causes, les tribunaux semblent assimiler la clause de meilleurs efforts à une obligation de « ne laisser aucune pierre non retournée »³². Cela imposerait au licencié l'énorme obligation de s'assurer que la moindre possibilité d'exploiter ou de commercialiser efficacement le produit a été anticipée sans négliger le moindre aspect. Une telle obligation impliquerait un effort considérablement plus élevé de la part du licencié que ce que les tribunaux américains exigent généralement pour satisfaire à ce type d'obligation.

5.10.1. L'obligation implicite de « meilleurs efforts »

Les tribunaux ont parfois eu à décider si, en l'absence d'une obligation expresse à cet effet dans un contrat, le licencié est contraint à l'exécution de « meilleurs efforts » découlant d'une obligation implicite. Cette question a été abordée en détail par une Cour d'appel américaine dans *Permanence Corporation c. Kennametal, Inc.*³³. La Cour a admis qu'une telle obligation a parfois été inférée en certaines circonstances où, par exemple, «aucune avance de paiement n'avait été faite et le concédant comptait uniquement sur la bonne foi du licencié afin de recevoir toute considération en retour de la concession d'un contrat exclusif».

L'argument du concédant dans cette affaire était que la disposition concernant l'avance de paiement de royalties implique une obligation de meilleurs efforts fondée sur le fait que les royalties seront seulement générées si le défendeur est soumis au devoir d'exploiter le procédé breveté. Par

³⁰ 717 F.2d 671, cert. rejeté, 466 U.S. 938 (2nd Cir. 1983).

³¹ (1975), 22 C.P.R. (2d) 104 (Ont. S.C.) **confirmée** and (1978), 41 C.P.R. (2d) 74 (Ont. C.A.).

³² *Sheffield District Railway Company v. Great Central Railway Company* (1911), 27 TLR 451 également suivie dans *C.A.E. Industries Ltd. v. R.*(1983) 2 F.C. 616 (F.C.T.D.).

³³ 908 F.2d 98 (6th Cir. 1990).

contre, le tribunal a jugé qu'un paiement minimum suffisant, ou le paiement d'une avance sur des royalties, fournit un incitatif suffisant et démontre la bonne foi du licencié à consacrer ses meilleurs efforts au développement de la technologie sans que la démonstration des meilleurs efforts n'ait à être faite. De plus, la Cour a ajouté: « Particulièrement, comme c'est le cas dans l'affaire qui nous occupe, lorsqu'un inventeur accorde une licence sur une technologie brevetée, et que l'application de celle-ci est inconnue, un engagement de la part du licencié à consacrer ses meilleurs efforts au développement de la technologie est un engagement considérable qui ne devrait pas être inféré » (notre traduction). À la lumière de ce qui précède, il semble que le concédant ou le licencié qui souhaite obtenir une obligation de meilleurs efforts de la part de l'autre partie devrait s'assurer d'inclure une clause expresse à cet effet dans la convention.

5.10.2. Alternatives à la clause de « meilleurs efforts »

L'énumération suivante propose des alternatives à la clause de « meilleurs efforts »: i) la priorité de développer le produit faisant l'objet d'une licence peut être déclarée corrélative au développement d'autres produits et technologies qui sont développés au moment de la formation du contrat; ii) la priorité du nouveau produit en développement pourrait être déclarée corrélative à la ligne de production de la compagnie en termes de profits par item, volume des ventes, importance historique de la compagnie etc.; iii) les limites budgétaires et celles liées à la main d'œuvre de la compagnie pourraient être considérées dans l'appréciation des meilleurs efforts; iv) le minimum et le maximum d'heures de travail et les dépenses pourraient être précisés; et v) le travail à accomplir pourrait être défini plus précisément, etc. Ainsi, il est préférable de spécifier les exigences de performance minimales plutôt que d'utiliser un vocabulaire large et vague tel que « meilleurs efforts » ou « efforts raisonnables ».

5.11. 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 « 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 « savoir-faire » 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.

5.12. 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.

5.13. 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. C'est à comparer avec les clauses de « meilleurs efforts ».

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.

5.14. Paiements et modalités

Nous vous rappelons 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.

5.15. 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 lorsque 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 prédéterminées, 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.

5.16. 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.

5.17. 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.

5.18. 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.

5.19. Contrôle et inspections

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.

5.20. 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. Dans ce cas, il faut s'assurer que le licencié aura tous les moyens pour intenter l'action, voir même lorsque possible, le droit d'intenter pour et au nom du concédant. 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 fidéicommissis. Enfin, quelle portion de ces sommes servira ou non à la défense des droits.

5.21. Clauses pénales

Selon des limites propres à chaque juridiction visée, les parties pourront 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.

5.22. 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. Les parties à ces conventions (surtout les conventions internationales) ont l'habitude d'inclure une clause d'arbitrage. Il s'agit en fait de pondérer les avantages avec les inconvénients.

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 que de façon intérimaire et à titre d'accessoire, les parties pourront, d'une façon ou d'une autre, recourir aux tribunaux ayant juridiction.

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.

6. 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.

* * *

Ce document, d'information générale, a été préparé dans le cadre d'une conférence prononcée à l'occasion d'une conférence annuelle ayant pour thème « La Négociation et la rédaction de conventions commerciales » qu'organisait *INSIGHT* à Montréal le 2002.10.11. 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. Il est toujours recommandé de consulter son propre conseiller juridique pour fins de régler un problème particulier.

ANNEXE A

VOCABLE ÉLABORÉ PAR LE ICM GATHERING

(Liste partielle)

Human Capital

The people element of an organization. It includes owners, employees, contractors, suppliers, and all other people who collectively bring to the firm their skills, know-how, and individual abilities. Human Capital is one of the two major elements comprising Intellectual Capital.

Intellectual Assets

The codified, tangible, or physical descriptions of specific knowledge to which the organization may assert ownership rights. Intellectual Assets are one of the two major elements comprising Intellectual Capital.

Intellectual Capital

Knowledge that can be converted into profit.

Intellectual Property

A legal term describing intellectual assets for which legal protection has been obtained.

Structural Capital

The physical and infrastructure support firms provide for their Human Capital. It includes both direct and indirect support.

ANNEXE B

TABLE SYNOPTIQUE DES MODALITÉS JURIDIQUES EN MATIÈRE DE CESSION ET DE LICENCE

LOI	CESSION	LICENCE
CANADA		
Loi sur les brevets	<ul style="list-style-type: none">- écrit exigé- enregistrement exigé	<ul style="list-style-type: none">- licence exclusive: enregistrement exigé
Loi sur la protection des obtentions végétales	<ul style="list-style-type: none">- il faut informer le commissaire	<ul style="list-style-type: none">- aucune exigence statutaire
Loi sur les marques de commerce	<ul style="list-style-type: none">- aucune exigence statutaire- enregistrement facultatif	<ul style="list-style-type: none">- obligation de prouver un contrôle sur la qualité
Loi sur le droit d'auteur	<ul style="list-style-type: none">- écrit exigé- enregistrement facultatif	<ul style="list-style-type: none">- écrit exigé- enregistrement facultatif
Loi sur les dessins industriels	<ul style="list-style-type: none">- écrit exigé- enregistrement exigé	<ul style="list-style-type: none">- écrit exigé- enregistrement exigé
Loi sur les topographies de circuits intégrés	<ul style="list-style-type: none">- aucune exigence statutaire	<ul style="list-style-type: none">- aucune exigence statutaire
ÉTATS-UNIS		
Patent Act	<ul style="list-style-type: none">- écrit exigé- enregistrement facultatif	<ul style="list-style-type: none">- licence exclusive: écrit exigé
Trademarks Act (USC 15)	<ul style="list-style-type: none">- aucune exigence statutaire, possibilité d'une licence implicite- enregistrement facultatif	<ul style="list-style-type: none">- obligation de prouver un contrôle- enregistrement facultatif
Copyright Act of 1976	<ul style="list-style-type: none">- écrit exigé- enregistrement facultatif	<ul style="list-style-type: none">- licence exclusive: écrit exigé (assimilée à cession)- enregistrement facultatif

ANNEXE C

TABLE SYNOPTIQUE DES MODALITÉS JURIDIQUES EN MATIÈRE DE MARQUAGE

LOI	OBLIGATION DE MARQUAGE
Canada	
<i>Loi sur les brevets</i>	<ul style="list-style-type: none"> - aucune obligation - aucun avantage conféré par la loi - pour servir d'avis, on peut inscrire "brevet en instance" ou "demande de brevet déposée" après le dépôt, ou la mention "breveté" lors de l'obtention du brevet
<i>Loi sur le droit d'auteur</i>	<ul style="list-style-type: none"> - aucune obligation - avantage conféré par la loi à l'article 39 (exception de bonne foi) - pour servir d'avis, on peut inscrire le signe © et l'année de la première publication afin de protéger les droits dans les autres pays
<i>Loi sur les dessins industriels</i>	<ul style="list-style-type: none"> - aucune obligation - avantage conféré par l'article 17 de la loi (exception de bonne foi) - pour servir d'avis, on peut inscrire la lettre «D» à l'intérieur d'un cercle et le nom ou l'abréviation du nom du propriétaire du dessin, sur l'objet, son étiquette ou son emballage
<i>Loi sur les marques de commerce</i>	<ul style="list-style-type: none"> - aucune obligation - aucun avantage créé par la loi - pour servir d'avis, on peut utiliser ces symboles: lorsque la marque est enregistrée, on peut utiliser ® (registered) ou MD (marque déposée) ; lorsque la marque n'est pas enregistrée, on peut utiliser TM (trademark) ou MC

LOI	OBLIGATION DE MARQUAGE
	(marque de commerce) ou bien SM (service mark) - licence : présomption de contrôle
<i>Loi sur les topographies de circuits intégrés</i>	- aucune obligation - avantage conféré par la loi à l'article 11 (exception de bonne foi) - pour servir d'avis, on marque avec un titre correspondant à un ou plusieurs titres enregistrés
États-Unis	
<i>Patent Act</i> (inclut les "design patents", équivalent aux dessins industriels au Canada)	- marquage obligatoire, sinon le détenteur du brevet ne pourra recouvrir de dommages en cas de violation - utilisation des mots "patent" ou "pat." suivi du numéro du brevet (§287)
<i>Copyright Act</i>	- aucune obligation de marquer - avantage conféré par la loi à §401 (exception de bonne foi) - Pour servir d'avis, on utilise le signe ©, ainsi que l'année de la première publication ainsi que le nom de l'auteur
<i>Trademarks Act (USC 15)</i>	- marquage obligatoire, sinon le détenteur du brevet ne pourra recouvrir de dommages en cas de violation §1111 - pour avis, on utilise, lorsque la marque est enregistrée: ® (registered) ou les mots "Registered in U.S. Patent and Trademark Office" or "Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.", et lorsque la marque n'est pas enregistrée: TM (trademark), SM (service mark) - licence : présomption de contrôle

ROBIC + LAW
+ BUSINESS
+ SCIENCE
+ ART

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

