

LICENCE ET EXPLOITATION: CONCESSION DE LICENCES

Serge Pichette [©]

1. Introduction

2. La phase pré-contractuelle

2.1 La nécessité d'une entente préliminaire de confidentialité

2.2 Les clauses

2.3 Licence ou «Joint Venture»?

3. Co-entreprises ou *joint ventures*

3.1 Entente préliminaire ou lettre d'engagement

3.2 *Joint venture* avec incorporation

3.3 Les *joint ventures* contractuelles: sans incorporation

3.4 Rappel des principales clauses d'une *joint venture* avec incorporation

3.5 La gestion de la *joint venture*

3.6 Les contributions initiales

3.7 Investissements additionnels

3.8 Distribution des profits

3.9 Terminaison ou extinction de la *joint venture*

3.10 Restrictions

3.10.1 La substitution des parties

3.10.2 Restrictions du transfert des actions

3.10.3 Impasse

3.10.4 Droit de premier refus

3.10.5 La clause d'achat-vente

3.10.6 Les clauses d'arbitrage

3.10.7 La liquidation de la *joint venture*

4. Le contrat de licence

4.1 La désignation des parties et le préambule

4.2 La nature des droits concédés

4.3 Les définitions

4.4 Les restrictions

4.4.1 Limitation temporelle

4.4.2 Limitation territoriale

4.4.3 Limitation quant à l'objet de la licence

5. Limitations quant aux actes d'exploitation

5.1 Les transactions liées

5.2 Les clauses de rétrocession

5.3 Les licences groupées

5.4 Les clauses de «Tie Out»

5.5 Les clauses de véto

5.6 Les clauses de fixation du prix de vente

5.7 Les clauses restrictives de production

5.8 Le défaut d'exploitation de brevet

5.9 La clause du meilleur effort

5.10 Les clauses de non concurrence

5.11 Les clauses visant la contestation de la validité des brevets concédés

5.12 La clause de la partie la plus favorisée

6. Les conséquences en cas de défaut

7. Les redevances

7.1 Problématique

7.2 Les redevances minimales

7.3 Redevances maximales

7.4 Redevances variables

7.5 Les redevances payables après expiration du brevet

8. Les obligations respectives

9. Les sanctions civiles des obligations

10. La fin du contrat

11. L'interprétation du contrat

12. Le droit applicable

13. Les motifs de cessation et de résiliation

14. Les avis

15. Les amendements

16. L'arbitrage

17. Le litige

18. Conclusion

La détermination précise et sans ambiguïté des obligations respectives de chacun des co-contractants sera dans la plupart des cas la meilleure garantie de la réalisation de l'opération projetée et la prévention la plus sûre des différends et des contentieux, signes de rupture de l'esprit de coopération.¹

-Mohammed Bennouna

1. Introduction

Un transfert de technologie, selon Jean Shapira, peut se définir comme étant «lorsqu'une partie qui domine un processus de production ou de gestion, ou la combinaison des deux, met l'autre partie, par des procédés à négocier, en situation ou en mesure de réaliser de manière indépendante, au terme d'un délai variable, ce ou ces processus, tel(s) quel(s) ou adapté(s), et le cas échéant, d'innover en le(s) prenant pour point de départ.»²

Les critères retenus par Shapira sont donc: la détention d'un monopole protégé légalement qui assure à son détenteur la domination exclusive d'un processus, d'un produit ou d'une nouvelle technologie, l'octroi des moyens de réalisation indépendante au travers d'un instrument privilégié qui est le contrat; et enfin la négociation de procédés visant la réalisation indépendante de ce processus, ce produit ou nouvelle technologie par l'insertion de clauses standards ou spécifiques appelées à représenter au mieux les intérêts mutuels des parties.

Un contrat de transfert de technologie est donc un contrat par lequel le titulaire d'un monopole d'exploitation d'un processus concède à un tiers cocontractant, en tout ou en partie, la jouissance de son droit d'exploitation moyennant contrepartie. Dans le cas d'une licence, le détenteur du processus conserve toujours la pleine propriété pour n'en concéder qu'un droit de jouissance à autrui. Dans le cas d'une co-entreprise, ou *joint venture*, le contrôle se trouve entre les mains du titulaire de la technologie mais son utilisation est partagée entre les parties ou entités qui unissent leur ressources dans une entreprise commune. Alors que pour une cession, il y a abandon en tout ou en partie du droit au monopole lui-même. Ce droit au monopole s'analyse en droit canadien plus comme étant une renonciation, subordonnée à certaines conditions négociées, de la part du détenteur à invoquer à l'encontre du tiers acquéreur certaines protections légales.³ De cette

définition succincte, il appert que la nature de ces «procédés à négocier» joue un rôle essentiel dans le transfert de la technologie. Mais avant, il revient de se poser la question de savoir ce qu'est la technologie, objet essentiel d'un contrat de transfert.

Qu'est-ce que la technologie? Saint-Augustin devait dire du temps «[s]i personne ne me le demande, je sais ce que c'est. Mais si je veux l'expliquer à quelqu'un ce que c'est, alors je ne le sais pas.» La stratégie dans le choix des définitions est par conséquent d'importance afin d'éviter tout embarras judiciaire ultérieur car si cela ne tenait qu'aux hommes d'affaires, une bonne poignée de main au terme d'un dix-huit trous suffirait amplement. En effet, pourquoi donner libre cours à cet interventionnisme exacerbé dont font preuve les hommes de loi à la table de négociations. À les écouter on aboutirait au «Paralysis Analysis». Cependant s'il est vrai qu'un contrat est en essence la chose la plus simple qui soit, le choc de volontés communes à la réalisation d'un but commun, il est tout aussi vrai qu'«il fait réduire en acte tout ce qu'on propose.» (Sun Tse) Et c'est sans doute là que se situe tout le nœud du problème car s'il est facile de conclure un contrat par une poignée de main à l'issue d'un par quatre avec un handicap de 12... encore faut-il pouvoir exprimer cette poignée de main en mots, dans un contrat et dans le meilleur intérêt des cocontractants. Bref, mieux vaut faire un peu de droit préventif et, selon la vieille anecdote chinoise, payer le médecin tant et aussi longtemps qu'il veille à votre santé plutôt que de faire appel à lui quand il sera bien trop tard. Dans ce cas, mieux vaut le renvoyer...

2. La phase pré-contractuelle

Avant toute chose, tout détenteur de technologie doit veiller à ce que sa propriété ne se dissémine pendant la période des négociations.

2.1 La nécessité d'une entente préliminaire de confidentialité

La nécessité d'une entente préliminaire de confidentialité peut donc s'avérer primordiale avant toute négociation. Cette entente peut prendre la forme d'un protocole indépendant du contrat lui-même qui en son préambule établit la carte de visite des parties, la détention légitime du processus convoité ainsi que les connaissances y afférentes et l'intérêt de la partie cocontractante en ce processus.

2.2 Les clauses

Suite à quoi le détenteur s'engage à divulguer ses connaissances ainsi que son processus sous les conditions suivantes:

1. de ne pas faire copie ou transcription des informations ainsi divulguées;
2. de ne faire circuler ou diffuser de quelque manière que ce soit quelque information que ce soit;
3. de garder secrètes et de n'utiliser à aucune fin autre qu'une étude du produit (ou de marché, par exemple) les informations sur le processus tel que décrit ci-après [...];
4. de prendre toutes les mesures raisonnables destinées à éviter toute divulgation d'informations qui pourront être révélées aux représentants de (la partie contractante) ayant accès aux processus et connaissances y afférant;
5. de ne pas discuter de quelque information avec d'autres personnes non autorisées par la présente, à des fins autres que celles précisées ci-avant;

6. de ne pas utiliser quelque information pour des fins propres ou autres ci-avant décrites, tant qu'une entente n'aura pas été signée à cet effet entre les parties;
7. de retourner tout document ou information préliminaire fourni(e) aux termes des présentes ainsi que tout rapport, copie ou autres documents établis dans le cours de cette étude concernant le processus, advenant l'échec des tractations en date de... ;
8. de prendre avec diligence toute mesure raisonnable afin de préserver la confidentialité, notamment un contrôle strict de la circulation de tout document ou copie, de sa diffusion ou la destruction de toute copie non essentielle pour les fins des présentes.

Suivent généralement une autre série de clauses appuyant l'importance des conséquences en cas de divulgation intempestive, la restriction de toute fabrication directe ou indirecte de produits identiques ou similaires et un délai d'expiration d'une telle entente.

2.3 Licence ou «Joint Venture»?

La co-entreprise, ou *joint venture*⁴, est l'une des techniques les plus populaires associée au développement et à l'exploitation de la technologie dans le monde entier. L'exemple classique est celui d'une petite société disposant d'une expertise à la fine pointe de la technologie mais sans ressources financières pour la commercialiser et qui s'allie avec une société plus importante ou une entité transnationale ayant les ressources financières nécessaires et désireuse d'acquérir la technologie détenue par son titulaire. Cette alliance présente plusieurs avantages pour son détenteur, notamment le fait de retenir le contrôle de sa technologie tout en lui procurant la stabilité financière, la crédibilité et l'assurance de commercialiser son produit et de pénétrer des marchés étrangers qu'il n'aurait pu conquérir seul. Quant au bénéficiaire de la technologie, il en devient le détenteur tout en ayant la possibilité de contrôler éventuellement le futur d'une technologie qu'il n'aurait pu développée lui-même sans l'assistance technique de cette petite société. De plus, retenons que dans une *joint venture*, les partenaires partagent les coûts d'investissement de même que tous les risques inhérents. En fait, une *joint venture* donne naissance à une association durable et sur laquelle on peut compter et qui s'adapte à toute situation. Il reste, cependant, qu'il s'agit d'une structure qui est plus difficile à mettre en place.

Par contre, avec la technique de la licence, il y a concession d'un droit d'utilisation d'une nouvelle technologie pendant une période de temps déterminée, sans interférence et à un coût relativement peu élevé. Le licencié a la possibilité d'acquérir le droit d'utilisation de la technologie lui permettant de commercialiser ses produits existants. Le donneur de licence peut préférer cette technique lorsqu'il ne souhaite pas jouer un rôle important dans l'usage et le développement de sa propre technologie.

3. Co-entreprises ou *joint ventures*

Pour les fins de cet article, nous allons limiter notre intervention en rappelant brièvement les principales étapes à considérer dans la mise en place de *joint ventures* tout en prétendant ne pas en étudier tous les aspects d'une manière exhaustive.

3.1 Entente préliminaire ou lettre d'engagement

Tout d'abord, il y a lieu de rappeler que les parties désireuses de créer des *joint ventures* doivent en négocier les tenants et aboutissants de manière méticuleuse étant donné que ces ententes sont généralement de longue durée. C'est pourquoi il est recommandé, avant de rédiger le projet d'une convention de *joint venture*, de préparer une entente préliminaire non contraignante permettant

aux parties de vérifier la faisabilité et la rentabilité du projet ainsi envisagé par les parties. Cette entente préliminaire doit être conditionnelle à toute approbation gouvernementale requise ainsi qu'à celle des actionnaires ou administrateurs des parties concernées, si cela est nécessaire. Le but de cet exercice est de permettre une meilleure compréhension des attentes et des résultats que chaque partie cherche à atteindre personnellement. Ce genre d'entente a aussi pour effet d'évacuer toute source éventuelle de litige particulièrement si les constituants d'une telle *joint venture* sont de nationalités différentes. En effet, on remarque que les conflits naissent la plupart du temps de différends existant tant au niveau de la langue, de la culture, de la politique, des valeurs sociales que des politiques gouvernementales et de la réglementation nationale, qui sont souvent irréconciliables. Dans la lettre d'engagement, il est possible de prévoir une date d'échéance pour le montage et la mise en place de la *joint venture* de même qu'une clause d'exclusivité interdisant aux parties d'entreprendre toutes négociations avec des tierces parties avant la date d'expiration arrêtée par ces dernières.

3.2 Joint venture avec incorporation

Les *joint ventures* peuvent être constituées par l'incorporation d'une entité juridique⁵. L'adoption d'une telle formule est nettement appropriée pour la fabrication et la commercialisation de produits. Ainsi malgré sa complexité, la constitution d'une société par actions représente un engagement de longue durée avec la possibilité d'obtenir des financements plus diversifiés tout en permettant à ses produits de bénéficier d'une image corporative. De plus, soulignons qu'aux termes d'une convention d'actionnaires que les partenaires devraient signer avant ou concurremment à l'incorporation d'une société, ces derniers peuvent ainsi limiter leur responsabilité civile et éviter d'être tenus, en principe, personnellement responsables des obligations de la corporation. La convention d'actionnaires peut également restreindre les pouvoirs des actionnaires et interdire à toute partie de contracter avec des tiers de façon unilatérale par l'imposition d'une clause de non-concurrence. Il faut comprendre également que lorsque les parties choisissent d'incorporer leur *joint venture*, celles-ci sont non seulement régies par le contrat original, mais aussi par les statuts de constitution de la société, les règlements et les termes d'une convention d'actionnaires de même que par l'ensemble des législations statutaires et de la jurisprudence applicables aux sociétés par actions.

3.3 Les joint ventures contractuelles: sans incorporation

Les parties peuvent aussi préférer ne pas créer d'entité juridique lorsqu'elles ont en tête de réaliser des projets de courte durée comme cela se produit dans les secteurs de l'énergie et des ressources naturelles de même que pour des projets de construction et d'engineering. Mais le plus grand problème que pose ce type de *joint venture* est de ne pas être légalement reconnu par les tribunaux qui vont considérer la présence ou de l'absence des éléments suivants, notamment:

- a) la contribution des parties à l'entente commune sous forme d'argent, d'effort et de travail, de connaissance et d'expertise;
- b) l'intérêt commun de créer une telle co-entreprise;
- c) le contrôle mutuel ou la gestion de l'entreprise commune;
- d) la probabilité de profits;
- e) le droit de participer aux profits;
- f) la définition du but ou de l'objectif recherché par les parties.

Comme les *joint ventures* fonctionnant sans incorporation sont moins fréquentes que celles qui utilisent la forme corporative, nous allons donc mettre en évidence les principaux éléments qui les caractérisent.

3.4 Rappel des principales clauses d'une *joint venture* avec incorporation

Il importe d'utiliser un langage clair et précis dans la rédaction d'une entente ou d'une convention de *joint venture*. Ainsi, il faut désigner correctement toutes les parties intervenant à l'entente en indiquant clairement qu'elles sont les entités juridiques qui vont participer au contrat. Autrement dit, il faut préciser que la *joint venture* ne concerne que les filiales et n'engage pas leur compagnie mère ou encore dire spécifiquement que le transfert de technologie ne vise que certaines filiales de la compagnie mère. Pour s'assurer d'un tel résultat, les parties peuvent prévoir que l'entente se terminera lors d'un changement de contrôle, vu qu'un transfert de technologie est souvent conclu par le détenteur de la technologie avec un ou plusieurs partenaires pour des raisons bien personnelles. Un tel changement de contrôle peut se produire lors d'une fusion avec un compétiteur ou encore lors d'une réorganisation corporative d'une partie pouvant affecter l'essence même du contrat et du transfert de la technologie en faveur d'un compétiteur.

D'où l'importance pour les parties de bien définir dans le préambule du contrat ou de l'entente le but et les objectifs recherchés par les partenaires d'une co-entreprise en vue justement d'éviter tout litige à ce sujet, étant donné que la structure est créée pour concrétiser une relation d'affaire bien spécifique.

3.5 La gestion de la *joint venture*

La question de la gestion et de l'administration de la *joint venture* est traitée dans la convention d'actionnaires en précisant quels sont les pouvoirs des administrateurs de la *joint venture* à cet égard. Règle générale, les actionnaires vont s'attribuer un certain contrôle sur tous les aspects de la gestion de la *joint venture* et si cela est le cas, ceux-ci peuvent être tenus responsables des obligations de la société aux termes de la convention de *joint venture*. Normalement, le conseil d'administration administre les affaires de la *joint venture* et c'est pourquoi il est dans l'intérêt des parties de donner un veto aux administrateurs désignés sur toutes décisions pouvant affecter la *joint venture*. Ainsi, le partenaire financier souhaitera détenir le contrôle financier de la *joint venture* en nommant le plus grand nombre d'administrateurs pouvant lui accorder la majorité des votes. Lorsqu'il y a deux partenaires avec une participation égale dans le capital social, la convention d'actionnaires prévoit habituellement que ceux-ci auront une représentation égale au conseil d'administration et que le partenaire investisseur se réservera le droit de nommer le président, ce qui aura pour effet de lui donner un vote prépondérant.

D'autre part, il est généralement admis que la société détenant la technologie de pointe fournira l'assistance technique à la co-entreprise par le biais de la concession d'une licence d'utilisation. Toutefois, en combinant la technique de la licence avec la *joint venture*, on soulève le problème de la façon dont le fournisseur de la technologie sera payé par la *joint venture*. À ce sujet, les partenaires peuvent convenir que la *joint venture* lui versera des dividendes ou, encore, qu'une entité autre que la *joint venture* lui paiera une rémunération sous forme de redevances ou sous forme de versements périodiques pendant une durée déterminée. Quelle que soit la méthode de paiement choisie, les parties doivent s'assurer que la société fournissant la plus récente technologie remplisse bien ses obligations et que celle qui finance le projet ait la capacité financière suffisante d'éliminer tout souci d'argent.

3.6 Les contributions initiales

Les parties doivent déterminer le coût actuel de l'acquisition de la technologie, des licences, de l'équipement de recherche et développement ainsi que les coûts de commercialisation des

produits. Autrement dit, celles-ci doivent évaluer le coût global du projet en se basant sur ce qu'elles croient être juste et satisfaisant. Ainsi, il est important que la contribution de la société fournissant le financement soit fondée sur le coût d'acquisition de la technologie. Il importe également que les parties aient déjà en mains les fonds nécessaires pour financer des projets à très haut risque; c'est ce qui les motivera à continuer le projet. Finalement, on recommande d'obtenir l'appui financier d'institutions financières sous forme de prêt et/ou d'équité pour assurer le succès de leur projet commun.

Quant à la société qui apporte la technologie, elle doit à son tour en faire l'évaluation financière, car il arrive très souvent que les coûts du projet dépassent les prévisions ou les estimations originales et que les parties soient tenues d'injecter des sommes additionnelles lorsque les montants de l'investissement initial sont entièrement dépensés ou, encore, nettement insuffisants.

3.7 Investissements additionnels

Pendant les négociations, les parties doivent planifier leurs besoins éventuels de financement additionnel en raison d'un changement de la situation financière de la *joint venture* qui se traduit le plus souvent par une injection de fonds en équité. À cette fin, les dispositions de la convention de *joint venture* doivent prévoir les conséquences du défaut de l'un des partenaires de ne pas fournir la contribution additionnelle requise.

3.8 Distribution des profits

Règle générale, les profits réalisés par la *joint venture* doivent tout d'abord être utilisés au remboursement des sommes investies dans le projet. En second lieu, les parties pourraient consacrer une partie des profits au financement de projets futurs de recherche et distribueront, le cas échéant, tout solde restant sous forme de dividendes aux actionnaires ou aux différentes parties contractantes.

3.9 Terminaison ou extinction de la *joint venture*

Il existe plusieurs raisons de mettre fin à une *joint venture*. Par exemple, si la société responsable du financement ne remplit pas ses obligations financières, la détentrice de la technologie voudra certainement se réserver le droit de terminer le contrat. Autrement dit, on doit retrouver dans les dispositions du contrat une clause énumérant les cas de défaut pouvant entraîner la terminaison de l'entente ainsi que les délais prévus pour y remédier. L'arrivée de la date d'échéance stipulée au contrat est une autre cause de la terminaison dudit contrat. Il en est de même lorsque les parties s'entendent pour terminer le contrat. Mais, dans tous les cas, il faut prévoir les conséquences d'une telle terminaison pour les parties et, parmi celles-ci, il y a la répartition des actifs de la *joint venture*, la rétrocession de toute la technologie à son détenteur et la survivance de l'obligation de non-divulgateion.

3.10 Restrictions

3.10.1 La substitution des parties

Le but de cette clause est de limiter le transfert de tout intérêt dans la *joint venture* en faveur d'un tiers. Ainsi, tout changement de contrôle affectant l'une des parties peut être considéré comme une substitution indirecte et constituer une cause automatique de terminaison ou encore constituer, à la discrétion de l'autre partie, le rachat forcé de l'équité de la société dans laquelle le changement de contrôle se produit.

3.10.2 Restrictions du transfert des actions

Il est admis d'inclure dans la convention de *joint venture* une clause à l'effet que le transfert des actions ne peut se faire sans le consentement de l'autre partie. Une telle disposition a pour effet de préserver les droits et le degré de contrôle de chaque partie participant à la *joint venture*.

3.10.3 Impasse

Une impasse est une situation susceptible de créer un litige que les parties ne sauront pas régler et le contrat doit offrir le moyen de mettre fin à cet état de paralysie. Parmi les mécanismes disponibles, il y a la clause de rachat par l'une des parties des actions détenues par l'autre dans la *joint venture*, l'admission d'un nouveau partenaire ou, encore, la liquidation ou la dissolution de la *joint venture*. Mais avant d'en arriver là, il est possible de prévoir, dans les règlements de la société, l'existence d'un droit de vote prépondérant en faveur d'un administrateur de la société ou encore celui de l'accorder aux administrateurs à tour de rôle ou de le concéder à un membre du conseil d'administration réputé «neutre».

3.10.4 Droit de premier refus

Ainsi, lorsqu'un participant désire vendre sa part dans la *joint venture*, l'autre partie peut vouloir se réserver le droit d'en faire l'acquisition. Cela se produit en lui octroyant un droit de premier refus et en fixant le prix d'achat. Il importe alors que la clause de premier refus soit rédigée de façon à refléter correctement l'intention et la volonté des parties concernées.

3.10.5 La clause d'achat-vente

Il s'agit d'une clause en vertu de laquelle une partie peut donner avis de son intention d'acheter ou de vendre sa part dans la *joint venture* à un prix déterminé. Afin d'éviter toute dispute à cet égard, les parties doivent décrire en détails les modalités de paiement, les délais pour les avis et la mécanique du transfert lui-même. Cette clause peut cependant désavantager un actionnaire minoritaire lorsque les intérêts des parties dans la *joint venture* sont tout à fait inégaux.

3.10.6 Les clauses d'arbitrage

L'arbitrage est particulièrement efficace et utile dans les *joint ventures* internationales. À cette fin, il faut déterminer à l'avance le nombre et la nomination des arbitres, la langue dans laquelle va se dérouler l'arbitrage et le droit applicable, les coûts et le lieu où les auditions se tiendront. Il est souvent avantageux de ne pas limiter ces clauses d'arbitrage à certains types de différends ou à certaines questions et de ne pas renoncer à tout recours devant les tribunaux étant donné que les parties peuvent facilement s'entendre sur ces recours.

3.10.7 La liquidation de la *joint venture*

Les parties peuvent, en premier lieu, demander au tribunal de nommer un liquidateur en vue de liquider la société, mais il faut rappeler que ces procédures sont souvent longues, pénibles et dispendieuses.

4. Le contrat de licence

Un contrat concernant l'octroi de licences est une entente contractuelle par l'entremise de laquelle le propriétaire du processus donne à l'acquéreur de la licence le droit d'utiliser ou d'exploiter le processus en contrepartie du paiement d'une redevance. La forme ci-après suggérée n'a qu'un but purement démonstratif⁶ et ne peut se vouloir une revue exhaustive des différentes clauses existantes.

4.1 La désignation des parties et le préambule

Il est de convention et toujours utile, de débiter, comme pour tout contrat d'ailleurs, par la carte de visite des parties, dont l'utilité première ici est d'identifier le plus précisément possible les différents intervenants au contrat, leur nom exact, leur adresse et, surtout, leurs représentations. Comme dans le cas des *joint ventures*, ceci vaut particulièrement pour les filiales de compagnies qui désirent ne pas affecter la compagnie mère ou si cette dernière préfère restreindre l'application de ce transfert à certaines de ses filiales. Le choix des descriptifs de compagnies se doit donc être judicieux car, en poussant les choses à l'extrême, on pourrait imaginer une fusion ou une restructuration qui affecterait l'essence même du contrat en transférant la technologie à la concurrence. Certains contrats résolument modernes vont jusqu'à spécifier l'acquéreur en termes de structure *intra muros* afin de se prémunir contre une telle éventualité.

Le préambule comprend les «attendus que», qui relatent brièvement les intentions des parties. Dans ce cas bien précis, il faut prévoir une clause spécifique pour que les attendus fassent partie intégrante du contrat. Toutefois, la tendance actuelle est d'éliminer ce préambule avec ses attendus pour entrer directement dans le vif du sujet. Dans ce cas, on parle plutôt d'un exposé («background») des faits et intentions des parties.

4.2 La nature des droits concédés

Le propriétaire d'un processus peut octroyer *grosso modo* trois types de licences: une licence exclusive, une licence non exclusive et une licence unique. Une licence exclusive prévoit que le propriétaire n'octroie aucune autre licence à un tiers et ne peut exploiter lui-même son propre processus². Ceci sera toutefois pondéré par certaines restrictions que nous aborderons ultérieurement. À l'inverse, une licence non exclusive prévoit que le propriétaire retient un certain droit d'utilisation personnelle ou d'octroi à autrui. Quant à la licence unique, elle prévoit uniquement le lien contractuel entre le propriétaire et l'acquéreur, à l'exclusion de toute autre partie, mais se réserve le droit d'exploitation.

4.3 Les définitions

La première grande question à résoudre dans un contrat de licence est la détermination adéquate de l'objet même du contrat, soit la technologie. Or, si Saint-Augustin dit vrai dans sa description de la technologie première qu'est le temps, il est dès lors primordial à ce stade d'entreprendre la description exacte de l'objet du contrat afin d'éviter toute dispute judiciaire ultérieure.

A cette fin, on a identifié cinq types de «définition» dont deux surtout ont quelque intérêt pour les fins de cet article. Il y a tout d'abord la définition, dite précise, qui accepte au départ l'entendement commun du terme utilisé pour en omettre ensuite ou en adjoindre, selon le cas, des spécificités propres au champ d'utilisation ou d'application. Ainsi, le terme «appareil radio» peut signifier, vu la généralité du mot «appareil», (i) tout système émetteur d'ondes; (ii) tout système récepteur d'ondes; (iii) toute combinaison de (i) et (ii) sans pour autant inclure tout système de relais de fréquence; et (iv) toute pièce dont l'utilisation peut servir à l'application des cas (i), (ii) et (iii). Il y a ensuite la définition dite spécifique qui, elle, définit un sens très précis et très particulier d'un terme. Ainsi, tout «système de transmission de type II» peut signifier «tout conducteur d'ondes dont le signal n'excède pas une fréquence de sept mégacycles/seconde.»

Le but de l'exercice est donc d'en arriver à un document lisible et compréhensible. Le choix des mots et de leur disposition revient au rédacteur. Tel un artiste, ce sont ses fins coups de palette qui contribueront à l'art du contrat.

4.4 Les restrictions

Les restrictions en cette matière sont nombreuses et ne souffrent en fait que de deux limites: celle de l'imagination du propriétaire concédant et celle de la loi. En soi, les restrictions peuvent se

catégoriser en quatre limites: soit une limitation temporelle, une limitation territoriale, une limitation quant à l'objet et une limitation des actes d'exploitation.

4.4.1 Limitation temporelle

Il est bon de prévoir un terme au contrat qui n'excède pas celui octroyé par le brevet dont le propriétaire concédant se prévaut afin de monnayer son bien. Toute entente excédant ce terme a peu de chances de justifier tout paiement postérieur à la date d'expiration du brevet, le processus étant alors devenu chose publique.

4.4.2 Limitation territoriale

Les restrictions territoriales sont des plus communes en matière de licence. Le contrat peut ainsi stipuler que le propriétaire concédant qui possède plusieurs licences permettant l'exploitation dans un certain nombre de pays et lui réserver le droit de vendre la même exploitation à différents acquéreurs limités chacun à un territoire désigné. Le contrat peut aussi permettre l'exploitation partagée d'une licence au sein d'un même territoire.

Ce genre de situation dépend de l'exclusivité que les parties entendent négocier et reflète le désir économique des partenaires de rentabiliser un certain monopole parfois acquis à grand frais. Un langage de par trop fluide, tel qu'«à travers tout le Canada», semble de prime abord limiter le territoire d'exploitation mais qu'en est-il de la vente à un tiers, à l'intérieur de ce territoire, pour fins d'exportations vers un territoire prohibé? A défaut de stipulation expresse, il semblerait qu'un tel acte soit permis. Il serait dès lors utile de restreindre le territoire d'exploitation concerné en terme de vente finale ou d'utilisation finale quoique, là encore, il existe bon nombre de pays où une telle pratique contreviendrait au droit de la concurrence. Une vérification s'impose donc avant l'insertion d'une telle clause.

4.4.3 Limitation quant à l'objet de la licence

En fonction des diverses adaptations possibles du processus pour des applications différentes, la licence peut être limitée à une application très précise. Selon le même principe vu précédemment *-inclusio unius est exclusio alterius-*, il serait bon de le mentionner, sous peine de voir fleurir des indésirables rejets qui viendraient concurrencer directement certains produits dont on aurait, par exemple, garanti l'exclusivité.

5. Limitations quant aux actes d'exploitation

Ici encore, la licence peut couvrir la fabrication, l'utilisation, la mise en circulation et la vente du processus. Parmi ces restrictions à la libre exploitation, il y a:

5.1 Les transactions liées

Les transactions liées («*tie-ins*») se retrouvent lorsqu'un propriétaire impose à l'acquéreur, comme condition d'obtention de licence que ce dernier s'engage à s'approvisionner exclusivement d'un produit en particulier chez lui ou chez un manufacturier désigné. Ceci peut s'avérer illégal en regard du droit de la concurrence au Canada⁸, aux États-Unis⁹ et dans les pays du Marché Commun¹⁰.

5.2 Les clauses de rétrocession

Il s'agit ici de «*grant backs*» en vertu desquelles obligation est faite à l'acquéreur de concéder au propriétaire toute invention ou amélioration développée au cours de l'exploitation ou au terme de cette exploitation. Ceci peut s'exprimer avantageusement par une licence croisée («*cross*

licensing)), situation par laquelle deux propriétaires se concèdent mutuellement par contrat l'exploitation réciproque de brevets sur lesquels ils détiennent des droits. De telles clauses surviennent dans le cas de brevets indépendants ou lorsqu'un inventeur veut éviter de se voir accuser de contrefaçon d'un brevet sur lequel il a apporté des améliorations avant son expiration ou encore, dans le cas de brevets complémentaires, soit la *jonction* de deux brevets donnant la production d'un nouvel article; ou bien lors d'un regroupement de brevets («*pooling*») qui vise à favoriser l'exploitation mutuelle de brevets entre deux détenteurs pour une meilleure efficacité.

Les avantages d'un tel système résident dans la stimulation de la recherche et de la collaboration dans le développement et le perfectionnement du produit. Le seul *inconvenient majeur*, toutefois, est le risque de voir tous les investissements retourner au donneur de licence dans le cas d'une rétrocession simple. Ont toutefois été considérées comme illégales certaines clauses obligeant l'acquéreur à rétrocéder automatiquement tous les perfectionnements apportés sur *l'invention* brevetée. Mais sont admissibles les licences non exclusives entre les parties relativement à ces perfectionnements.¹¹

5.3 Les licences groupées

La pratique des licences groupées («*mandatory licence packaging*») consiste à obliger l'acquéreur à prendre en bloc des licences ayant un rapport plus ou moins direct avec le produit initial s'il veut obtenir licence. Ce qui oblige l'acquéreur, par voie de conséquence, à verser des redevances additionnelles pour des produits dont il pourrait très bien se passer. En général, il n'y a pas de restriction formelle à une telle clause, considérant le choix toujours possible de refus de la part de l'acquéreur. Une telle clause ne sera invalidée par les tribunaux que si le propriétaire concédant refuse tout bonnement d'octroyer une licence sans cette condition.¹²

Le «*mandatory package licensing*» sera toutefois valide si le propriétaire laisse l'acquéreur libre d'exploiter ces brevets et si ces derniers ne servent pas uniquement de justification à une contrepartie plus élevée du brevet initial.

5.4 Les clauses de «Tie Out»

Ces clauses limitent la liberté du licencié de fabriquer ou de vendre des biens autres que ceux couverts par le brevet.

5.5 Les clauses de véto

Ce genre de clause exige le consentement du propriétaire pour toute licence additionnelle extérieure au contrat.

5.6 Les clauses de fixation du prix de vente

Selon les termes du contrat, le propriétaire tentera par un contrôle des prix d'assurer un marché à son produit.

Ces trois dernières clauses sont en soi illicites en regard de bien des législations sur la préservation de la concurrence peu importe les *conditions* d'un tel accord.¹³

5.7 Les clauses restrictives de production

Les restrictions apportées au volume de production de l'acquéreur qui exploite une licence varient selon la nature et le cas en l'espèce. Ordinairement, on admettra la fixation d'un volume minimal de production pour assurer au propriétaire un niveau minimum garanti de rémunération. Il semble,

néanmoins, que certains tribunaux n'hésiteront pas à déclarer illégales de telles clauses si les circonstances et les faits en cause le justifient.¹⁴

5.8 Le défaut d'exploitation de brevet

Il ne sera pas en soi illégal pour un propriétaire d'accumuler des brevets sans toutefois les exploiter ou en accorder des licences d'exploitation. Ceci pourrait par contre contrevenir au droit de la concurrence si cela pouvait constituer un abus de la position dominante détenue par le propriétaire.¹⁵ Les facteurs à considérer sont, entre autres, la nature et la valeur commerciale des brevets, la présence ou l'absence d'ersatz sur le marché, le défaut virtuel d'exploitation et autres restrictions.¹⁶

5.9 La clause du meilleur effort

Il est de plus en plus courant dans le contrat de transfert d'inclure une telle clause afin que l'acquéreur s'engage, après une représentation de ses capacités pour ce faire, à exploiter la technologie de façon diligente et qu'à défaut de ce faire, le propriétaire pourra demander la résolution pure et simple du contrat. Ainsi, le propriétaire co-cédant pourra demander la stricte application d'un programme d'exploitation comprenant:

1. une preuve d'exploitation effective en dedans du mois qui suit la signature effective de ce contrat ou un plan d'exploitation détaillé quant au budget affecté, au personnel recruté ou aux échéances de réalisation prévues;
2. d'entreprendre dans le mois qui suit la signature des présentes toutes les démarches devant mener à la signature d'un contrat et la signature effective de ce contrat avec la compagnie XYZ pour la création, le contrôle et l'exploitation de tel procédé;
3. de développer un modèle d'exploitation pour le procédé dans les quatre (4) mois qui suivent la signature des présentes et de permettre toute inspection du modèle de la part du propriétaire concédant dans les cinq (5) mois de la signature des présentes et/ou toute autre vérification à intervalles réguliers;
4. d'opérer la première vente du procédé dans les x mois de la signature des présentes;
5. de créer un département de marketing/ventes suite à la signature des présentes;
6. de défrayer un montant fixe de x \$ dans les trois (3) années à venir de la signature des présentes à des fins publicitaires, dont au moins un tiers (1/3) sera affecté au support télévisé;
7. de construire des unités de production appropriées, sous contrôle de l'acquéreur, pouvant répondre à une demande estimée de x pour les cinq (5) années suivant la signature des présentes;
8. d'entreprendre le développement de tel ou tel marché dans les x mois de la signature des présentes.

5.10 Les clauses de non concurrence

Une clause raisonnable visant à exiger de l'acquéreur qu'il obtienne du propriétaire son consentement préalable pour concéder à des tiers ne peut être considérée comme illégale. Ce ne

sera vrai que si le propriétaire entend obliger l'acquéreur à ne pas le concurrencer dans un domaine non couvert par le contrat.

5.11 Les clauses visant la contestation de la validité des brevets concédés

La philosophie sous-jacente à cette clause est à l'effet d'interdire toute contestation d'un brevet dont la validité serait mis en doute. Ceci contrevient clairement au droit à la libre concurrence dont la protection du monopole du brevet n'est en fait qu'une exception.¹⁷

5.12 La clause de la partie la plus favorisée

A l'heure de la succession du World Trade Organization au General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)¹⁸, les acquéreurs aiment se prévaloir d'une clause leur assurant un avantage compétitif sur tout autre concurrent. Advenant le cas de licence multiple, cette clause prévoit l'octroi par le propriétaire concédant d'une égalité de traitement relatif à toute autre condition plus avantageuse négociée avec une partie tierce lors d'un contrat similaire. A défaut de quoi, l'acquéreur sera en droit de réclamer une diminution proportionnelle des redevances ou un dédommagement global pour pertes encourues.

À cette fin, il serait bon également de prévoir une clause de dénonciation de tout contrat à cet effet de même qu'un délai strict de l'exercice de l'option sans quoi il y aurait renonciation. Dans le cas d'une option, celle-ci pourra «être rétroactive en date de la signature du contrat tiers et emporter tous les effets dudit contrat à être inséré dans les présentes».

En définitive, après avoir passé en revue les principales clauses restrictives, il est un point important à retenir: c'est qu'il est certain que les facteurs les plus déterminants dans l'appréciation d'une pratique restrictive de commerce sont certes le fait de chaque cas et il est à espérer que le propriétaire de licence canadien saura composer avec les différentes législations, tant nationale qu'étrangères, afin de ne pas contrevenir au droit de la concurrence en prenant toutes les précautions contractuelles nécessaires.

6. Les conséquences en cas de défaut

Les conséquences en cas de défaut sont multiples et s'échelonnent des dommages pour non-respect d'obligation contractuelle aux dommages délictuels pour dommages extracontractuels, en passant par la résiliation pure et simple du contrat. La question qui demeure toutefois est la justesse d'une telle solution. Tout comme pour l'application des clauses restrictives qui sont le fait de chaque cas en l'espèce, la solution en cas de défaut dépend grandement des besoins de chaque partie. Il semblerait toutefois que la résolution du problème puisse se faire différemment en utilisant ce défaut comme pouvoir de négociation de part et d'autre pour entreprendre des meilleures conditions d'exploitation.

7. Les redevances

7.1 Problématique

En ce qui a trait aux redevances, il existe une vaste gamme d'arrangements possibles tant en ce qui concerne le montant que la forme de paiement adopté.¹⁹ Sous peine d'être quelque peu redondant, il suffit de savoir, dans un premier temps, évaluer la technologie afin de déterminer du montant exact qu'un propriétaire concédant entend percevoir pour son monopole. Il y a ainsi, plusieurs facteurs à considérer qui sont, entre autres:

- a) la similitude de redevances moyennes payées dans des circonstances semblables par l'industrie;
- b) la nature du marché, à savoir son intérêt, son expansion, ses perspectives et l'insertion de ce produit au sein de ce marché;
- c) la nature de la technologie, *i.e.* son importance, son impact...;
- d) la contribution du propriétaire, la somme de recherche et d'investissement nécessaire à la création d'une telle technologie;
- e) la contribution possible de l'acquéreur, la possibilité d'amélioration, de «grant back», de «cross licensing»;
- f) le brevet en lui-même, ses limites, sa validité, son exploitation...;
- g) les risques et les garanties de chacun des cocontractants.

Le paiement devrait à tout le moins rembourser une portion des débours et des frais de recherche du propriétaire concédant.

Le paiement peut varier de par sa forme. Il peut, premièrement, s'agir d'un paiement initial qui peut être caractérisé comme étant une avance sur les redevances ou d'un montant forfaitaire totalement indépendant, ce qui pourrait être considéré comme un montant initial pour la divulgation de la technologie. Un autre avantage de cette forme de paiement est l'obligation pour l'acquéreur d'exploiter la technologie à court terme s'il entend récupérer son déboursé initial, ce qui peut être assez conséquent et démontrerait ainsi le sérieux de la partie cocontractante.

Dans le cas d'un paiement initial comme avance sur compte, le paiement est alors déduit des redevances dues et ce, à partir d'une date déterminée.

Il est de même possible de remplacer les redevances par un paiement global pour des propriétaires concédants qui ne tiennent pas à s'embarrasser de toutes les modalités comptables d'un tel exercice. De même, l'acquéreur éventuel peut ne pas être intéressé en un rapport suivi avec le propriétaire, étant lui-même déjà foncièrement indépendant.

Le désavantage d'un tel système réside dans la fixation d'une somme statique qui peut s'avérer avantageux et désavantageux à la fois en fonction de la partie que l'on représente. Ainsi:

- a) le paiement fixé est déterminé à l'avance. Toute augmentation des ventes ou profits sera au bénéfice du titulaire;
- b) le propriétaire n'a pas le droit de vérifier les registres financiers du titulaire;

- c) le propriétaire ne court aucun risque si le titulaire décide de ne pas exploiter la technologie;
- d) le propriétaire n'a aucun intérêt à ce que le titulaire connaisse une expansion économique;
- e) le propriétaire peut transférer d'autre technologie à un concurrent du titulaire.

Un paiement global peut être payé en un seul versement ou peut, dans l'alternative, être payé en plusieurs versements. Le paiement en versements favorise le titulaire: en effet, le propriétaire court le risque, dans le cas où la technologie est brevetée, que si le brevet expire ou est trouvé non valide, il ne pourra pas collecter les versements non payés. Là où le paiement global est payable en versements, le contrat doit stipuler le moment auquel sont dus lesdits versements. Ainsi:

- a) les versements peuvent être payables à certaines dates fixées par le propriétaire et/ou le titulaire;
- b) les paiements peuvent être liés au montant des ventes;
- c) les paiements peuvent être dus au moment où certaines étapes opérationnelles sont atteintes;
- d) les paiements peuvent être dus lorsque l'entente est signée, lorsque la technologie est transférée, lorsque le titulaire commence à exploiter la technologie ou lorsqu'il atteint un certain niveau de production.

7.2 Les redevances minimales

L'établissement de redevances minimales, tout comme l'exigence de production minimale, assure au propriétaire de la licence l'exploitation effective de son bien ainsi que le paiement garanti d'une partie de ses redevances, indépendamment de tout succès rencontré par l'acquéreur. Les redevances devraient être fixées à un degré minimum d'exploitation acceptable aux deux parties. Ces redevances peuvent être basées sur les ventes, obligeant ainsi l'acquéreur à vendre un nombre minimum d'articles menant au paiement des redevances minimales fixées, ou bien être une somme forfaitaire fixe payable au propriétaire concédant, peu importe le niveau de vente atteint.

Une telle clause peut toutefois causer de sérieux problèmes lorsque le montant des redevances minimales ne peut être atteint pour cause de circonstances incontrôlables. L'insertion d'une clause exonératoire pour cause de force majeure est d'habitude insérée à cet effet. Sinon, la responsabilité incombe à l'acquéreur dans tous les autres cas et notamment:

- a) si la technologie n'est pas exploitée suffisamment afin de donner lieu au montant de redevances minimales stipulées, le titulaire peut être obligé de payer la différence entre le montant minimal stipulé par le contrat et le montant de redevances résultant de son exploitation de la technologie;
- b) si le montant de redevances minimales n'est pas atteint et le contrat vise une licence exclusive, le contrat peut alors stipuler que la licence exclusive est convertie en une licence non-exclusive;
- c) le contrat peut prendre fin automatiquement lorsque le montant de redevances minimales n'est pas atteint;
- d) le contrat peut prendre fin, à l'option du propriétaire, lorsque le montant de redevances minimales n'est pas atteint;

- e) le contrat peut prendre fin, à l'option du titulaire, si le montant de redevances minimales n'est pas atteint;
- f) le contrat peut également stipuler que le propriétaire ne peut y mettre fin que si le montant de redevances minimales n'a pas été atteint pour un nombre prédéterminé d'années;
- g) le contrat peut stipuler qu'il y aura une restriction territoriale si le montant de redevances minimales n'est pas atteint.

Le montant des redevances peut également augmenter d'année en année, jusqu'à concurrence d'un montant maximum qui sera en fonction de la production et du remboursement du capital initial du propriétaire. Il est clair que plus le nombre de participants à ce remboursement augmente, moindre sera la participation de chacun, surtout en regard de la clause de la partie la plus favorisée.

7.3 Redevances maximales

À l'inverse de ce qui précède, il est également possible de stipuler dans un contrat de licence, à titre incitatif, le paiement de redevances maximales. Ce qui veut dire qu'aucun montant ne sera dû au-delà d'un certain seuil de production ou d'échelonnement de paiement.

7.4 Redevances variables

Le contrat peut aussi prévoir un taux de redevance variable en fonction des performances du produit sur le marché, eu égard à la nature même du produit ainsi qu'à la nature du marché.

La conséquence directe d'un tel exercice est d'ordre comptable et il y a lieu de prévoir au sein du contrat tout un mécanisme de contrôle de la production. Ainsi, des rapports peuvent être exigés à intervalles réguliers, des vérifications faites par des personnes autorisées sous certaines conditions de temps, lieu, préavis, confidentialité et défraiement des coûts y afférents.

D'une façon générale, le paiement de redevances se fait sur la base d'un pourcentage basé sur le nombre d'articles vendus ou fabriqués. Les redevances basées sur le prix de vente peuvent être calculées en fonction de différents facteurs: pourcentage du prix de vente net, pourcentage du prix de vente brut, pourcentage de profit net, pourcentage de profit brut, pourcentage de la valeur facturée, etc. En ce qui a trait aux redevances sur ce que constitue un article à être facturé, une bonne question à se poser serait de savoir si cela comprend les pièces en assemblage et à quel degré d'assemblage fait-on référence? Afin d'éviter toute embûche, le contrat peut stipuler que le paiement des redevances est dû, que le produit soit ou non vendu en pièces détachées. Ceci devrait également couvrir les pièces de rechange. De plus, si l'article faisant l'objet du contrat fait partie d'un ensemble manufacturé, il convient de s'assurer de la juste valeur marchande de ces autres pièces car ceci aurait pour effet, si elle devait être trop élevée, de diminuer le montant des redevances dues sur l'article concerné.

Il est également utile de définir quand la vente d'un article a effectivement eu lieu. Des échelonnements de paiements sont choses courantes dans l'industrie et le commerce et il serait bon de savoir si les redevances sont payables au moment où l'article a effectivement été vendu, payé, livré, facturé, ou au moment où le propriétaire en reçoit le paiement effectif.

Les redevances pour un procédé, quant à elles, emportent un autre mode de paiement qui, sans pour autant exclure ce qui précède, peut aller du paiement de quotas de production minimum proportionnellement dégressif au volume de vente ou de production à une renégociation totale du montant et des termes, voire même une prise de participation active.

7.5 Les redevances payables après expiration du brevet

Lorsqu'un brevet expire, l'invention tombe dans le domaine public et toute licence, par voie de l'accessoire, cesse par conséquent d'exister.

Certaines exceptions ont toutefois été admises et reposent sur une interprétation de conduite manifestement anticoncurrentielle et ne devraient se justifier que sur base d'usages commerciaux qui démontrent clairement un lien entre l'utilisation de ces clauses et de leurs effets sur le commerce en général et sur la concurrence en particulier.

8. Les obligations respectives

En droit civil québécois, le propriétaire assume l'obligation de mettre l'acquéreur en jouissance de son droit d'exploitation et de l'y maintenir pendant la durée du contrat. Cette obligation de délivrance pourrait, à défaut de stipulation contraire, comporter la communication subséquente de tout perfectionnement apporté par celui-ci suivant la théorie de l'accessoire.

D'autre part, le propriétaire concédant sera également tenu des vices cachés de la chose, tant matériels que juridiques. Si les vices matériels sont ceux qui peuvent directement affecter l'utilisation de la chose, les vices juridiques, quant à eux, recouvrent ceux qui peuvent affecter la transaction même et entraîner son annulation. Ainsi, le défaut de nouveauté dans le cas d'un brevet ou la *contestation de sa validité* par des tiers constitue un vice caché pouvant mener à la résolution du contrat de licence. L'obligation de garantie légale peut même jusqu'à obliger le propriétaire concédant de garantir l'acquéreur contre toute forme d'éviction du fait de tiers pour contrefaçon ou action à l'encontre de l'acquéreur pour contrefaçon. Dans ce cas, il serait bon de prévoir une clause obligeant le propriétaire concédant à intenter des poursuites contre les contrefacteurs ou, dans le dernier cas, à prendre fait et cause pour l'acquéreur afin de déterminer son bon droit à la validité du brevet et à l'indemniser en cas de condamnation. Rien n'empêche le propriétaire concédant de limiter, voire même de se soustraire, valablement de l'application d'une telle obligation par la stipulation d'une clause de non garantie dont l'effet principal est de le décharger de toute indemnisation potentielle à l'égard de l'acquéreur. Ceci n'empêche pas cependant une action en résolution ou en *quanti minoris* de la part de ce dernier.

Il n'existe toutefois, en droit canadien, aucune obligation pour le propriétaire d'intenter un recours contre les tiers pour défendre l'acquéreur de tout empiètement de son monopole. Le droit d'agir en contrefaçon appartient en principe au titulaire du brevet et pour qu'un acquéreur puisse se prévaloir d'une action en dommage pour contrefaçon, il lui faudra se réclamer du propriétaire concédant et lier ce dernier à l'action.

La seule exception à ce régime serait le cas d'une poursuite pour contrefaçon à l'endroit de tiers par l'acquéreur en son nom propre si le propriétaire concédant d'une licence obligatoire a omis de ce faire deux mois après en avoir été requis. De toute façon, il ne semble pas exister, en droit canadien, de garantie implicite de la validité d'un brevet. À moins de stipulation à cet effet, la licence octroyée sera considérée comme valide et un acquéreur imprudent pourrait se trouver pris à continuer de payer des redevances sur un brevet qui aura été jugé invalide.

L'acquéreur a, quant à lui, deux obligations essentielles: exploiter le brevet et payer les redevances. Au vu des clauses standard énumérées précédemment, l'acquéreur sera tenu d'exploiter l'invention concédée aux conditions prescrites par le contrat, à défaut de quoi tout manquement pourrait entraîner la résolution du contrat de licence aux torts de l'acquéreur avec ou sans dommages-intérêts. La deuxième obligation de l'acquéreur est le paiement des redevances qui, nous l'avons vu, peuvent être fixes ou proportionnelles au chiffre d'affaires ou encore une combinaison de différentes formules. Le défaut de paiement entraîne comme sanction la résolution du contrat de licence, avec dédommagements aux torts de l'acquéreur.

9. Les sanctions civiles des obligations

Si on analyse le contrat de licence comme étant un contrat général au sens du *Code civil*, il s'ensuit que le contrat peut être résilié lorsque l'une ou l'autre des parties n'a pas exécuté, en tout ou en partie, les obligations mises à sa charge. Or, nous savons que la résolution d'un contrat ne produit d'effets que pour l'avenir, étant donné qu'il s'agit d'un contrat à exécution successive, de par le paiement échelonné des redevances. Cela signifie donc que les redevances versées restent acquises au propriétaire concédant jusqu'au jour de la résiliation, avec une exception toutefois, la restitution des prestations sans cause obtenues pour l'utilisation d'un brevet nul au départ.

Comme il n'y a pas, en droit canadien, en l'absence de clause expresse au contrat, d'obligations implicites d'agir en cas de contrefaçon ni de garantie de validité du brevet, seule une faute lourde, la fraude ou de fausses représentations peuvent dégager l'acquéreur de ses obligations qui, légalement parlant, se résument au paiement des redevances prévues au contrat. Le défaut de ce faire donne lieu à une action en recouvrement et l'acquéreur peut même être tenu de les payer advenant l'expiration ou l'invalidation judiciaire du brevet concédé.

10. La fin du contrat

Toute chose a une fin, qu'elle soit volontaire ou fortuite. Il revient donc aux parties d'en planifier les modalités afin que la séparation se fasse sans trop de heurts et toujours dans le meilleur intérêt des parties.

11. L'interprétation du contrat

Les personnes actives dans des entreprises commerciales vous diront qu'elles ont bien souvent vu ou entendu des interprétations aberrantes de contrats qui pourtant, de prime abord, paraissaient clairs comme de l'eau de roche. La nature humaine étant ce qu'elle est, et la fragilité du langage étant sujette à bien des abus, il y a lieu d'établir d'emblée les règles d'interprétation.

Ceci se fera, dans un premier temps, dans les définitions du début, de façon à ce qu'un mot comprenne bien le sens que les parties entendent lui donner. Il sera ensuite sage d'utiliser un langage clair, exempt de toute redondance, quitte à scinder l'idée en plusieurs petites phrases courtes afin d'éviter, par le jeu de construction syntaxique, toute interprétation fallacieuse du contrat.

12. Le droit applicable

La question du droit applicable survient bien plus lors de contrats entre personnes provenant de différents pays que lors d'un contrat entre parties d'un même pays, bien que le choix existe ici même au Canada et d'autant plus aux États-Unis avec ses 50 états et autres possessions. Il serait pour cela utile de prévoir le droit applicable entre les parties si on fait face à un contrat de licence d'exploitation et d'utilisation à l'échelle du pays tout entier, surtout s'il s'agit d'une fédération. Des différences peuvent exister et il serait fou de vouloir laisser jouer la présomption du droit applicable de l'endroit où le contrat a effectivement été signé. Il serait en effet plus sage d'accorder au contrat un effet consensuel quant aux conséquences légales, en autant que faire se peut, par le droit et la pratique locaux.

13. Les motifs de cessation et de résiliation

Quant un contrat prend-il effectivement fin? La seule mention d'une date ne peut en soi être suffisante: est-ce le jour même à minuit zéro une minute ou bien vingt-trois heures cinquante-neuf minutes? Bien des litiges se sont basés sur l'espace d'une journée et on frémit rien qu'à penser aux conséquences d'une telle interprétation. Ainsi, qu'advient-il du paiement de redevances dues mais échelonnées au-delà du terme du contrat? La cessation d'un contrat ne devrait pas être appréhendée comme une rupture nette de tout lien entre les parties. Il revient d'envisager cela

comme une série d'étapes successives définies séparément par la réalisation d'un événement bien précis à une date déterminée avec précision. Sinon, tel Lazare ressuscité dans son linceul, le contrat ne prendra jamais fin.

La plupart des ententes contiennent également une clause à l'effet que l'une ou l'autre partie peut mettre fin au contrat s'il y a manquement quelconque à l'une des stipulations y mentionnées. Cette résiliation aura pour effet d'interdire, dans un premier temps, l'utilisation de toute technologie couverte par l'entente, et ce, pour une période donnée, afin de ne pas affecter le marché pour, ensuite, exiger que tout document, rapport, matériel, copie, pièce soient retournés au propriétaire concédant sous peine d'amende ou de poursuite. Le contrat peut également prévoir, même en l'absence de toute contravention à ses dispositions, une résiliation au contrat moyennant préavis écrit à l'autre partie dans un délai imparti. Certains événements, dont la survenance, volontaire ou non, peuvent avoir la même conséquence: le défaut d'exploitation, une déclaration de non-validité, le non-paiement des redevances ou le paiement partiel de celles-ci, la non-production de rapports comptables ou de production, manquement aux normes de qualité, de production... *etc.*, faillite, insolvabilité ou mise sous séquestre, la force majeure...²⁰

14. Les avis

Bien des contrats de licence prévoient en leur sein une notification préalable par avis en ce qui concerne des points aussi variés que la résiliation du contrat, mise en demeure, exercice d'un droit d'option, partenariat, restructuration, déménagement, changement d'administrateur... *etc.* Il serait bon de prévoir toute la mécanique entourant cette notification, savoir quand l'envoyer, à qui l'adresser, le moyen de communication utilisé, sa forme, le délai raisonnable de réception...

15. Les amendements

Le raisonnement derrière l'existence d'amendements est simplement celui qui stipule que celui qui a le pouvoir de créer un contrat doit avoir le même pouvoir de modifier sa création par consentement mutuel. Ceci se fera d'habitude par avis écrit préalable, sujet à ratification par la partie cocontractante, et inclusion dans le mécanisme contractuel avec mention des remplacements et/ou abrogation.

16. L'arbitrage

La considération d'une controverse possible en dépit de toutes les précautions contractuelles entreprises n'est guère réjouissante. Mais la résolution de disputes peut se faire devant un forum alternatif aux tribunaux, qui a l'avantage essentiel d'économie de temps et d'argent.

L'arbitrage comme moyen de résolution est fortement indiqué dans des situations dites claires, où les questions de droit sont susceptibles d'être présentées de façon succincte et d'être facilement comprises par un ou plusieurs arbitre(s). L'avantage évident d'une telle solution est le court-circuitage de tout le processus judiciaire, bien qu'il faille aussi agir ici avec circonspection. Si tous les problèmes peuvent se résoudre par arbitrage, tout problème n'est pas forcément arbitrable. Certaines questions peuvent, par exemple, trouver une solution purement contractuelle, en autant que les parties aient prévu un mécanisme de résolution au sein du contrat ainsi qu'une forme d'exécution obligatoire sous peine de compensation ou de sanction contractuelle. Ainsi, il serait bon d'anticiper quelque peu les situations à risque qui demanderaient une résolution pacifique du problème. À titre d'exemple, nous pouvons citer le cas d'un manufacturier qui, dans le courant de sa production, se trouve à engendrer une série de produits qui peuvent ne pas tomber entièrement dans l'étendue du contrat de licence et qui, par conséquent, peuvent poser problème quant aux redevances. C'est précisément dans ces circonstances qu'il revient aux parties de faire preuve de prévoyance et d'établir un mécanisme de résolution interne au contrat.

À défaut de quoi, une clause d'arbitrage s'appliquera à la situation problématique selon un compromis négocié, en fonction du droit applicable choisi et ayant force légale entre les parties. Il existe actuellement une tendance à recourir aux services d'organismes nationaux et internationaux d'arbitrage tels qu'ici, au Québec, le Centre d'Arbitrage Commercial National et International du Québec (CACNIQ) et, à l'étranger, la Chambre Internationale de Commerce ou, encore, le Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (l'«OMPI»).

17. Le litige

Si, après tout cela, il appert que la seule solution possible soit une résolution de nature judiciaire, avec tous ses aléas... alors soyez prêts à y faire face par une bonne préparation en étant bien représentés.

18. Conclusion

En termes de transfert de technologie et de clauses de protection, une chose demeure: rien n'est assuré. Tout comme pour un mariage, on ne peut tout prévoir mais du moins peut-on bien prévoir et avoir ainsi une certaine tranquillité d'esprit.

© Serge Pichette, 2000.

* Avocat, du cabinet BÉLANGER SAUVÉ.

1 Alexis JACQUEMIN, «Les contrats internationaux de transfert de technologie», «Transfert internationaux de technologie et structures juridiques adaptées: une perspective interdisciplinaire», dans *Transfert de technologie: enjeux économiques et structures juridiques* (Cabay, Ed. Bernard Remiche, 1983), p. 6.

2 Allocution présentée lors de la Commission II du Colloque de Nice de juin 1979 sur les contrats de coopération industrielle et le nouvel ordre économique, cité par J.M. DELEUZE, «Les clauses potentielles de transfert de technologie dans les contrats avec les pays en voie de développement», *op. cit.* (1), p. 234.

3 Pour une vue d'ensemble et succincte du monopole découlant ou résultant des droits de propriété intellectuelle dont il est question dans cet article, voir la description qui en est donnée dans le document publié par le Bureau de la Concurrence intitulé «Draft Intellectual Property Enforcement Guidelines», du 11 juin 1999, Part-2: «Competition Law/Intellectual Property Law: A General Overview»: *2.1 Intellectual Property Laws*».

4 Voir à ce sujet l'article de Jean HUGHES, *International Licensing and Technology Transfers*, (Denton Hall, London, 1999), p. 527, 533: «AJV is typically a closer, more intimate relationship than a straight licensing arrangement».

5 *loc. cit.* (4), p. 533, 534, «It involves the creation of a new entity whether incorporated or a partnership, that is jointly owned with another party, or perhaps with more than one other party. The main purpose of the new JV will be carried out certain specified activities in the target country».

6 Pour les fins de cet article, nous allons limiter notre intervention à ce qui est convenu d'appeler le licensing traditionnel qui continue de dominer le marché du licensing international. Mais il existe de nouvelles formes de licensing qui viennent renforcer cette approche de licensing. Il s'agit notamment des «Brand Extension Licensing», «Ingredient Licensing»,

«Promotional Licensing», «Electronic Licensing», «Retail Exclusive Licensing», «Event Licensing», «Site-Specific Licensing», «Endorsement Licensing» et «Co-Branding Via Licensing». Pour une définition et des exemples d'application de ces nouvelles alternatives de licensing, voir l'article écrit par Weston ANSON, «Merchandising Licensing and Strategy», p. 177, et l'article écrit par Lanning C. BRYER, «Strategy for Global Marketplace», p. 119, dans (1998), 33 *LES Nouvelles*; voir «*International Licensing and Technology Transfers*», *loc. cit.* (4), p. 535.

7 Voir l'article de Line RACETTE, «L'évaluation de transferts technologiques», conférence prononcée en octobre 1998, lors du 23^e congrès annuel de l'APFF, p. 24:25, 24-28; voir l'article de Thomas M. SMALL, «Trademark Licensing, Franchising», (1999), 34-2 *LES Nouvelles* 64, 65; le fait que la licence soit de nature exclusive peut selon le *Draft Intellectual Property Enforcement Guidelines*, *op. cit.* (3) faire l'objet d'une révision par le Bureau de la concurrence à la lumière des dispositions de l'article 77 portant sur l'exclusivité de la *Loi sur la concurrence*, L.R.C. 1985, c. C-34; voir également la critique de cette approche dans *Submission To The Commissioner of Competition*, Competition Bureau, Industry Canada Re The Intellectual Property Enforcement Guidelines, préparé par Intellectual Property Institute of Canada, August, 1999, à la p. 3: «The Bureau indicates that it would examine this arrangement under the exclusive dealing provision or the abusive of dominant provision. The fact that the Bureau would review such an arrangement at all is surprising. It is unlikely that the majority of business or legal advisors would consider that this arrangement would result in any violation of the Competition Act»; voir également l'article de Kenneth J. NUNNENKAMP, «Reporting Exclusive Intellectual Property Licenses Under the Hart - Scott - Rodino Antitrust Improvements Act», (1994), 17-4, *Licensing Law and Business Report*, p. 37.

8 *Loi sur la concurrence*, L.R.C. 1985, c. C-34; voir également *Draft Intellectual Property Enforcement Guidelines*, *op. cit.* (3), p. 2, para. 4, qui passe brièvement en revue la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence et donne aussi une description de l'interface existant entre les deux droits; voir le commentaire «Licensing Threat In Canada» dans July/August 1999, Issue 91, *Managing Intellectual Property*, p. 7; voir l'article de Lanning G. BRYER, «Strategy for Global Marketplace», *loc. cit.* (6), para. 5-Contractual Restraints, p. 121, 122.

9 Aux États-Unis, voir les principales législations pertinentes: voir les articles 1 et 2 du *Sherman Act*, 26 Stat. 209 (1890), telle qu'amendée par 15 U.S.C. 2003 (1964), l'article 3 du *Clayton Act*, 38 Stat. 730 (1914) et l'article 5(a)(1) du *Federal Trade Commission Act*, 38 Stat. 721 (1914) ainsi que la doctrine du «Patent Misuse» et la jurisprudence des tribunaux américains; voir également le *1995 Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, émis par le U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission.

10 Pour ce qui est du droit antitrust communautaire, voir les articles 30, 36, 85 et 86 du *Traité de Rome*; voir la Réglementation N° 2349/84 du 22 juillet 1984 portant sur le bloc d'exemptions pour les conventions de licence se rapportant aux brevets, la Réglementation N° 418/85 du 19 décembre 1984 portant sur le bloc d'exemptions se rapportant aux conventions de recherche et développement et la Réglementation N° 4087/88 du 30 novembre 1988 portant sur le bloc d'exemptions sur les contrats de franchise. Voir également Commission Regulation (EC) N° 240/96 du 31 janvier 1996 relativement à l'application de l'article 85(3) du *Traité de Rome* à certaines catégories de conventions de transfert de technologie.

- 11 Cette clause est illégale en vertu de l'article 85(3) du *Traité de Rome* en ce sens qu'elle est exclue de l'application automatique de cet article 85(3). Par contre, selon le droit antitrust américain, cette clause n'est pas considérée comme illégale per se.
- 12 C'est notamment le cas aux États-Unis; voir le célèbre arrêt *Zenith Radio Corp. c. Hazeline Research Inc.* (1969), 395 U.S. 100.
- 13 Le Bureau Canadien de la concurrence pourrait, pour sa part, examiner de telles clauses à la lumière de l'article 45 de la *Loi sur la concurrence*, L.R.C. 1985, c. C-34; aux États-Unis, cette clause est illégale per se; voir le *1995 Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, *op. cit.* (9), p. 25, 26.
- 14 Cette clause est illégale selon l'article 85(3) du *Traité de Rome* et peut également être illégale selon le droit antitrust américain si elle a un impact anticoncurrentiel.
- 15 Au Canada, le Bureau de la concurrence considère un tel refus d'accorder des licences comme étant un abus d'une position dominante aux termes de l'article 79 de la *Loi sur la concurrence*, L.R.C. 1985, c. C-34, pourvu que les éléments de détention d'une partie substantielle du marché et de la preuve qu'une telle situation diminue ou réduit indûment la concurrence, soient clairement établis par ledit Bureau.
- 16 Ces facteurs particuliers aux brevets seront examinés à la lumière des critères retenus par le Bureau, notamment les «Relevant Markets», «Market Power», les «Anti-Competitive Effects» et les «Efficiency Considerations».
- 17 Cette clause est illégale en vertu de l'article 85(3) du *Traité de Rome* en ce sens qu'elle fait partie de la «liste noire» des dispositions non exemptées.
- 18 Voir l'article de Lanning C. BRYER, «Strategy for Global Marketplace», *loc. cit.* (6), p. 121. Cet article fait également état des principales conventions internationales se rapportant à la propriété intellectuelle des plus anciennes, comme la *Convention pour la protection de la propriété industrielle* aux plus récentes, telles les *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* («TRIPS») incluant le *Trading Counterfeit Goods* dans le GATT.
- 19 Voir à ce sujet l'article de Line RACETTE, «L'évaluation de transferts technologiques», *loc. cit.* (7), p. 24-32; voir également l'article de Alfred ZORZI, «Aspects fiscaux des transferts de technologie», conférence prononcée en octobre 1998, lors du Congrès annuel de l'APFF, p. 24:50.
- 20 Voir l'article de Karen L. DE MEO, «License Agreement of Bankruptcy», (1999), 34-1 *LES Nouvelles* 21, pour une perspective américaine; au Canada, voir l'article de Me Jacques ROSSIGNOL et Me Michel G. MÉNARD, «Incidences de la faillite en matière de transferts de technologie et de licensing», conférence du 2 décembre 1998 organisée par l'Association du Barreau Canadien Division Québec. Parmi les autres causes pouvant causer la résiliation du contrat, il y a l'omission d'enregistrer le contrat de licence au Bureau des brevets, requis par le paragraphe 50(2) de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. 1985, c. P-4; voir l'article de François PAINCHAUD, «Gestion de la propriété intellectuelle en matière de transferts de technologie», conférence prononcée en octobre 1998, lors du 23^e congrès annuel de l'APFF, p. 24:5, 24:12.