

T
177
.C2
A3614
no.2/86

Canada

**La fourniture ou l'acquisition de technologie-
Un guide à l'intention du milieu canadien des
affaires pour la structuration et la négociation
des accords de transfert de technologie**

Rapport n° 2-1986

**BUREAU DE L'INNOVATION
INDUSTRIELLE**

L'INNOVATION



Gouvernement
du Canada

Expansion industrielle
régionale

Government
of Canada

Regional Industrial
Expansion

**La fourniture ou l'acquisition
de technologie**

Un guide

à l'intention du milieu canadien des affaires
pour la structuration et la négociation
des accords de transfert de technologie



Services de transfert de la technologie
Bureau de l'innovation industrielle
Ministère de l'Expansion industrielle régionale
Ottawa (Ontario)
Canada
Janvier 1986

AVANT-PROPOS

Dans ce monde moderne marqué par une évolution technologique accélérée, les technologies nouvelles constituent la clé de la croissance industrielle et du développement économique. La force économique du Canada dépend de son aptitude à améliorer sa productivité et sa compétitivité grâce à la mise au point, à l'acquisition et à l'exploitation de technologies et d'innovations dans tous les secteurs industriels. Le transfert de technologie constitue un élément essentiel de l'acquisition et de l'exploitation des technologies et des innovations les plus avancées.

Les innovations peuvent être le fruit des travaux de sociétés privées, de laboratoires gouvernementaux, d'établissements d'enseignement ou d'organismes de recherche indépendants au Canada et dans le monde entier. Le présent document a été préparé pour contribuer à la promotion du concept et du processus du transfert de technologie, envisagé à titre d'opération commerciale. Il vise donc à donner des renseignements et des conseils généraux aux personnes qui n'ont aucune expérience des méthodes et procédés liés au transfert de technologie, plutôt qu'à fournir des solutions et des réponses toutes faites aux problèmes et aux questions complexes que suscite le processus du transfert de technologie. Il aide en outre le lecteur à se familiariser avec les aspects juridiques de la structuration et de la négociation des accords de transfert de technologie, en lui fournissant certains rudiments dans ce domaine. Il est sans doute préférable de consulter un avocat ou un conseiller spécialisé dans les questions de transfert de technologie, mais le client pourra déterminer, suivant ses connaissances et son expérience en cette matière notamment, s'il doit solliciter cette aide, certes précieuse, mais coûteuse.

Le présent guide a été rédigé aux termes d'un contrat entre le ministère de l'Expansion industrielle régionale et Me A. R. Szibbo, avocat et procureur qui possède une vaste expérience dans le domaine du transfert de la technologie. Me Szibbo fait partie du cabinet Russell et DuMoulin, de Vancouver. Nous sommes pleinement conscients des efforts considérables qui ont dû être faits pour produire le présent guide. Le ministère de l'Expansion industrielle régionale n'endosse toutefois pas nécessairement les opinions et les suggestions qu'il contient, lesquelles relèvent entièrement de la responsabilité de l'auteur.

Nous aimerions connaître le point de vue des lecteurs sur l'utilité de ce guide et nous apprécierions donc grandement recevoir vos observations et suggestions. Nous demeurons, par ailleurs, à votre entière disposition si vous jugez de plus amples renseignements ou conseils nécessaires.

Prière d'adresser vos lettres ou demandes aux :

Services de transfert de la technologie
Bureau de l'innovation industrielle
Ministère de l'Expansion industrielle régionale
Étage 5E
235, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5

Téléphone : (613) 995-2235

TABLE DES MATIÈRES

	<u>Page</u>
<u>INTRODUCTION</u>	
Les éléments constitutifs d'un transfert de technologie	1
<u>CHAPITRE I</u>	
Une définition de la technologie et du transfert de technologie	4
Pourquoi participer à un transfert de technologie?	5
Autres facteurs influençant les décisions en matière de transfert de technologie	8
<u>CHAPITRE II</u>	
Le choix du moment	10
Le choix du bon partenaire	10
<u>CHAPITRE III</u>	
Faut-il faire appel à un conseiller juridique?	14
Le processus de la négociation d'un accord de transfert de technologie	15
Le statut juridique des accords de transfert de technologie au Canada	17
Les autres exigences	18
- Enregistrement	18
- Consignation par écrit	19
- Dispositions relatives à la concession obligatoire d'une licence	20
- Dispositions relatives aux pratiques limitant la concurrence	21
- Exigences quant aux rapports financiers et statistiques	21
- Contrôle des exportations de technologie	21
<u>CHAPITRE IV</u>	
La rédaction d'un accord de transfert de technologie	22
Les définitions et les concepts	22
- Marque de commerce	23
- Brevet	24
- Dessin industriel	24
- Droit d'auteur	24
- Secrets commerciaux, savoir-faire et " show-how "	25

Autres définitions utiles	26
L'approche systémique	27

CHAPITRE V

Les différentes méthodes de transfert de technologie	28
- Achat	28
- Licences	29
Les droits visés	30
- Territoire	31
- Durée de chaque droit	31
- Exclusivité	32
- Domaine d'utilisation	32
- Restrictions relatives au marché	32
- Transfert de technologie à des tiers	33
- Prémption	33
- Niveau d'utilisation	33
- Mode d'utilisation	33
- Reproduction	33
- Prix	34
- Paiement	36
Les obligations du fournisseur	37
Les obligations du bénéficiaire	40
L'expiration	43
La limitation de la responsabilité juridique	43
La fiscalité	44
Les dispositions d'ordre international	45
Diverses dispositions courantes	46
Les annexes	47

ANNEXES

A	La technologie vue suivant ses rapports avec une ou plusieurs des trois catégories générales	51
B	Définition de la portée de la technologie - Par rapport à l'industrie	52
C	Définition de la portée de la technologie - Par rapport au processus ou au système	53
D	Définition de la portée de la technologie - Par rapport au produit	54

E	Définition de la portée des droits relatifs à la technologie - Par rapport à l'industrie	55
F	Définition de la portée des droits relatifs à la technologie - Par rapport au processus ou au système	56
G	Définition de la portée des droits relatifs à la technologie - Par rapport au produit	57
H	Définition des réserves et des restrictions - Droits relatifs à la technologie	58
I	Définition des réserves et des restrictions - Droits relatifs aux produits issus de la technologie	59
J	Degrés de protection de la technologie	60
K	Définition de la documentation nécessaire - Mode de protection de la technologie	61
L	Éléments livrables	62
M	Exemples des définitions utiles	63
N	Exemple de la description d'éléments livrables - Documentation	69
O	Résumé d'une étude de cas	73
P	Bibliographie choisie	75

INTRODUCTION

Les éléments constitutifs d'un transfert de technologie

Essayez de vous représenter les situations suivantes et d'identifier l'élément qu'elles ont en commun :

Lors de négociations relatives à la vente de matériel de télécommunications, l'acheteur demande au fournisseur de lui offrir la technologie nécessaire à l'entretien du matériel et à la fabrication de pièces détachées.

Une entreprise s'apprête à acquérir une organisation fabriquant des produits issus de la robotique de pointe; elle se préoccupe de savoir si elle a ou non pris toutes les mesures possibles pour acquérir les droits relatifs à la technologie, afin d'éviter que des actions en violation des droits de propriété ne soient intentées par des tiers.

Lors de l'élaboration d'un accord de franchisage pour la location à crédit-bail de matériel lourd, une entreprise se demande si elle peut conserver un droit de regard sur le savoir-faire qui est fourni aux franchisés.

Une organisation s'apprête à financer une coentreprise productrice de micro-ordinateurs avec deux autres parties qui fourniront la technologie; elle veut s'assurer que la coentreprise recevra la technologie nécessaire à sa viabilité sur le plan technique.

Une entreprise se propose de fabriquer, en vertu d'une licence, un produit issu de la biotechnologie; elle éprouve de la difficulté à s'entendre avec le propriétaire de la technologie au sujet des redevances.

Une organisation est chargée de fournir à un concurrent éventuel des services consultatifs en matière de génie et de technique en vue de la construction d'une centrale nucléaire; elle décide d'atténuer le risque que ce client ne devienne un concurrent.

Une entreprise se propose d'acquérir du logiciel pour le contrôle de ses opérations comptables internes; elle craint de ne pas bénéficier de services d'assistance, d'entretien et de mise à jour du logiciel si le fournisseur, par exemple, en vient à se retirer du marché à cause de sa situation financière instable.

Une entreprise canadienne vient d'obtenir un contrat clés en main pour la construction d'une usine pétrochimique dans un pays d'Afrique; elle réalise que non seulement la technologie qu'elle s'est engagée à fournir à l'acheteur n'a jamais été distribuée auparavant à l'extérieur de ses murs mais encore qu'elle n'est pas sous une forme qui, sur les plans du conditionnement, de la livraison ou de la mise en oeuvre, permette de l'exporter facilement dans un pays étranger.

Toutes ces situations présentent un élément commun puisqu'elles supposent un transfert de technologie. Pratiquement toute technologie peut faire l'objet d'un transfert, qui peut s'exécuter à des degrés divers, à des fins diverses et dans de nombreux domaines de l'activité humaine. Les parties peuvent avoir des préoccupations fort différentes et, en matière de connaissances techniques, se situer à la fine pointe de la technologie ou n'avoir aucune expérience dans le domaine. Le niveau des engagements pris à l'égard de la technologie elle-même sera extrêmement varié : très faible, voire inexistant (achat du produit), minimum (fourniture du matériel et transmission du savoir-faire relatif à son utilisation), moyen (transfert de technologie et transmission du savoir-faire relatif à la fabrication du produit), très élevé (projet de coproduction) ou maximum (coentreprise).

De nos jours, pratiquement toutes les opérations commerciales comportent un aspect technologique quelconque. Bien que la technologie représente évidemment un élément vital pour les entreprises oeuvrant dans le domaine de la technologie de pointe, l'innovation et le progrès technologiques sont des éléments indispensables au bon fonctionnement des industries plus classiques.

La présente brochure, qui fournit certains rudiments du transfert de technologie, s'adresse aux particuliers -- qu'ils soient vice-présidents au développement, directeurs du service de l'attribution des licences d'une société ou propriétaires uniques -- qui sont appelés à s'occuper de tels transferts ou à s'y intéresser, malgré un manque relatif d'expérience et de compétences pour organiser et conclure des accords en ce sens.

Le transfert de technologie constitue souvent un processus complexe qui ne se prête pas à des solutions faciles. La plupart des gens, y compris les personnes qui possèdent les compétences nécessaires pour conclure divers types d'accords dans nombre d'autres domaines, connaissent mal ce processus. Sur le plan juridique, le transfert de technologie met généralement en jeu des lois relatives à la propriété intellectuelle et industrielle (dessins industriels, brevets, marques de commerce et droits d'auteur) qui, d'ordinaire, constituent elles-mêmes des domaines complexes et spécialisés. Au Canada, il devient encore plus difficile de bien saisir les principes juridiques que comporte chaque opération commerciale car, au pays, ces lois, non plus que le droit relatif aux secrets commerciaux, n'ont pas évolué au même rythme que de nombreux secteurs de la technologie de pointe -- l'informatique, les télécommunications ou la biotechnologie, par exemple. Il n'est, au mieux, pas sûr que les lois actuelles s'appliquent et, dans les autres cas, elles ne s'appliquent pas; il en va de même pour la protection qu'elles offrent. Lorsque les lois sont modifiées, les tribunaux leur confèrent une nouvelle dimension par l'interprétation qu'ils en donnent.

Ces facteurs, ainsi que la nature changeante de la technologie elle-même et de l'environnement dans lequel elle s'inscrit, démontrent clairement qu'il ne peut être question d'utiliser une méthode ou un accord type universels pour bien structurer un transfert de technologie.

Malheureusement, il est parfois difficile d'évaluer la nature de la technologie avant de prendre des engagements d'ordre juridique, de sorte qu'il arrive que les parties intègrent dans l'accord des hypothèses trompeuses ou totalement fausses, qui ne correspondent pas à la relation que les parties souhaitent établir. Par ailleurs, pour compliquer la situation, alors que certains gouvernements ferment les yeux sur les méthodes de transfert de technologie, de nombreux autres les réglementent à outrance.

La présente brochure vise à aider les entrepreneurs canadiens à bien structurer leurs transferts de technologie, en leur fournissant des rudiments qui leur permettront de régler les éléments suivants du processus :

poser les bases nécessaires au choix de l'autre partie à l'accord;

choisir la structure de base de l'accord de transfert de technologie;

adopter une position quant aux principales questions d'ordre commercial et juridique que pose le transfert de technologie;

fournir une liste de références choisies pouvant servir de sources plus complètes de renseignements.

Il existe, au-delà de ces éléments, d'autres questions importantes dont il convient de tenir compte au moment où l'on procède à un transfert de technologie, mais dont le présent document ne traite pas soit parce qu'elles sont très complexes sur le plan juridique, soit parce qu'elles ne correspondent qu'à des cas individuels. Les sujets suivants ne seront donc pas abordés :

la détermination des besoins et des exigences d'une partie à l'accord en ce qui a trait à une technologie particulière ou à son exploitation;

l'identification des autres parties qui possèdent la technologie ou qui en ont besoin;

l'évaluation et le choix d'un type particulier de technologie à exploiter, à adapter ou à intégrer;

la préparation détaillée de l'accord de transfert de technologie.

CHAPITRE I

Une définition de la technologie et du transfert de technologie

Le mot " technologie " est un terme générique qui désigne les connaissances dans la plupart des sphères de l'activité humaine -- dans des domaines aussi diversifiés que l'informatique, les procédés industriels, les secrets commerciaux, les biens de consommation et l'exploitation des ressources naturelles, par exemple. La définition du terme " technologie " peut, suivant les besoins des divers utilisateurs et des diverses utilisations, avoir une extension aussi vaste ou aussi étroite qu'on le souhaite. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, dans Licensing Guide for Developing Countries (Publication de l'OMPI No 620(E) 1977), définit ainsi le terme " technologie " :

les connaissances systématiques servant à la fabrication d'un produit, à l'utilisation d'un procédé ou à la prestation de services, qu'il s'agisse d'une invention, d'un dessin industriel, d'un modèle fonctionnel ou d'un nouveau type d'usine, ou de renseignements ou de connaissances techniques, ou des services et de l'aide fournis par des experts pour la conception, l'installation, l'exploitation ou l'entretien d'une usine industrielle, ou pour la gestion d'une entreprise commerciale ou industrielle ou de ses activités.

Le terme " transfert de technologie " désigne, pour sa part, la transmission -- et occasionnellement la création -- de ces connaissances avec ou sans transfert simultané de biens et de services. Le transfert de technologie peut avoir un effet révolutionnaire ou n'avoir aucun effet; cela dépendra de la motivation que manifesteront les deux parties à l'accord de transfert de technologie, des modalités du transfert et des obstacles qu'il faudra franchir pour diffuser la technologie. Le processus du transfert de technologie comporte plusieurs étapes imperceptiblement reliées, dont notamment les suivantes :

l'identification des besoins technologiques du bénéficiaire potentiel;

l'acquisition de renseignements sur d'autres sources possibles de technologie par le bénéficiaire potentiel;

le conditionnement et la diffusion de renseignements sur la technologie par le propriétaire aux utilisateurs potentiels, afin de trouver le bénéficiaire approprié;

l'évaluation et le choix de la technologie et du fournisseur les plus appropriés;

la préparation d'offres de participation au transfert de technologie, et les négociations relatives aux concepts et aux modalités appropriés au transfert de technologie;

le règlement des détails contractuels, la préparation des documents juridiques définitifs et l'obtention des approbations gouvernementales nécessaires;

l'adaptation de la technologie aux besoins locaux du bénéficiaire;

l'intégration de la technologie par le bénéficiaire;

l'exploitation optimale de la technologie dans l'environnement du bénéficiaire.

Pourquoi participer à un transfert de technologie?

Les entreprises se demandent parfois si elles devraient mettre leur technologie à la disposition d'autres entreprises, certaines faisant même valoir qu'elles préféreraient l'utiliser et l'exploiter elles-mêmes. Le fournisseur de technologie peut retirer plusieurs avantages d'un transfert de sa technologie :

le fournisseur tire des revenus supplémentaires des sommes investies dans la recherche-développement (R-D);

le fournisseur peut utiliser les installations du bénéficiaire ou tirer parti d'installations et de technologies supplémentaires, afin de pousser encore plus loin ses travaux de R-D;

le fournisseur profite de la connaissance que le bénéficiaire a du marché local, ainsi que de son réseau de commercialisation;

le bénéficiaire constitue un marché pour les pièces détachées et le service d'entretien, offerts par le fournisseur, pour la technologie ayant fait l'objet du transfert;

le fournisseur tire parti du coût peu élevé de la main-d'oeuvre et des matériaux dont profite le bénéficiaire;

le fournisseur peut tirer parti de la technologie du bénéficiaire, laquelle constituera soit une amélioration, soit un complément par rapport à la technologie ayant fait l'objet du transfert;

le fournisseur peut sonder un marché en prenant moins de risques que s'il effectuait des ventes directes sur ce marché local;

le marché peut déborder celui que le fournisseur pourrait desservir seul, voire même englober ceux qui ne sont pas accessibles à cause d'une réglementation gouvernementale locale -- exigeant l'achat de produits locaux, imposant des restrictions à l'importation ou des taxes et des droits de douane élevés, ou bien interdisant les investissements étrangers ou les frappant de restrictions, par exemple;

le fournisseur profite de la technologie " ancienne " qui n'est pas en usage;

le fournisseur risque moins de faire l'objet d'une acquisition par le gouvernement local;

le fournisseur n'a plus à trouver une partie ou la totalité du capital nécessaire à la construction d'une usine locale;

l'accord de transfert de technologie devient pour le fournisseur un atout majeur supplémentaire, qui facilitera, le cas échéant, la vente de son entreprise;

le fournisseur peut acquérir une participation dans l'entreprise du bénéficiaire en considération du transfert de technologie -- en créant une coentreprise, par exemple;

l'accord de transfert de technologie peut prévoir que le bénéficiaire se chargera d'adapter la technologie au marché local;

l'accord de transfert de technologie peut permettre de régler ou d'éliminer la possibilité d'actions en violation des droits de propriété de la part du fournisseur ou du bénéficiaire;

l'accord de transfert de technologie peut faire en sorte qu'il sera plus facile de respecter les lois locales sur les brevets et sur l'utilisation des marques de commerce;

le bénéficiaire constitue un marché pour des biens supplémentaires ou auxiliaires qui complètent la technologie du produit, ou qui sont nécessaires à son utilisation;

l'achalandage et la réputation du fournisseur profitent de l'attribution du droit d'utiliser ses marques de commerce.

Le transfert de technologie confère des avantages analogues au bénéficiaire :

le bénéficiaire fait rapidement l'acquisition d'une technologie qui a fait ses preuves sur le plan de la commercialisation ou de la technique, sans avoir à prendre de risques excessifs;

le bénéficiaire fait l'acquisition d'une technologie qu'il ne pourrait autrement utiliser, à cause des lois sur les brevets ou d'autres lois;

le bénéficiaire profite de l'achalandage que la technologie a permis d'établir;

le bénéficiaire peut parfaire ses propres programmes de développement et acquérir des pièces détachées, des composants, des matières premières, des services d'entretien et des services généraux.

Le propriétaire d'une technologie peut évidemment avoir ses raisons de ne pas mettre sa technologie, ou certaines parties de celle-ci, à la disposition d'autres entreprises. Au nombre de ces raisons figurent notamment les suivantes :

le bénéficiaire pourrait devenir un concurrent, et menacer l'avance dont jouit le propriétaire grâce à sa technologie;

le propriétaire perd la possibilité de prendre lui-même de l'expansion sur le marché desservi par le bénéficiaire;

le propriétaire ne pourra exercer qu'un contrôle moins uniforme sur l'utilisation et l'exploitation de la technologie;

le propriétaire aurait à assumer un fardeau financier et administratif supplémentaires pour fournir un appui permanent et approprié au bénéficiaire;

le propriétaire peut perdre la possibilité de poursuivre le développement et l'amélioration des nouvelles générations de la technologie;

le propriétaire risque de tirer une plus faible part des profits réalisés sur le marché local, laquelle sera proportionnelle au niveau moins élevé de risques qu'il assume.

Pour le bénéficiaire, les inconvénients d'un transfert de technologie peuvent être les suivants :

le bénéficiaire peut perdre la capacité de développer la technologie à l'intérieur de sa propre entreprise;

le bénéficiaire peut devenir trop tributaire d'une technologie particulière;

pour acquérir la technologie du fournisseur, le bénéficiaire doit parfois s'engager à offrir lui-même au fournisseur, gratuitement ou pour un prix symbolique, des améliorations ou des compléments à la technologie;

le bénéficiaire est parfois tenu d'acheter des produits connexes, tels que des pièces détachées, des matières premières ou d'autres produits complémentaires, tant qu'il utilise la technologie;

dans certains cas, l'accord oblige le bénéficiaire à assurer, à ses frais, la protection d'une technologie à laquelle il aurait éventuellement librement accès en l'absence d'un tel accord;

le bénéficiaire peut être tenu d'accepter des restrictions quant à ses techniques de commercialisation et à ses politiques relatives à la distribution des produits, issus de la technologie et visés par la licence -- par exemple, en ce qui a trait à des réseaux de distribution précis, aux restrictions à l'exportation, aux niveaux précis de production des biens, aux restrictions territoriales et à la vente exclusive des produits au fournisseur de la technologie.

Autres facteurs influençant les décisions en matière de transfert de technologie

Au moment de choisir un programme efficace de transfert de technologie, il convient de considérer plusieurs autres facteurs. Il s'agit principalement de questions liées aux marchés et aux exigences gouvernementales, dont notamment les suivantes :

la position du fournisseur ou du bénéficiaire sur le marché en ce qui a trait à une utilisation particulière du produit issu de la technologie;

le niveau de développement de la technologie par rapport aux besoins du marché;

les changements prévus en ce qui a trait tant à la structure du marché qu'à la position des parties sur le marché;

les conditions de distribution imposées par le coût et la disponibilité de différentes structures de ventes;

le calendrier de la réalisation et de la mise en route du projet;

les besoins de capitaux et leur disponibilité à l'échelon local;

la disponibilité des matières premières et des composants du produit à l'échelon local;

l'accès à une main-d'oeuvre locale formée et qualifiée, ainsi que les politiques des organisations syndicales;

la compatibilité culturelle du produit issu de la technologie dans le pays concerné;

les technologies concurrentes et leur position sur le marché;

les politiques gouvernementales locales en matière de technologie -- par exemple, les restrictions relatives à l'attribution de licences et les restrictions frappant les étrangers en ce qui a trait à l'avoir des propriétaires de sociétés ou à l'acquisition d'actifs à l'échelon local;

les lois fiscales;

les lois locales concernant la responsabilité pour les produits;

les normes gouvernementales locales régissant l'utilisation de la technologie et les règlements imposés à l'industrie -- par exemple, en matière de conception des produits, de sécurité et d'environnement;

les restrictions frappant le rapatriement des paiements à verser, dans certaines devises, au fournisseur;

les politiques relatives aux échanges compensés;

l'efficacité de la protection juridique sur le marché local.

CHAPITRE II

Le choix du moment

En général, la valeur de la technologie s'accroît suivant l'étape de son développement, de sorte que l'on est appelé à se demander s'il est préférable d'effectuer le transfert avant que la technologie ou ses produits ne soient commercialisables. Un transfert de technologie peut s'effectuer même durant les toutes premières étapes du processus d'innovation ou du développement. Les deux facteurs entrant le plus souvent en ligne de compte pour choisir le moment du transfert sont les besoins des bénéficiaires potentiels et l'aptitude du fournisseur à assurer à la technologie une protection suffisante pour se prémunir contre toute atteinte à ses droits.

Le choix du bon partenaire

Il est essentiel de choisir le bon partenaire au moment de conclure un accord de transfert de technologie. Un accord bien rédigé, mais conclu avec un partenaire mal choisi, est en effet voué à l'échec, et ce, même si la technologie est appropriée. Il n'existe peut-être pas d'accord type en cette matière, mais tous les transferts de technologie qui ont réussi présentent une caractéristique commune : la compatibilité des parties. Les parties doivent travailler ensemble et coopérer si elles veulent que le transfert de technologie s'effectue comme prévu. Il est donc crucial de choisir le bon partenaire puisque c'est ce choix qui permettra aux mécanismes juridiques de l'accord de favoriser l'établissement d'une relation de travail harmonieuse à long terme entre les deux parties, qui obtiendront ainsi des résultats qu'elles n'auraient pu atteindre individuellement.

Comme dans toute relation contractuelle, chacune des deux parties devrait, notamment, vouloir agir de bonne foi, réaliser que l'accord vise à assurer la réussite des deux parties, être capable de reconnaître le point de vue et les préoccupations de l'autre et être déterminée à conclure un accord officiel qui définira dans le détail les particularités de la relation à long terme qui s'établira entre les deux parties. Les parties devraient en outre se compléter et rechercher des objectifs mutuels; chacune devrait manifester sa volonté de coopérer sans priver l'autre d'éléments utiles ou nécessaires au succès du projet. Il conviendrait enfin de régler les différences en ce qui a trait à la langue, afin d'éviter qu'elles ne deviennent un problème important.

Il ne devrait pas exister de conflit d'intérêts. L'accord devra ainsi habituellement contenir une clause prévoyant l'élimination de la concurrence directe entre les parties ou leurs organisations affiliées. Une clause interdisant l'utilisation de la technologie pour des produits ou sur des territoires particuliers permet d'éliminer ce genre de tentation. La

taille de l'entreprise de chacune des parties revêt parfois une certaine importance puisque ce facteur détermine les approches, points de vue et méthodes des entreprises commerciales en matière de prise de décision. De plus, certains problèmes peuvent surgir s'il y a disproportion entre les partenaires -- dont notamment, une attitude de supériorité ou un manque mutuel de respect et de confiance, ou bien une propension naturelle à exercer des pressions pour favoriser la réalisation des objectifs.

Le fournisseur pourrait recueillir des renseignements sur le bénéficiaire dans les domaines suivants :

les caractéristiques du mode de propriété de l'entreprise du bénéficiaire (actionnaires concurrents, affiliation avec un groupe plus important, propriétaire unique);

la structure de gestion;

la compétence du personnel, son niveau de formation et ses aptitudes, ainsi que son niveau de sensibilisation et de connaissances sur le plan technique;

la disponibilité des ressources, du matériel et des machines, ainsi que la capacité de fabrication et sa qualité;

la structure de ventes;

les marchés, la part du marché et les prévisions quant aux changements possibles;

la possibilité de litiges (par exemple, si les parties ont la même clientèle);

les antécédents financiers;

la capacité d'effectuer de la recherche-développement;

l'existence, à l'échelon local, de cours de formation générale et professionnelle accessibles au bénéficiaire;

les autres ressources dont le bénéficiaire aura besoin pour s'établir lui-même à titre d'utilisateur efficace de la technologie;

la période nécessaire pour développer, au sein de l'entreprise du bénéficiaire, le produit en utilisant la technologie, ainsi que les frais que le bénéficiaire devra engager pour répondre aux exigences de la technique et du marché.

Le bénéficiaire pourrait se renseigner sur les antécédents du fournisseur dans les domaines suivants :

les caractéristiques du mode de propriété de l'entreprise du fournisseur;

la structure de gestion;

la valeur intrinsèque de la technologie;

le prestige et la réputation du fournisseur, de sa technologie et de ses produits;

la marge dont dispose, du fait de son avance, le fournisseur en ce qui a trait au développement de la technologie, à sa commercialisation, au temps et aux coûts de son développement, ainsi qu'aux techniques et aux coûts de sa fabrication;

l'appui que le fournisseur est en mesure d'offrir dans les domaines suivants : fournir de la documentation traduite, aider le bénéficiaire à répondre aux exigences locales et à se conformer aux méthodes et aux normes techniques stipulées, transmettre les améliorations apportées à la technologie, fournir de l'aide en matière de commercialisation et de vente, et offrir des services consultatifs et d'aide à la gestion;

la possibilité de litiges par exemple, si les parties ont la même clientèle;

les antécédents financiers;

la comparaison avec des technologies et biens de substitution, et leur coût;

le statut juridique des droits de propriété relatifs à la technologie, dont, en particulier, l'existence de toute protection législative fondamentale et la possibilité d'actions en violation des droits de propriété de la part de tiers, ou de poursuites pour d'autres motifs d'ordre juridique;

les licences et les cessions déjà accordées par le fournisseur, et un résumé des conditions générales auxquelles le bénéficiaire devra se conformer.

Les fournisseurs et les bénéficiaires potentiels de la technologie peuvent entrer en contact grâce à un simple concours de circonstances, mais il s'agit, le plus souvent, de l'aboutissement de longues recherches. Les offres ou demandes de transfert de technologie

peuvent arriver par courrier ou faire l'objet d'annonces dans les journaux ou les revues spécialisées. Les ambassades et les consulats peuvent fournir des renseignements sur les fournisseurs ou les bénéficiaires potentiels de technologie. Les institutions financières et les banques ont accès aux renseignements concernant les projets de leurs clients en matière de technologie. Les gouvernements ont des bureaux ou organismes qui, voués à la promotion commerciale de l'innovation, de la recherche, du développement ou de l'industrie, constituent une plaque tournante pour les offres et les demandes de technologie. Il est enfin possible de faire appel à des associations commerciales et industrielles précises, qui peuvent aider à la réalisation d'un transfert de technologie.

CHAPITRE III

Faut-il faire appel à un conseiller juridique?

Un accord de transfert de technologie apparemment avantageux, conclu avec le bon partenaire et portant sur la technologie appropriée, mais mal rédigé, peut fonctionner, bien qu'il puisse éventuellement poser des problèmes importants. Il peut ainsi être à la source de litiges au sujet des impôts à payer, des obligations futures concernant les améliorations à apporter à la technologie ou de la responsabilité face à des tiers.

Bien que le présent guide donne les renseignements juridiques de base sur la structuration et la négociation d'accords de transfert de technologie, il ne peut traiter de tous les aspects juridiques propres à chaque opération. Il faudra donc faire appel, en temps et lieu, à un avocat rompu aux techniques liées à la structuration et à la négociation d'accords de transfert de technologie. La personne qui possède une formation juridique doublée d'une connaissance des particularités du transfert de technologie a donc un rôle à jouer à titre d'avocat ou de conseiller commercial. Ainsi, en plus d'être un spécialiste en matière de transfert de technologie, un tel conseiller devrait bien connaître l'industrie en question, de même que les politiques commerciales, technologiques et financières des parties. L'aide que saura apporter un tel avocat dépendra de l'expérience, dans le domaine du transfert de technologie, de l'entreprise qui l'emploie et de celle de l'autre partie, de la complexité de l'opération, du fait que l'autre partie fait ou non appel aux services d'un conseiller juridique, de l'aspect international de l'opération et de l'importance des ressources internes que l'entreprise peut consacrer au projet de transfert de technologie.

L'avocat spécialisé dans le transfert de technologie peut être notamment utile dans les domaines suivants :

rédiger une " Demande de proposition " en vue de l'acquisition ou de la fourniture de technologie, et la proposition elle-même; ces deux documents peuvent finalement constituer un " mini-accord " qui régit les rapports entre les parties, et ce, qu'un accord définitif de transfert de technologie soit éventuellement signé ou non;

rédiger les " principes de l'accord ", le protocole d'entente ou la lettre d'intention qui circonscrit la portée de l'accord de transfert de technologie;

fournir des conseils en ce qui a trait aux lois intérieures et étrangères qui peuvent avoir un effet sur l'accord;

structurer l'accord de transfert de technologie;

aider à la négociation de l'accord de transfert de technologie;

fournir des conseils, d'ordre commercial, tirés de l'expérience acquise dans le cadre d'autres projets de transfert de technologie.

Le processus de la négociation d'un accord de transfert de technologie

La négociation d'un accord de transfert de technologie comprend plusieurs étapes, dont les plus importantes sont, brièvement, les suivantes :

La recherche et l'identification de partenaires potentiels pour le transfert de technologie, ainsi que de la technologie elle-même et de ses caractéristiques.

L'étape suivante est habituellement la préparation et la présentation de l'offre ou de la demande de technologie. Ce document identifie les partenaires potentiels, décrit brièvement la technologie offerte ou recherchée et fournit un résumé des accords commerciaux et de la structure financière qui sont envisagés. On peut aussi présenter des échantillons de la technologie et de ses produits, et faire une étude comparative des technologies de substitution.

Dans le cadre de l'étape précédente, on s'entendra sur un accord de non-divulgaration qui protégera non seulement la technologie mais encore tout autre renseignement fourni au sujet des activités commerciales des deux parties. Il est très important de bien rédiger l'accord de non-divulgaration, car il se pourrait bien qu'il constitue le seul accord régissant le statut des renseignements protégés si les négociations achoppent et que l'accord de transfert n'aboutisse pas. En général, l'accord de non-divulgaration restreint l'utilisation des renseignements à l'évaluation nécessaire pour achever les négociations. Il interdit la reproduction des renseignements ou leur diffusion à des tiers, il exige que ces renseignements soient remis à la partie qui les a fournis dès la rupture des négociations et il dispose que la partie qui les obtient ne possède que les droits qui sont stipulés dans l'accord. Si, par ailleurs, un accord de transfert de technologie est signé, il contiendra habituellement ses propres clauses relatives à la confidentialité et il stipulera qu'elles remplacent celles de l'accord de non-divulgaration.

Après avoir individuellement étudié les renseignements préliminaires, les parties entreprennent des négociations plus poussées soit par correspondance, soit par l'intermédiaire d'un agent, soit dans le cadre de rencontres. Les parties peuvent se rendre respectivement visite afin d'examiner les lieux, les installations technologiques déjà en place ou les marchés, mais surtout pour établir une relation fondée sur le respect et la compréhension. Au cours de cette période, des négociations parallèles peuvent avoir lieu avec plusieurs partenaires potentiels.

Le fournisseur peut accorder un " contrat d'option ", afin de donner au bénéficiaire potentiel le temps d'évaluer la technologie et de prendre une décision avant qu'il ne prenne contact avec une autre partie. Un tel accord offre des précisions sur les éléments suivants : le droit de se prévaloir de l'option et la durée de celle-ci, les clauses de confidentialité, le paiement relatif à l'option, la forme que doit prendre l'acceptation de l'option et l'obligation de remettre la technologie si le droit à l'option n'est pas exercé; il comporte enfin une copie du projet d'accord de transfert de technologie et de tout autre accord prenant effet lors de l'exercice du droit d'option.

La négociation des modalités de l'accord de transfert de technologie, lorsque celui-ci est assez complexe, peut parfois durer plusieurs années. La période de négociation est fonction du nombre de rencontres qu'auront les différentes parties, leurs conseillers, les avocats locaux et étrangers, ainsi que les représentants du gouvernement, afin de discuter des différents aspects juridiques, commerciaux, techniques et financiers de l'opération.

L'accord définitif peut être consigné dans une seule pièce juridique contenant toutes les dispositions relatives au transfert de technologie, ou dans une série de pièces connexes traitant des différentes étapes, parties ou composantes de l'opération. On peut rédiger des accords distincts pour les questions telles que l'attribution de licences relatives aux droits d'auteur, aux marques de commerce ou aux brevets, la divulgation de secrets commerciaux ou la prestation de services. Cette méthode présente un avantage, à savoir que chaque section de l'accord peut être appliquée individuellement. Elle peut également faciliter l'enregistrement distinct de certains droits, et permettre aux autorités gouvernementales d'évaluer les divers éléments de l'opération et de donner d'avance leur autorisation.

Il est possible de rédiger un seul document pour traiter de tous ces éléments (brevets, marques de commerce, etc.), mais les différents aspects fondamentaux de l'opération, tels que le prix, le territoire, l'exclusivité et la durée, devront alors être clairement reliés à chacun des éléments exposés dans le document.

L'accord définitif entre les parties peut comprendre les pièces suivantes :

l'accord global de transfert de technologie;

les accords de licence et de cession de droits (à moins qu'ils ne fassent partie de l'accord global;

les accords de fourniture de biens et de prestation de services (à moins qu'ils ne fassent partie de l'accord global);

l'acte constitutif de toute nouvelle entité devant être établie et les règlements connexes, ainsi que les accords liant les actionnaires;

la documentation financière;

les contrats de sous-traitance proposés.

Les accords de transfert de technologie de portée internationale exigeront la négociation de diverses clauses normalement absentes dans un accord de portée nationale, dont notamment celles concernant la langue à utiliser, les devises et les taux de change, les lois applicables, les divers processus d'approbation gouvernementale, ainsi que les modalités de règlement des litiges et le lieu où ils seront réglés.

Le statut juridique des accords de transfert de technologie au Canada

Un accord de transfert de technologie qui ne s'étend pas au-delà des frontières canadiennes est moins complexe à structurer et à appliquer que les accords prévoyant un transfert de technologie vers plusieurs autres pays. Contrairement à d'autres pays, le Canada n'a pas de système législatif particulier pour les accords de transfert de technologie.

Dans certains pays, tels le Mexique et le Brésil, les lois peuvent soit influencer sur le contenu ou sur les dispositions de fond de l'accord, soit exiger l'approbation et l'enregistrement de l'accord (permettant du même coup au public de l'examiner), soit prévoir l'application de ces deux types de mesures à la fois. Le Canada, qui compte peu de dispositions ayant un effet sur le contenu d'un tel accord, n'a recours qu'à un processus restreint d'approbation et d'enregistrement.

En général, tous les accords de transfert de technologie conclus au Canada, qu'ils soient signés dans le cadre de la vente d'un produit, de la simple attribution d'une licence ou d'une cession de droits, ou bien d'une coentreprise, sont principalement régis par les règles de droit relatives aux contrats commerciaux ordinaires. Les parties sont libres de négocier leurs propres conditions générales. Bien que ces accords soient parfois exécutoires même s'ils ne sont qu'oraux ou implicites, il est recommandé de consigner par écrit toute relation ayant un aspect technologique afin qu'aucun malentendu ne surgisse quant aux modalités (voir l'annexe 0). Le droit des contrats exige qu'un accord soit clair et non équivoque. Les tribunaux donneront effet au sens ordinaire des mots de l'accord, mais ils accorderont un sens technique aux expressions techniques. Si certaines dispositions de l'accord de transfert sont ambiguës, les tribunaux tenteront de déterminer l'intention des parties, habituellement en se fondant sur les circonstances entourant la signature de l'accord. Ce processus judiciaire peut être long, incertain et complexe, et il est invariablement coûteux.

Les autres exigences

On peut répartir les principales dispositions des quelques lois exerçant un effet direct sur les accords de transfert de technologie au Canada dans les catégories suivantes :

Enregistrement

Il est parfois nécessaire d'enregistrer certains des droits accordés dans le cadre d'un accord de transfert de technologie.

- a) Marques de commerce : dans le cas d'accords de transfert de technologie conférant à une partie le droit d'employer une marque de commerce, cette partie doit être enregistrée à titre d'" usager inscrit " de la marque de commerce déposée aux termes de la Loi sur les marques de commerce.
- b) Brevets : les accords de transfert de technologie prévoyant la cession d'un brevet ou l'attribution d'une licence exclusive en vertu d'un brevet doivent être enregistrés. Il n'est toutefois pas nécessaire d'enregistrer une licence non exclusive en vertu d'un brevet.

- c) Dessins industriels : les accords de transfert de technologie prévoyant la cession d'un dessin industriel ou l'attribution d'une licence exclusive pour un tel dessin doivent être enregistrés. Il n'est toutefois pas nécessaire d'enregistrer une licence non exclusive pour un dessin industriel.
- d) Droits d'auteur : il n'est pas nécessaire d'enregistrer les accords de transfert de technologie prévoyant la cession d'une part des droits d'auteur ou l'attribution d'une licence pour une telle part des droits d'auteur.
- e) Secrets commerciaux : il n'est pas nécessaire d'enregistrer les accords de transfert de technologie conférant le droit d'utiliser des secrets commerciaux.

Consignation par écrit

Il est obligatoire, dans certains cas, de rédiger un contrat écrit.

- a) Marques de commerce : bien qu'il ne soit pas expressément exigé de consigner par écrit les accords de transfert de technologie conférant à une partie le droit d'employer une marque de commerce, la demande obligatoire d'enregistrement de cette partie à titre d'usager inscrit doit se faire par écrit.
- b) Brevets : les accords de transfert de technologie prévoyant la cession d'un brevet et l'attribution d'une licence exclusive en vertu d'un brevet doivent être consignés par écrit.
- c) Dessins industriels : les accords de transfert de technologie prévoyant la cession d'un dessin industriel doivent être consignés par écrit.
- d) Droits d'auteur : les accords de transfert de technologie prévoyant la cession d'une part des droits d'auteur doivent être consignés par écrit.
- e) Secrets commerciaux : il n'est pas nécessaire de consigner par écrit les accords de transfert de technologie conférant le droit d'utiliser des secrets commerciaux pour les rendre exécutoires.

Dispositions relatives à la concession obligatoire d'une licence

- a) Marques de commerce : il n'existe pas de disposition relative à la concession obligatoire d'une licence pour une marque de commerce mais la Loi sur les marques de commerce permet de faire une demande pour faire radier du registre la marque de commerce d'une autre partie pour non-emploi.
- b) Brevets : toute personne peut obtenir la concession obligatoire d'une licence en vertu d'un brevet lorsque la technologie brevetée n'a pas été exploitée commercialement au Canada sans raison suffisante, selon la définition prévue dans la Loi sur les brevets, ou lorsque le propriétaire de l'invention n'a pas réussi à satisfaire à la demande pour l'invention brevetée, mais seulement trois années après la délivrance du brevet.

Il est possible d'obtenir plus facilement la concession obligatoire d'une licence en vertu d'un brevet couvrant des aliments ou des médicaments, sans que le requérant n'ait à prouver que le propriétaire de l'invention brevetée ne l'a pas exploitée.

- c) Dessins industriels : il n'existe pas de disposition sur la concession obligatoire d'une licence pour un dessin industriel.
- d) Droits d'auteur : il existe trois cas où l'on peut obtenir la concession obligatoire d'une licence :

une licence visant la reproduction d'une oeuvre publiée, lorsque vingt-cinq ans se sont écoulés depuis la mort de son auteur;

une licence visant l'impression et la publication d'une oeuvre publiée, lorsque le titulaire du droit d'auteur n'imprime pas l'oeuvre ou ne la met pas sur le marché;

une licence visant la fabrication d'un objet (par exemple, un disque) en vue de reproduire des sons ou d'exécuter mécaniquement une oeuvre (par exemple, une pièce musicale), lorsque l'oeuvre a déjà été enregistrée.

Dispositions relatives aux pratiques limitant la concurrence

Les lois canadiennes sur la concurrence et les coalitions dans le domaine du transfert de technologie sont très complexes et difficiles à analyser. Une seule chose est certaine : il est défendu de prévoir dans un accord de transfert de technologie une clause permettant au fournisseur de technologie de fixer le prix de revente des articles produits par le bénéficiaire de la technologie. Quant à savoir si certaines autres dispositions de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions et du Code criminel canadien trouvent application, et dans quelle mesure, il s'agit là de questions complexes que le conseiller juridique doit examiner en regard de chaque accord de transfert de technologie.

Exigences quant aux rapports financiers et statistiques

La Loi sur les déclarations des corporations et des syndicats ouvriers exige de la plupart des bénéficiaires d'une technologie qu'ils déposent annuellement une déclaration décrivant les transferts de technologie dirigés, par des fournisseurs non résidents, vers un bénéficiaire au Canada. Le bénéficiaire qui a établi ou renouvelé avec un fournisseur non résident des accords de licence évalués individuellement à plus de 5 000 \$ doit fournir des renseignements détaillés à propos de chacune des licences. Toutefois, le Canada n'exige pas d'autre déclaration, ne procède pas à des contrôles du change et n'impose pas de restrictions financières similaires aux paiements faits à des non-résidents pour une technologie (bien qu'il perçoive) des taxes sur certains services et des redevances).

Contrôle des exportations de technologie

La Loi sur les licences d'exportation et d'importation prescrit qu'il est nécessaire d'obtenir un permis pour exporter des données techniques sous forme matérielle, y compris les dessins industriels, les négatifs et épreuves photographiques, les enregistrements, les données en matière de conception et les manuels techniques et d'exploitation pouvant être utilisés dans la conception, la production, l'utilisation ou la vérification du matériel et des matériaux décrits dans certains groupes de biens figurant sur la liste des marchandises d'exportation contrôlées établie aux termes de la loi.

CHAPITRE IV

La rédaction d'un accord de transfert de technologie

Les pages qui suivent offrent une description des principales dispositions d'un accord de transfert de technologie, de leurs aspects juridiques et des solutions possibles. Il ne saurait être question de faire une étude exhaustive du sujet, mais bien plutôt d'illustrer comment certaines difficultés se manifestent, et comment elles peuvent être résolues. C'est donc dire qu'il faut bien comprendre les principaux problèmes qui se posent en cette matière, ainsi que leur interaction, avant d'établir la méthode qui présidera à la préparation de l'accord.

Les accords types qu'élaborent parfois les grandes entreprises peuvent être utiles dans le cadre d'autres genres d'opérations, mais ils témoignent rarement de la complexité d'un transfert de technologie. Nous ne recommandons donc ni au bénéficiaire ni au fournisseur de les utiliser. Ce genre de document ne peut rendre compte de façon précise et efficace des nombreux facteurs qui influent sur un transfert de technologie, des exigences juridiques locales, des technologies distinctes, de l'évolution de la conjoncture et des intérêts des parties. Trop souvent, les accords types tendent à ne favoriser qu'une partie, et à créer ainsi une situation inéquitable.

Les définitions et les concepts

L'une des premières étapes, au moment de structurer l'accord, consiste à définir de façon satisfaisante la technologie visée par l'accord. Étant donné que le terme "technologie" désigne divers types de connaissances systématiques qui relèvent d'activités diversifiées, on peut le définir de différentes façons dans un accord, selon la perception qu'en ont les parties, et en fonction de leur environnement et de leur système juridique particuliers. La liste suivante énumère quelques façons de concevoir la technologie :

la technologie qui permet de fabriquer un " produit sous licence ", ou qui y est intégrée en tout ou en partie (voir l'annexe A);

la technologie relative à un procédé, à une méthodologie ou à un système particuliers, qu'il soit ou non question de fabriquer un produit sous licence (voir l'annexe A);

la technologie relative à un appareil, à une machine ou à une invention en particulier, qu'il soit ou non question de fabriquer un produit sous licence (voir l'annexe A);

la technologie qui répond aux besoins du bénéficiaire dans des domaines tels que la planification et la commercialisation, la conception et la production, le démarrage, les modifications ou la recherche-développement (voir les annexes B, C et D);

la technologie décrite suivant les éléments qui sont en possession du fournisseur, soit les documents, les résultats de la recherche-développement, les prototypes et les machines, par exemple;

la technologie ayant une portée qui correspond à la protection législative accordée au fournisseur en vertu des lois relatives aux marques de commerce, aux brevets, aux dessins industriels et aux droits d'auteur;

la technologie décrite suivant les renseignements auxquels le grand public n'a généralement pas accès et qui sont conservés à titre de secrets commerciaux, et suivant d'autres renseignements qui appartiennent en propre au fournisseur.

Il conviendrait donc d'utiliser un ou plusieurs de ces critères pour élaborer une définition pratique, car plus la définition de la technologie sera précise, moins il y aura de risques de litiges quant à la portée de l'accord.

Traditionnellement, les accords de transfert de technologie au Canada se fondent sur l'attribution de droits en vertu de marques de commerce, de brevets, de dessins industriels et de droits d'auteur. Il serait donc utile d'apporter de brefs éclaircissements sur la signification de ces termes juridiques.

Marque de commerce

La marque de commerce est un droit exclusif limité qui permet à son titulaire de distinguer ses produits ou services de ceux des autres par l'emploi exclusif d'une marque de commerce comme symbole de l'origine et de la qualité des produits et services. La marque de commerce se compose soit d'un dessin, soit de mots, soit d'une combinaison de ces deux éléments. Bien que, au Canada, une marque de commerce puisse être utilisée par son titulaire sans qu'il y ait eu enregistrement, cette formalité devient nécessaire si le titulaire désire permettre à d'autres d'utiliser cette marque sous licence au Canada, en concluant avec eux un " Accord d'utilisateur inscrit ". Le fait de permettre l'utilisation sous licence d'une marque de commerce sans qu'elle n'ait été déposée ou sans que l'utilisateur de la marque de commerce ne soit enregistré au Bureau canadien des marques de commerce à titre d'utilisateur inscrit invalide la marque de commerce. Valable durant quinze ans, le droit exclusif rattaché à la marque de commerce peut être renouvelé indéfiniment, pourvu qu'elle soit utilisée.

Brevet

Le brevet est un droit exclusif limité, accordé par la loi à la suite d'une demande, qui vise à récompenser l'innovateur qui divulgue son invention en lui conférant le droit d'empêcher d'autres personnes de fabriquer, d'employer ou de vendre l'invention revendiquée. Les inventions doivent présenter un caractère de nouveauté et d'utilité et porter sur tout procédé, toute machine, toute fabrication ou toute composition de matières, ou sur un perfectionnement quelconque, qui est inédit. Les droits rattachés au brevet ne sont valides que dans le pays où le brevet a été accordé. En général, les brevets portent sur des concepts, plutôt que sur des détails techniques ou d'ingénierie. Le brevet protège la concrétisation matérielle de l'idée pour une période de dix-sept ans, même à l'égard d'une autre personne qui aurait mis au point la même invention de façon indépendante. En accordant une licence en vertu d'un brevet, le titulaire du brevet accepte de ne pas exercer son droit d'empêcher le porteur de la licence de fabriquer, d'employer ou de vendre l'invention. Toutefois, une simple licence en vertu d'un brevet n'oblige pas le titulaire du brevet à fournir des renseignements techniques qui ne sont pas décrits dans la demande de brevet, à fournir une aide technique ou à accorder des droits autres que ceux qui sont précisés dans le brevet.

Dessin industriel

L'enregistrement d'un dessin industriel confère également un droit exclusif qui permet à son titulaire d'utiliser un dessin ornemental ou esthétique, plutôt que fonctionnel, pour des articles destinés au commerce. Valable durant cinq ans, le droit exclusif d'utiliser ce dessin pour des articles manufacturés ne peut être renouvelé que pour cinq autres années.

Droit d'auteur

Le droit d'auteur est un droit exclusif qui empêche la reproduction d'une oeuvre artistique, dramatique, musicale ou littéraire originale, en général pour la durée de la vie de l'auteur de l'oeuvre plus cinquante ans. Le droit d'auteur ne couvre pas les idées, les renseignements, les données ou la production d'oeuvres similaires ou identiques créées de façon indépendante. On peut accorder des licences en vertu du droit d'auteur sans les enregistrer.

L'efficacité de tous ces droits de " propriété industrielle et intellectuelle " dépend de la protection législative qui leur est accordée. La plupart de ces droits ont été établis au début siècle ou plus tôt, et ils n'ont pas subi les révisions qui auraient permis de les adapter en fonction des nombreuses technologies nouvelles qui se sont développées depuis. Il est donc devenu impossible, dans pratiquement toutes les opérations, de se fonder uniquement sur ces droits de propriété industrielle et intellectuelle traditionnels pour en arriver à un transfert de technologie commercialement exploitable et viable. On reconnaît par ailleurs maintenant l'importance cruciale de divers éléments comme le show-how et le savoir-faire (voir ci-dessous) dans le succès du transfert de technologie. Par conséquent, les accords de transfert de technologie ont subi de profondes transformations et comprennent maintenant des dispositions portant sur les droits non réglementaires relatifs à la propriété et aux secrets commerciaux.

Secrets commerciaux, savoir-faire et " show-how "

Au Canada, le droit relatif aux secrets commerciaux n'est pas entièrement développé. Ses principes vagues et imprécis se retrouvent dans quelques jugements de la common law canadienne. Si certains gouvernements à l'étranger, comme celui de l'État de la Californie, ont déjà adopté des lois pour protéger les secrets commerciaux, par contre, il n'existe actuellement aucune législation de ce genre au Canada, même si certaines provinces, comme l'Alberta, se proposent d'en adopter.

On peut définir le secret commercial comme une formule, un modèle, un dispositif ou une compilation de renseignements à caractère secret qui, utilisé dans une entreprise, permet d'obtenir un avantage sur les concurrents qui ne le connaissent ou ne l'utilisent pas. Il peut s'agir tout aussi bien d'une formule, d'un procédé de fabrication ou de la conception d'une machine que de renseignements sur la commercialisation ou la vente de biens, ou, si certaines listes de clients ou certaines méthodes comptables particulières sont utilisées, sur des techniques de gestion du bureau ou des procédés commerciaux. On attribue habituellement une licence relative à des secrets commerciaux dans un contrat écrit, bien qu'elle puisse également résulter de la relation de confiance qui s'est établie entre les parties.

Dans un accord de transfert de technologie, il convient non seulement de considérer les droits issus de lois relatives à la propriété industrielle et intellectuelle, mais encore les droits liés au secret commercial. De nombreux accords font allusion à la prestation du savoir-faire et du show-how. Ces expressions, qui n'ont pas de statut juridique distinct, servent souvent à décrire de façon commode certains domaines de la technologie.

Le savoir-faire est l'ensemble des connaissances et de l'expérience qui, étant liées à la technologie, ne sont pas protégées par les droits législatifs de propriété industrielle. Le savoir-faire peut être constitué de connaissances ordinaires, non secrètes, qui ne peuvent être protégées à titre de propriété industrielle mais qui ont encore une valeur -- les renseignements relatifs aux sources d'approvisionnement en matières premières et en composants, l'expérience commerciale ou les trucs, par exemple. Le savoir-faire peut également être un mélange, une compilation ou une configuration de renseignements technologiques qui sont confidentiels et protégés à titre de secret commercial, ou une relation entre des données de cet ordre. Il est également possible, par ailleurs, que le savoir-faire soit protégé par des droits de propriété industrielle, mais que l'on ait délibérément choisi de ne pas faire une demande en ce sens, ou qu'une telle demande soit en instance.

On peut définir le show-how comme l'aide à la formation, l'aide technique, l'enseignement, la surveillance, la consultation et les services de soutien connexes qui sont fournis au bénéficiaire pour l'aider à utiliser de façon efficace et profitable soit le savoir-faire constitué de connaissances ordinaires, soit le savoir-faire protégé à titre de secret commercial, soit encore les droits en vertu d'un brevet ou d'autres droits législatifs.

Les droits en vertu d'un brevet, d'un droit d'auteur, d'une marque de commerce et d'un dessin industriel sont opposables à quiconque, tandis que les droits relatifs au savoir-faire protégé à titre de secret commercial et au show-how ne sont opposables qu'à la partie avec qui un contrat a été conclu ou avec qui il existe une relation spéciale -- employeur-employé, par exemple (voir l'annexe J). C'est donc dire que la valeur d'une technologie fondée uniquement sur le savoir-faire et le show-how est appelée à se dissiper, à cause de la perte graduelle mais inévitable de confidentialité due aux départs d'employés et aux divulgations faites à divers agents ou aux sous-traitants.

Autres définitions utiles

Pour éviter les malentendus et les ambiguïtés, il convient de définir certains autres termes qui sont susceptibles d'apparaître dans un accord particulier. L'utilisation de termes définis aidera à simplifier la structure de l'accord de transfert de technologie. Les termes le plus souvent définis sont le " produit visé par la licence " (le produit qui résulte de la technologie ou qui l'intègre), la date de départ, la date d'entrée en vigueur, les éléments à livrer (voir les annexes L et N), le matériel, les modalités d'acceptation, la date d'acceptation, les prix de vente net et brut, le territoire, la formation, les redevances

et le marché (voir l'annexe M). Pour aider davantage à l'interprétation du contrat, on peut utiliser la terminologie ou les normes techniques établies par un organisme international. Il est également recommandé d'utiliser une norme pour l'interprétation des termes commerciaux dans les accords internationaux de transfert de technologie, en utilisant des publications comme les INCOTERMS, publiées par la Chambre de commerce internationale.

L'approche systémique

Il ne suffit pas de déterminer, parmi les divers droits, législatifs ou non, ceux qui sont pertinents, puis de les traiter individuellement. Il convient plutôt d'adopter, pour chaque accord de transfert de technologie, une approche intégrée, ou " systémique ", à l'égard de la technologie que le bénéficiaire désire acquérir et que le fournisseur est disposé à fournir. C'est donc dire qu'il ne faut pas se contenter d'aborder indépendamment les droits en vertu d'un secret commercial, d'un brevet ou d'une autre catégorie, juridique ou non, utilisée pour décrire la technologie.

Selon les circonstances, il peut être préférable, pour satisfaire à certaines exigences administratives, fiscales ou liées à l'enregistrement, d'utiliser ces diverses catégories et de décomposer l'ensemble technologique. Toutefois, les deux parties devront alors reconnaître qu'il faut mettre l'accent sur l'utilité et la valeur de la technologie, prises en tant qu'entité complète et intégrée, plutôt qu'à titre de série de composantes différentes, traitées indépendamment l'une de l'autre sans égard à leur interaction.

CHAPITRE V

Les différentes méthodes de transfert de technologie

Le transfert de technologie ne peut s'opérer que suivant deux méthodes de base. La première consiste à acheter la technologie, en tout ou en partie, le bénéficiaire y acquérant ainsi un droit. La seconde consiste à accorder des droits de licence limités sur la technologie, habituellement pour une période déterminée. La différence tient au fait que le fournisseur ne peut vendre sa technologie qu'une fois, tandis que, s'il opte pour l'attribution de licences, ces dernières pourront être exploitées simultanément par plusieurs titulaires de licences.

Achat

L'achat d'une technologie suppose la conclusion d'un accord de cession en vertu duquel le fournisseur transfère au bénéficiaire soit le titre et les droits de propriété intégralement, soit un droit de propriété indivis. Un tel accord a pour effet de créer des obligations non seulement entre le bénéficiaire et le fournisseur, mais aussi entre le bénéficiaire et le grand public. Les accords de cession de droits de propriété industrielle doivent habituellement être enregistrés au moyen d'un formulaire standard, contrairement aux cessions de droits relatifs au savoir-faire ou d'autres droits liés au secret commercial.

Il est préférable d'effectuer un transfert de technologie par voie de cession pour diverses raisons, fiscales notamment -- par exemple, s'il y a gain en capital. Dans ce domaine, la planification fiscale peut se révéler fort complexe et il conviendra d'éviter soigneusement de poser des hypothèses erronées quant aux dispositions qui sont applicables. Dans certains pays, où l'attribution de licences est interdite ou considérablement limitée, les transferts de technologie sous la forme d'achats par voie de cession constituent la seule possibilité raisonnable. Les accords de cession sont courants lorsqu'il s'agit de fournir une technologie à une filiale, à une société affiliée, à une filiale en coentreprise, ou dans le cadre de la vente des activités commerciales d'une entreprise.

La technologie s'achète de diverses façons, dont par exemple :

la cession intégrale ou absolue du titre et des droits de propriété de l'ensemble de la technologie;

la cession intégrale du titre et des droits de propriété d'une partie de la technologie, ou partielle de l'ensemble de la technologie, en ce qui a trait au territoire, par exemple;

la cession d'un droit indivis (conjoint), ce qui équivaut, en pratique, à un partage de la propriété de la technologie.

Bien qu'une cession entraîne habituellement le transfert de tous les droits juridiques qui y sont mentionnés, n'en laissant aucun au fournisseur de technologie, l'accord de cession ne modifie généralement pas les droits des titulaires de licences déjà attribuées par le fournisseur. Il y demeure assujéti.

Licences

On emploie généralement le terme " licence " lorsque :

le titulaire de certains droits législatifs liés à la technologie (marque de commerce, brevet, dessin industriel ou droit d'auteur) accorde à une autre partie l'autorisation d'exercer certains de ces droits exclusifs;

le fournisseur accorde à une autre partie le droit d'utiliser des renseignements technologiques qui ne sont pas protégés par des droits législatifs mais qui, grâce à la compétence ou à la connaissance du fournisseur, ont été rassemblés sous forme de savoir-faire ou de show-how et sont protégés à titre de secret commercial.

La licence ne transfère aucun droit de propriété à l'égard de la technologie, bien que les dispositions relatives aux licences de savoir-faire et de show-how prévoient habituellement la transmission de certains renseignements, biens, services et documents techniques, ou un droit d'accès à ceux-ci, ainsi que le recours à certains membres du personnel. Dans certains cas, le concédant accorde des droits relatifs à une technologie dont il n'est pas propriétaire, mais qu'il utilise en vertu d'une licence qui, lui ayant été accordée par un tiers, lui permet de céder à son tour des droits par voie de sous-licence.

La licence ne conférant aucun droit de propriété à l'égard de la technologie, les droits du titulaire ne sont opposables qu'au concédant. Le titulaire ne jouit d'aucun droit envers un tiers qui acquiert ou utilise illégalement la technologie (exception faite des droits limités que lui confèrent les lois sur la propriété industrielle).

La licence exclusive n'équivaut pas à un accord de cession puisqu'elle ne transfère aucun droit de propriété. Elle ne fait qu'accorder la permission d'exercer un certain droit, le fournisseur s'engageant par ailleurs à ne permettre à aucune autre partie d'exercer le même droit.

L'accord de transfert de technologie se fonde soit sur l'achat d'une technologie, soit sur une licence conférant des droits relatifs à une technologie, soit sur une combinaison de ces deux éléments (voir l'annexe K). Les titres et les rubriques de l'accord ne permettent pas toujours d'identifier le type de transfert de technologie que prévoit le contrat. La terminologie elle-même ne sera pas toujours, non plus, déterminante car, même si le contrat parle de " vente ", l'ensemble de ses dispositions peut indiquer qu'il s'agit en fait plutôt de l'attribution d'une licence.

Bien que le transfert de technologie ne puisse s'opérer qu'au moyen de l'une ou l'autre de ces méthodes, de nombreux transferts s'effectuent dans le cadre de relations commerciales plus larges entre les parties, aux termes d'accords désignés sous divers noms : coentreprises, projets clés en main, accords relatifs aux installations et aux ressources, etc. Les dispositions relatives aux transferts de technologie contenues dans la plupart de ces accords sont énumérées ci-dessous.

Les droits visés

Après avoir défini clairement et exhaustivement la nature de la technologie, et choisi l'intermédiaire (licence ou cession) qui sera utilisé, il convient de préciser les droits qui seront accordés au bénéficiaire. L'accord de transfert de technologie ne confère aucun droit implicite au bénéficiaire et chaque partie doit stipuler expressément chaque droit qu'elle entend acquérir. Ces droits comprennent, entre autres, les suivants :

Droits relatifs à la technologie qui peuvent être accordés au bénéficiaire :

le droit réel ou éventuel d'accès à la technologie;

le droit réel ou éventuel d'accès aux " mises à jour " ou aux améliorations de la technologie;

le droit d'usage de la technologie;

le droit de fabriquer les produits visés par la licence;

le droit de vendre, de louer à crédit-bail, d'importer ou de distribuer autrement les produits visés par la licence;

le droit d'intenter des poursuites s'il y a violation des droits de propriété;

le droit de conférer à d'autres parties certains des droits susmentionnés, par voie de sous-licence ou de cession.

Droits dont dispose le fournisseur de la technologie :

la restitution des droits relatifs à la technologie à l'expiration ou à la résiliation de l'accord;

le droit de recevoir un avis du bénéficiaire sur les améliorations apportées à la technologie et sur son développement, ainsi que le droit à une partie de ces améliorations ou de ce développement au moyen d'une clause de rétrocession (licence ou cession);

le droit de prendre certaines mesures pour veiller à ce que le bénéficiaire exploite convenablement la technologie.

Il n'est pas nécessaire de traiter de tous ces droits dans l'accord. Les parties peuvent convenir des droits relatifs à la technologie qui seront intégrés dans l'accord et les séparer du reste (voir les annexes E, F et G). Toutefois, pour chaque droit effectivement transféré par voie de licence ou de cession, les parties doivent traiter des modalités suivantes, puisqu'elles varient selon le droit conféré (voir les annexes H et I).

Territoire

Bien que les bénéficiaires de la technologie tentent habituellement d'obtenir le plus vaste territoire possible, les fournisseurs limitent généralement le territoire sur lequel les droits relatifs à la technologie peuvent être exercés, afin de se prémunir contre la concurrence et de protéger les bénéficiaires des mêmes droits. La description du territoire peut varier; il peut ainsi s'agir d'un territoire illimité (mondial), de certains endroits énumérés de façon précise ou d'un territoire délimité dont seraient exclues certaines régions. La définition peut aussi consister en une mention des pays qui ont conféré au bénéficiaire des droits législatifs. Certains accords limitent le territoire à un endroit ou à un emplacement précis, mais les bénéficiaires jugent généralement une telle disposition trop restrictive.

Durée de chaque droit

On ne peut se contenter de stipuler une durée pour l'ensemble de l'accord, car chaque droit est assujéti à des conditions différentes. Les parties ne doivent pas stipuler de durée précise pour l'accord, puisqu'il doit rester en vigueur pour régir, le cas échéant, leurs futurs engagements ou différends. La meilleure façon de procéder consiste à stipuler la date de départ pour chaque droit (par exemple, soit la date de signature de l'accord, soit une " date conditionnelle ", prévoyant l'entrée en vigueur

des droits si certaines conditions se réalisent) et la date d'expiration (par exemple, soit une date future précise, qui pourrait être la date d'un événement particulier, tel le versement du dernier paiement, soit la date d'expiration du droit de propriété industrielle sous-jacent, accordé en vertu du brevet). Il est inutile de stipuler une date d'expiration pour un droit conféré à perpétuité. Si aucune date d'expiration, aucune mention de durée n'est précisée à l'égard d'un droit particulier, il se peut que l'une ou l'autre partie puisse révoquer ce droit moyennant préavis raisonnable.

Dans certains cas, les parties stipulent le renouvellement de la durée initiale des droits soit au moyen d'une option que le bénéficiaire exercera en envoyant un préavis de renouvellement, soit par tacite reconduction à moins que l'une des parties n'ait remis un avis de résiliation avant la date d'expiration.

Exclusivité

Si un droit est conféré de façon non exclusive, le fournisseur peut accorder ce même droit, là encore de façon non exclusive, à des tiers et utiliser la technologie elle-même. Par ailleurs, les droits conférés en exclusivité empêchent le fournisseur d'accorder les mêmes droits à des tiers et d'utiliser la technologie. Dans le cas d'une " licence unique ", le fournisseur ne peut habituellement transférer à des tiers les droits qu'il a conférés au bénéficiaire, mais il peut les exercer lui-même. L'accord peut également contenir des dispositions stipulant que les droits exclusifs deviendront non exclusifs, ou vice versa, si certaines conditions se réalisent. L'exclusivité devrait également porter sur un territoire et sur la durée.

Domaine d'utilisation

Les parties peuvent stipuler certaines restrictions quant à la façon d'utiliser la technologie (domaine d'utilisation), par exemple, en précisant qu'elle ne pourra servir que pour fabriquer certains produits précis, ou qu'aux seules fins d'exploitation interne du bénéficiaire.

Restrictions relatives au marché

L'accord peut limiter la vente ou la revente, par le bénéficiaire, des produits visés par la licence à certains segments du marché, ou bien à certaines catégories d'acheteurs de produits issus de la technologie ou de clients potentiels.

Transfert de technologie à des tiers

Certaines restrictions sont généralement imposées en ce qui a trait au droit du bénéficiaire de transférer la technologie acquise à des tiers par voie de cession ou de sous-licence. Il peut s'agir d'une interdiction absolue ou d'une autorisation sous réserve d'obtenir du fournisseur son consentement, qui ne sera pas retenu sans motif raisonnable. Le fournisseur peut limiter la cession ou la sous-licence à certaines fins, et ne l'autoriser ainsi que si, par exemple, le bénéficiaire fournit la technologie à un sous-traitant pour la production de sous-composants.

Préemption

L'accord de transfert de technologie stipule parfois que, quelles que soient les autres dispositions de l'accord, les droits relatifs à la technologie conférés au bénéficiaire sont limités ou restreints par les accords antérieurs que le fournisseur a conclus avec des tiers. Il est préférable d'énumérer les restrictions précises plutôt que de se contenter d'une simple mention des accords antérieurs, car, dans ce dernier cas, le bénéficiaire risquerait de ne pas connaître les limitations précises frappant l'utilisation qu'il peut faire de la technologie.

Niveau d'utilisation

Des restrictions relatives au niveau d'utilisation de la technologie peuvent être imposées en stipulant le volume maximal de biens (ou des services) visés par la licence qui peuvent être fabriqués, vendus, utilisés ou distribués, ou en énonçant d'autres formules pour mesurer son niveau d'utilisation.

Mode d'utilisation

L'accord peut imposer des restrictions quant à la forme sous laquelle le bénéficiaire peut utiliser la technologie, et l'empêcher de la convertir ou de l'utiliser sous toute autre forme. Par exemple, le fournisseur peut exiger que le logiciel ne soit utilisé que sous forme de séquence résultante (langage machine) et non de séquence en langage source (langage de programmation évolué).

Reproduction

Le fournisseur insiste habituellement sur les restrictions imposées en ce qui a trait au nombre de copies ou reproductions de renseignements techniques que le bénéficiaire peut exécuter, y compris les doubles et les archives, ainsi que les copies nécessaires à la production et à des fins connexes.

Prix

Le calcul de la valeur d'une technologie, de même que l'établissement du prix et des modalités de paiement, peut constituer une tâche fort complexe. Les paragraphes suivants offrent un bref résumé de certaines méthodes d'application courante qui permettent d'y arriver.

Les droits relatifs à la technologie sont parfois transférés pour une contrepartie non pécuniaire -- par exemple, dans le cas d'un transfert résultant d'un litige, d'une concession réciproque de licences ou d'une rétrocession au fournisseur des droits relatifs aux améliorations. Il peut également s'agir d'une participation dans l'entreprise du bénéficiaire par voie d'option ou de transfert d'actions, ou encore d'un échange de services ou de produits contre la technologie.

On divise généralement les contreparties pécuniaires en deux catégories, selon qu'elles s'assimilent à des redevances ou non. La forme la plus simple de contrepartie pécuniaire non assimilée aux redevances consiste en un prix fixe, payable soit à l'avance en un montant forfaitaire, soit par versements. Elle peut également consister en une rémunération au prix coûtant, ou au prix coûtant majoré, ou bien en une contrepartie calculée selon le nombre d'unités d'assistance technique.

Les redevances sont fondées sur le niveau d'utilisation de la technologie par le bénéficiaire. Il peut s'agir d'un montant fixe calculé en fonction d'une unité de mesure du niveau d'utilisation de la technologie -- soit, par exemple, la quantité de matériaux utilisés au cours du processus technique, ou bien le nombre de produits fabriqués ou vendus. Les redevances peuvent également être calculées en fonction d'un pourcentage fixe ou variable, sous réserve parfois de l'application d'un minimum ou d'un maximum et d'une échelle mobile. Le pourcentage s'applique soit aux matériaux ou aux composants utilisés au cours du processus technologique, soit à la valeur des produits visés par la licence, selon leur prix de vente brut, leur prix de vente net ou les profits découlant de leur distribution.

Il est important de définir avec précision les conditions telles que le " prix de vente net " et le moment où se produira la " vente " ou la " fabrication ". Le fournisseur de la technologie peut parfois essayer de fixer un montant minimal qui sera payable quelle que soit la redevance calculée, et insister pour obtenir le droit de résilier l'accord ou d'en modifier la nature (par exemple, en le faisant passer d'exclusif à non exclusif) si les redevances n'atteignent pas un montant minimal. Le bénéficiaire

peut vouloir fixer un montant maximal, au-delà duquel aucune redevance ne sera payable. L'accord peut en outre prévoir que, si le montant de redevance maximal est atteint, certaines conséquences accessoires s'appliqueront -- soit que la licence non exclusive devienne exclusive, soit que les droits relatifs à la technologie soient intégralement cédés au bénéficiaire. Les ventes que le bénéficiaire effectue à des sociétés apparentées ou privilégiées devraient enfin être calculées en fonction du prix qu'une société non privilégiée aurait payé pour les produits visés par la licence.

On se demande fréquemment comment fixer le prix ou la valeur de la technologie. Sa valeur doit refléter à la fois ce qu'il en coûte au fournisseur pour renoncer aux droits relatifs à la technologie qu'il cède, et les avantages que, compte tenu des solutions de rechange dont il dispose, le bénéficiaire tire de l'accord de transfert de technologie. Bien qu'il soit difficile pour chacune des parties d'avoir en main toutes les données qui lui sont nécessaires pour calculer de façon précise la valeur de la technologie, on pourrait notamment tenir compte des facteurs suivants :

l'investissement initial effectué par le fournisseur;

les dépenses que le fournisseur devra engager à l'avenir (par exemple, ses frais liés à la protection juridique, à la garantie et à l'administration);

les dépenses que le bénéficiaire devra engager pour développer lui-même la technologie;

le marché potentiel pour la technologie du fournisseur et pour les produits visés par la licence;

la disponibilité de technologies concurrentielles et les possibilités de substitution;

le degré de développement, sur le plan commercial, de la technologie;

le degré de protection juridique qui peut être accordé à la technologie;

la forme du transfert (achat par voie de cession ou licence) et son caractère exclusif ou non exclusif;

le risque que le bénéficiaire empiète éventuellement sur les droits de tiers en utilisant la technologie;

les genres de restrictions imposées au droit d'usage de la technologie conféré au bénéficiaire;

les économies et les autres avantages que la technologie peut apporter à l'entreprise du bénéficiaire;

l'investissement que devra effectuer le bénéficiaire pour être en mesure d'utiliser la technologie;

la contrepartie versée par les autres bénéficiaires de la technologie;

le genre de relation existant entre le fournisseur et le bénéficiaire -- à savoir s'ils sont des concurrents directs ou s'ils occupent des créneaux distincts sur le marché.

Le fournisseur n'est pas légalement tenu d'exiger la même redevance ou autre contrepartie de chaque bénéficiaire qui utilise sa technologie. Aussi, dans certains cas, les accords sont-ils assortis de la clause du titulaire de licence le plus favorisé, laquelle prévoit que le bénéficiaire n'aura pas à payer plus que ce qui est exigé d'autres bénéficiaires jouissant de droits comparables à l'égard de la même technologie. Habituellement, cette disposition ne s'applique que si la technologie est fournie de façon uniforme, sans particularisation, ni disposition spéciale pour un bénéficiaire quelconque. Dans un tel cas, le bénéficiaire veut être en mesure de livrer une concurrence juste aux autres bénéficiaires de la technologie. Quant au fournisseur, il ne veut ni avoir à se charger constamment de l'exécution des dispositions relatives à la fixation des prix, ni être toujours amené à justifier ses prix en fonction de ces dispositions.

Au Canada, le fournisseur d'une technologie est habilité à conclure et à faire appliquer un accord prévoyant le paiement de la technologie pendant une durée supérieure à la durée du droit accordé aux termes de la loi sur la propriété industrielle applicable. Par exemple, le bénéficiaire de droits en vertu d'un brevet pourrait être tenu, si l'accord le stipule, de payer de tels droits même après l'expiration du brevet.

Paiement

Lorsque la méthode de fixation du prix aura été déterminée, il conviendra de régler plusieurs questions liées au paiement. Au nombre de ces questions figurent la fréquence des paiements au cours de l'année, la durée et la date des paiements, la monnaie de règlement et une formule de calcul du taux de change, le mode de paiement (par exemple, lettre de crédit ou traite bancaire), le

lieu du paiement et les solutions à envisager si des restrictions sont, dans l'immédiat ou le futur, imposées en ce qui a trait au rapatriement des devises, ou si d'autres problèmes du même ordre se présentent.

La durée réelle des paiements doit être définie en fonction de la date du paiement initial, de la date à laquelle les paiements doivent augmenter ou diminuer et de la date du dernier paiement. Dans certains cas, le bénéficiaire de la technologie exigera une disposition prévoyant la cessation de tout paiement si certaines conditions se réalisent -- par exemple, si un tiers le poursuit pour violation des droits de propriété parce qu'il a utilisé la technologie. Il est en outre possible de stipuler que les paiements cesseront si la technologie n'est pas transmise conformément au calendrier, ou si elle ne donne pas le plein rendement espéré ou n'est pas conforme aux exigences. L'accord peut enfin prévoir qu'il y aura cessation des paiements si la technologie tombe dans le domaine public et si des tiers y ont librement accès.

Dans la majorité des cas de transfert de technologie au Canada, on ignore l'effet des lois canadiennes sur la concurrence et les coalitions, et ce, surtout en ce qui a trait à la fixation des prix et aux paiements. L'interprétation de ces lois et leur applicabilité aux accords de transfert de technologie n'est pas claire, car il n'y a pratiquement pas de jurisprudence dans ce domaine. En outre, au cours de la dernière décennie, aucun organisme du gouvernement canadien n'a produit de lignes directrices ou d'énoncé de politique officiel pour apporter des éclaircissements à ce sujet. C'est donc dire combien il est important que les parties à un accord de transfert de technologie demandent à leurs conseillers juridiques d'examiner les dispositions sur les restrictions ayant une incidence non seulement sur la fixation des prix mais encore sur le marché -- celles concernant l'exclusivité, l'attribution des territoires, les opérations exclusives et les ventes liées, par exemple -- avant de signer l'accord. La loi interdit néanmoins clairement toute disposition qui autorise le fournisseur de la technologie à fixer le prix des biens ou des services fournis par le bénéficiaire, ou à influencer ce prix. On ignore toutefois si le fournisseur peut fixer le prix que le bénéficiaire exigera des titulaires de sous-licences, s'il effectue de nouveaux transferts de la technologie.

Les obligations du fournisseur

Le fournisseur de la technologie peut assumer diverses obligations, dont chacune peut avoir une durée différente. La liste suivante offre un aperçu des obligations les plus courantes :

Le fournisseur s'engagera ainsi à transmettre la technologie, composée du savoir-faire, du show-how et d'autres secrets commerciaux :

la documentation technique, convenablement traduite et exprimée selon le système de mesure stipulé;

les services consultatifs;

les échanges de personnel;

la formation;

les installations et le matériel pédagogique;

les machines et le matériel, ou la liste des fournisseurs approuvés de ces articles;

les matières premières et les composants, ou la liste des fournisseurs approuvés de ces articles;

les produits issus de la technologie, destinés à être utilisés à titre de prototypes ou d'échantillons, ou à être distribués à titre de produits commercialisables, pour compléter la production du bénéficiaire;

l'aide technique.

S'il s'agit de droits en vertu d'un brevet, de droits d'auteur ou de tout autre droit législatif, on exige habituellement la remise d'exemplaires des certificats d'enregistrement, des autres documents établis par le gouvernement, des documents déposés dans le cadre du processus d'enregistrement et des accords de cession et de licence enregistrés.

Le fournisseur peut notamment garantir ou déclarer que :

le fondement législatif des droits relatifs à la technologie (par exemple, brevet) est valide et en vigueur;

les demandes de protection juridique sont en instance;

à sa connaissance, la technologie n'empiète pas sur les droits de tiers;

il a le droit de transférer la technologie;

il n'a antérieurement pris aucune mesure ni conféré aucun droit qui aurait pu influencer sur la validité de la technologie transférée en vertu de l'accord, entrer en conflit avec elle ou la restreindre;

il possède la technologie, grâce à laquelle il est possible d'atteindre un résultat stipulé;

les droits ont été conférés au bénéficiaire à des conditions générales aussi favorables que celles qui sont accordées à toute autre partie;

il s'abstiendra de revendre ou de divulguer à des tiers la technologie qui a fait l'objet d'une cession de licence exclusive en faveur du bénéficiaire.

Le fournisseur de la technologie peut s'engager à continuer d'assurer la protection juridique de la technologie -- par exemple, en demandant, en maintenant ou en aidant à maintenir la protection juridique applicable. Il peut également convenir de protéger la technologie en mettant sur pied ou en maintenant un programme interne de protection des secrets commerciaux (surtout dans le cas d'une licence exclusive ou d'une cession). En outre, il peut être tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour contrôler toute violation de ses droits et de ceux du bénéficiaire par des tiers et d'intenter, le cas échéant, des poursuites.

Le fournisseur peut convenir de protéger le bénéficiaire contre toute poursuite intentée par un tiers qui prétend que les droits conférés au bénéficiaire empiètent sur ses propres droits de propriété. Une telle disposition peut comporter l'obligation d'assurer la défense du bénéficiaire et de payer les dommages-intérêts, voire même celle de dégager le bénéficiaire de toute perte, de tous dommages-intérêts et de toute responsabilité.

Le fournisseur peut être tenu de divulguer les améliorations qu'il apportera à la technologie à l'avenir et de conférer des droits à cet égard. Le terme "amélioration" n'a aucune définition juridique et les parties doivent le définir avec soin pour prévenir tout malentendu qui pourrait survenir quant à la portée de cette obligation. Les parties doivent également traiter d'aspects analogues à ceux qui ont été abordés dans le cas de la technologie "de base", soit le prix des améliorations et la durée des droits, ainsi que l'attribution des responsabilités en ce qui a trait au dépôt, à l'enregistrement et aux autres mesures de protection des améliorations.

Les parties ajoutent parfois une disposition limitant les activités futures du fournisseur qui risquent d'entrer en conflit avec les droits accordés au bénéficiaire. Le fournisseur peut ainsi convenir de ne faire aucun acte ou omission qui entrerait en conflit avec les droits du bénéficiaire ou les restreindrait, et de ne pas utiliser la technologie ou permettre sa divulgation à des tiers si, ce faisant, il risque de porter un tel préjudice au bénéficiaire. De telles dispositions devraient être obligatoires lorsque le bénéficiaire jouit de droits exclusifs.

Les obligations du bénéficiaire

Le bénéficiaire devra habituellement convenir d'un certain nombre d'obligations que le fournisseur considère normales, et la durée d'exécution de chaque obligation devra être précisée.

Le bénéficiaire devra ainsi généralement prendre certaines mesures pour protéger la technologie, dont notamment :

reconnaître et s'abstenir de contester la validité et le caractère exclusif du droit de propriété du fournisseur à l'égard de la technologie; cette reconnaissance visera non seulement les droits législatifs, mais également les renseignements liés au secret commercial détenus par le fournisseur;

assurer la protection juridique de la technologie, en se chargeant partiellement ou entièrement de demander et de maintenir les droits législatifs liés à la technologie;

assurer la protection matérielle de la technologie, en limitant, par exemple, sa divulgation aux employés du bénéficiaire qui ont signé des ententes de confidentialité et de non-divulgation;

maintenir le caractère confidentiel de la technologie et s'abstenir de la divulguer à des tiers, sauf dans certaines circonstances -- par exemple, dans le cadre d'un accord de secret et de non-divulgation régissant la fourniture par un sous-traitant des composants nécessaires au processus technologique, ou au soutien et à l'entretien des produits visés par la licence;

s'engager à respecter toutes les lois locales régissant l'utilisation de la technologie et, plus particulièrement, la fabrication, les essais, la vente et la publicité;

se charger des frais (et éventuellement de l'institution) des poursuites contre des tiers qui ont illégalement acquis la technologie; il s'agit principalement de déterminer le degré de participation du bénéficiaire au programme de protection, le mode de partage des frais relatifs à ce programme et la répartition entre le bénéficiaire et le fournisseur des dommages-intérêts versés au bénéficiaire par des tiers, tout en établissant dans quelle mesure le bénéficiaire pourra décider d'intenter des poursuites si le fournisseur ne veut ou ne peut le faire;

dédommager le fournisseur en cas de réclamation fondée sur la mauvaise utilisation de la technologie par le bénéficiaire ou la fabrication de produits défectueux portant la marque de commerce du fournisseur;

reconnaître que à l'exception des droits expressément stipulés, aucun autre droit n'a été accordé au bénéficiaire implicitement ou dans le cours des négociations.

Le bénéficiaire peut être tenu de fournir un minimum de ressources et d'entreprendre certaines activités pour améliorer la technologie ou contribuer à son amélioration. L'accord établira habituellement dans quelle mesure ces améliorations doivent être divulguées et si les droits afférents doivent être conférés au fournisseur, et il apportera, le cas échéant, des précisions quant aux paiements. Le bénéficiaire est parfois tenu de convenir que le fournisseur deviendra propriétaire de telles améliorations, ou qu'il y aura accès de façon exclusive et sans verser de redevances. L'accord définit en outre le plus souvent les responsabilités de chacun quant à la protection des améliorations tant sur le plan juridique (c'est-à-dire par enregistrement) que dans le cadre de programmes de confidentialité. En ce qui concerne la rétrocession des améliorations, les parties doivent traiter d'aspects analogues à ceux qui ont été abordés dans le cas de la technologie " de base " -- par exemple, la durée et le territoire.

Les obligations du bénéficiaire en ce qui a trait à l'établissement de rapports se divisent habituellement en deux catégories. La première catégorie porte sur le contrôle de la qualité de la technologie et de ses produits. L'accord peut ainsi exiger la remise périodique d'échantillons par le bénéficiaire, de même que l'inspection de ses locaux et la présentation de rapports. La seconde catégorie considère la capacité du fournisseur d'effectuer des vérifications quant au niveau d'utilisation de la technologie, à la vente des produits du bénéficiaire et au calcul des redevances. Les parties peuvent stipuler que les inspections seront faites par le fournisseur ou par un tiers indépendant tenu à la confidentialité. L'accord doit préciser quelle partie se chargera des frais de conservation des dossiers, d'inspection et de vérification.

Dans la plupart des cas, tant le fournisseur que le bénéficiaire ont intérêt à préserver la réputation de la technologie et des produits visés par la licence. L'accord dispose habituellement que le bénéficiaire se conformera aux instructions, aux prescriptions techniques et aux contrôles de la qualité du fournisseur en ce qui a trait à l'utilisation de la technologie et de ses produits, et ce, surtout si le bénéficiaire acquiert en outre le droit d'utiliser la marque de commerce ou le nom commercial du fournisseur, ou s'il remet les produits visés par la licence au fournisseur qui en assure la distribution.

Lorsque le fournisseur touche sa contrepartie sous forme de redevances, et plus particulièrement s'il le fait en vertu d'un accord de licence exclusive, le bénéficiaire est tenu d'exploiter commercialement la technologie -- par exemple, en effectuant un minimum d'investissements dans des installations de recherche-développement ou dans des installations de fabrication, ou en entreprenant une campagne de promotion et de commercialisation précise. L'obligation est parfois formulée de façon très générale, et on se contente de dire que le bénéficiaire doit " faire de son mieux " pour exploiter commercialement la technologie et atteindre certains objectifs de vente. Si le fournisseur perçoit une redevance minimale ou un autre paiement analogue, il insistera moins sur ce genre de classe d'exécution, à moins que d'autres raisons ne le motivent. Par exemple, il est possible que les lois locales obligent le bénéficiaire à " exploiter " la technologie pour que les droits du fournisseur soient préservés.

Le fournisseur tente parfois d'inclure une disposition restrictive qui empêche le bénéficiaire de lui faire concurrence dans le même domaine technologique, et ce, tant avant qu'après l'expiration des droits prévus dans l'accord. Il faut souvent négocier longuement la portée et la durée d'une telle disposition, qui peut par ailleurs tomber sous le coup des lois sur la concurrence et les coalitions.

Il sera demandé au bénéficiaire de reconnaître qu'il n'existe aucune relation de mandataire entre les parties et de s'engager à ne conclure aucun accord et à n'assumer aucune obligation pour le compte du fournisseur sans le consentement de ce dernier.

Le fournisseur ajoute parfois une disposition obligeant le bénéficiaire à acquérir de lui, outre la technologie de base, des matériaux, des composants ou une autre technologie. Dans certains cas, cette exigence profite aux deux parties, puisqu'elle crée un revenu pour le fournisseur et une source d'approvisionnement pour le bénéficiaire. Toutefois, cette exigence est parfois onéreuse pour le fournisseur, qui se voit ainsi forcé de développer et de fournir ultérieurement une autre technologie ou à garantir une source de matériaux. Quant au bénéficiaire, il peut lui en coûter beaucoup de se procurer la totalité de ses matériaux, biens et technologie auprès d'un seul fournisseur s'il y en a d'autres dans la région. Ce genre de disposition est habituellement étudié minutieusement à la lumière des lois sur la concurrence et les coalitions.

Certains fournisseurs insistent pour que le bénéficiaire n'obtienne aucun droit relatif à des technologies concurrentielles, l'empêchant ainsi d'utiliser d'autres procédés, inventions et savoir-faire. Une telle disposition a parfois pour but de veiller à ce qu'une norme particulière de production soit respectée et que s'exerce un certain contrôle de la qualité. Elle peut en outre viser à protéger le bénéficiaire contre un éventuel conflit d'intérêts, où il aurait à choisir entre le fournisseur et des tiers. Ce genre de disposition est aussi soigneusement étudié à la lumière des lois sur les coalitions.

L'expiration

Il serait incorrect de stipuler que l'accord lui-même viendra à expiration puisque les divers droits conférés n'ont pas nécessairement la même durée. C'est donc dire qu'il faudrait veiller à ce que chaque droit comporte une date d'expiration individuelle. L'accord devrait en outre préciser les droits qui sont susceptibles de s'éteindre avant terme si certaines conditions se réalisent -- par exemple, si un volume minimal de ventes n'est pas atteint. Habituellement, les parties stipulent la résiliation anticipée de tous les droits en cas de violation de l'accord. A cet égard, elles peuvent inclure une disposition autorisant la résiliation anticipée " pour des raisons de commodité " ou au gré de l'une des parties. S'il est dit, de façon générale, que l'accord lui-même prend fin, les parties auront à déterminer quels sont les droits qui devront demeurer. On peut ainsi employer deux méthodes fort différentes : un accord qui, au moment de son expiration autorise le bénéficiaire à continuer d'exercer librement une partie ou la totalité des droits relatifs au savoir-faire ou un autre en vertu duquel le bénéficiaire est obligé de cesser d'exercer ses droits et de remettre au fournisseur tous les éléments concrets de la technologie et les autres matériaux.

On peut procéder de la même façon pour les diverses obligations stipulées dans l'accord. Il conviendrait ainsi de fixer une date d'expiration pour chaque obligation principale, qui sera assortie d'une disposition prévoyant sa résiliation anticipée si certaines conditions se réalisent. Il faudrait également envisager l'éventualité que certaines obligations survivent à l'expiration de l'accord -- les obligations de confidentialité et de non-divulgarion, par exemple.

La limitation de la responsabilité juridique

Le fournisseur limite généralement sa responsabilité en ayant recours à une ou à plusieurs des mesures parmi les suivantes :

en excluant les dommages accessoires, indirects et spéciaux;

en limitant sa responsabilité globale à un montant précis ou à un pourcentage de la valeur de l'accord;

en stipulant que le bénéficiaire ne dispose que des recours prévus en cas de violation de l'accord;

en déclinant toute responsabilité quant à la façon dont le bénéficiaire utilisera la technologie, ainsi que les produits et les services visés par la licence;

en excluant toutes les garanties et toutes les conditions qui ne sont pas expressément stipulées dans l'accord.

Le bénéficiaire peut, pour sa part, se protéger en prévoyant les mesures suivantes :

en limitant à un maximum tout dédommagement qu'il aura à verser;

en limitant sa responsabilité globale aux termes de l'accord à un montant précis ou à un pourcentage de la valeur de l'accord;

en limitant sa responsabilité en cas de divulgation, par négligence, de tout secret commercial relatif à la technologie.

La fiscalité

Les incidences fiscales des accords de transfert de technologie peuvent être complexes. Comme l'effet des lois fiscales varie considérablement suivant la forme et les modalités de la contrepartie, il convient d'étudier ces lois très attentivement. Le caractère général du présent document ne permet toutefois pas de procéder à un examen de toutes les questions fiscales.

Le fournisseur préfère traiter les paiements comme un gain en capital, et non comme un revenu, car il bénéficie alors d'un taux d'imposition inférieur. Par ailleurs, le bénéficiaire voit la chose d'un tout autre oeil, puisqu'il aura droit à des déductions fiscales supérieures si les paiements sont assimilés à des frais d'exploitation plutôt qu'à une dépense en capital.

Les incidences fiscales dépendent de la forme des paiements. Par exemple, si le savoir-faire est transféré en contrepartie d'un montant forfaitaire, le fournisseur peut considérer la somme ainsi reçue comme un gain en capital. Si, par contre, le paiement est versé à titre de redevance, il sera probablement traité comme un revenu du fournisseur. Même les paiements de redevances en cas de cession ou de licence exclusive seront probablement traités comme un revenu, alors qu'une somme forfaitaire en contrepartie des mêmes droits sera habituellement considérée comme un gain en capital.

Dans certains cas, au Canada, en raison de dispositions particulières de la Loi de l'impôt sur le revenu, les paiements relatifs à la technologie qui sont assimilés à un revenu pour le fournisseur peuvent constituer une dépense en capital pour le bénéficiaire, de sorte que les deux parties connaissent un traitement fiscal moins favorable.

Les redevances versées en contrepartie d'une licence ou d'une cession de droits en vertu d'un brevet ou d'une marque de commerce et calculées en fonction de l'utilisation de la technologie seront traitées comme un revenu même si la marque de commerce ou le brevet est entièrement aliéné. Si le paiement consiste en un montant forfaitaire qui n'est pas calculé en fonction de l'utilisation de la technologie mais qui représente

la contrepartie d'une participation -- par exemple, si le fournisseur renonce à ses droits d'utiliser la technologie dans un marché particulier --, il sera considéré comme un gain en capital.

Les paiements versés en contrepartie d'une licence ou d'une cession de droits d'auteur constituent rarement un gain en capital, sauf si l'on peut démontrer que le fournisseur ne se livre pas à une profession ou à un commerce qui est lié à la création ou au commerce des oeuvres visées par les droits d'auteur.

Dans les lois fiscales canadiennes, le savoir-faire n'est généralement pas traité comme un bien, suivant le sens habituel du terme. Ce point de vue découle du fait que l'on considère que, quelle que soit la structure de l'accord de transfert de technologie, le savoir-faire ne sera jamais, en définitive, aliéné, mais bien plutôt uniquement " divulgué ", et que le fournisseur en conservera ainsi l'usage après cette aliénation présumée. Il semble que les paiements relatifs au savoir-faire ne seront considérés comme un gain en capital que si le fournisseur de ce savoir-faire est lui-même empêché à l'avenir d'utiliser la technologie dans un certain marché en contrepartie d'une somme forfaitaire non calculée en fonction de l'utilisation.

Le fournisseur non résidant peut être assujéti à une retenue fiscale à l'égard des paiements versés par un bénéficiaire canadien, au taux de 25 %, moins le pourcentage prévu par le traité fiscal applicable. La retenue fiscale s'applique à deux catégories générales de paiements : les frais de gestion ou d'administration, d'une part, et, d'autre part, les loyers, redevances ou paiements analogues relatifs à certains types de renseignements et de services. La retenue fiscale est généralement appliquée, et ce, que le paiement constitue un gain en capital ou un revenu.

Les dispositions d'ordre international

Le Canada a adhéré à plusieurs conventions internationales relatives aux droits de propriété industrielle, dont, en matière de droits d'auteur, la Convention de Berne et la Convention sur le droit d'auteur. Puisque ces deux conventions ne font pas partie du droit interne canadien, sauf dans la mesure où elles sont incluses dans la Loi sur le droit d'auteur du Canada, il est inutile que les parties à un accord de transfert de technologie au Canada étudient ces conventions. Parallèlement, l'adhésion du Canada à la convention internationale de Paris sur la protection de la propriété industrielle -- laquelle a trait aux brevets, aux dessins industriels et aux marques de commerce -- n'est importante que dans la mesure où les dispositions de cette convention se retrouvent dans la Loi sur les brevets, dans la Loi sur les dessins industriels et dans la Loi sur les marques de commerce du Canada. Le Canada n'est partie à aucun traité ou convention d'ordre international sur les secrets commerciaux.

Dans le cadre d'un accord de transfert de technologie de portée internationale, il est préférable d'aborder certains aspects supplémentaires :

l'approbation de l'opération par les autorités gouvernementales du pays du bénéficiaire de la technologie;

les lois servant à l'interprétation de l'accord;

le processus de règlement des litiges et le lieu où ils seront réglés;

la langue à utiliser pour l'interprétation et pour la notification;

les dispositions relatives aux devises, au taux du change et aux restrictions imposées en ce qui a trait au rapatriement des devises.

Diverses dispositions diverses courantes

Les accords de transfert de technologie contiennent habituellement diverses autres dispositions qui portent sur les sujets suivants :

les modalités de transfert des droits ou obligations du fournisseur ou du bénéficiaire à un tiers : les restrictions peuvent consister en une interdiction absolue, en une autorisation sous réserve d'obtenir un consentement (qui ne sera pas retenu sans motif raisonnable) ou en une autorisation de cession sans consentement dans certaines circonstances (par exemple, à des filiales ou à des sociétés affiliées);

les avis officiels : les modalités de remise (par exemple, par télégramme, par messenger ou par courrier), le nom et l'adresse des destinataires, ainsi que la date à laquelle les avis sont réputés avoir été reçus après leur envoi;

les cas de force majeure ou les événements indépendants de la volonté des parties qui empêchent ou retardent l'exécution des obligations de l'une ou des deux parties, le genre d'événements qui excusera ces retards, la durée maximale du retard permis et l'expiration éventuelle de l'accord si le cas de force majeure persiste au-delà d'un certain délai;

le recours à l'arbitrage comme solution de rechange éventuelle aux tribunaux ou en vue d'exclure l'intervention des tribunaux; une description de l'organisme d'arbitrage, précisant le lieu où il est situé et la procédure, et établissant s'il sera possible d'interjeter appel ou non de sa décision;

les modalités entourant la signature de l'accord, établissant si l'accord doit faire l'objet d'un enregistrement ou d'une légalisation, et s'il doit être signé devant témoins ou si des sceaux de société doivent être utilisés.

Les annexes

Les annexes permettent, d'une part, de simplifier l'accord de transfert de technologie, en éliminant du corps du texte les détails (dispositions techniques, financières ou administratives complexes), et, d'autre part, de conclure l'accord même si certains des documents figurant en annexe ne sont pas prêts. Bien qu'il ne soit pas recommandé de conclure l'accord ou de mettre fin aux négociations tant que les annexes ne sont pas achevées, il arrive couramment, et cela constitue une pratique acceptable, que l'on termine d'abord les négociations relatives à l'accord lui-même, qui sera signé sous réserve que le texte définitif des annexes soit rédigé à la satisfaction des parties.

Les annexes peuvent contenir les renseignements suivants :

les listes des marques de commerce enregistrées et des demandes de marques de commerce;

les listes des brevets et des demandes de brevets;

les listes des droits d'auteur et des demandes de droits d'auteur;

les listes des dessins industriels et des demandes de dessins industriels;

les listes des cessions, licences ou autres transferts visant les droits relatifs à la technologie;

une description de la portée de la technologie -- à savoir si, par exemple, elle a trait à la conception, au génie, à la fabrication, à la gestion ou à la commercialisation -- ainsi que des produits visés par la licence;

une description des améliorations comprises dans l'opération;

une description des parties de la technologie et des améliorations qui sont exclues de l'opération;

une liste de la documentation -- à savoir, par exemple, les renseignements sur la fabrication, les dessins, les caractéristiques techniques des matières, les données sur les ventes, les méthodes et les installations de fabrication, l'outillage, la planification de la production et le contrôle de la qualité;

une description de l'aide technique;

une description générale du programme de formation, des disciplines visées et de la durée estimative des périodes de formation;

une description des modalités régissant la fixation des prix et le paiement, des échelles mobiles et du traitement fiscal;

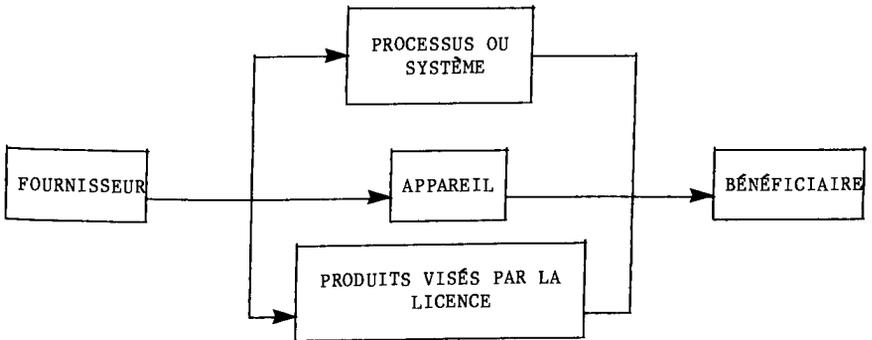
les cautions d'approvisionnement et de bonne exécution;

les caractéristiques techniques des produits visés par la licence, les normes de tolérance, le contrôle de la qualité et les méthodes relatives aux essais d'acceptation.

ANNEXES

ANNEXE A

LA TECHNOLOGIE VUE SUIVANT SES RAPPORTS AVEC
UNE OU PLUSIEURS DES TROIS CATEGORIES GÉNÉRALES



ANNEXE B

DÉFINITION DE LA PORTÉE DE LA TECHNOLOGIE

Par rapport à l'industrie

I. Technologie incluse

<u>Industrie</u>	<u>Recherche fondamentale</u>	<u>Conception</u>	<u>Dévelop- pement</u>	<u>Génie</u>	<u>Fabrication</u>	<u>Construction</u>	<u>Gestion</u>	<u>Commercialisation</u>
------------------	-----------------------------------	-------------------	----------------------------	--------------	--------------------	---------------------	----------------	--------------------------

II. Technologie exclue

ANNEXE C

DÉFINITION DE LA PORTÉE DE LA TECHNOLOGIE

Par rapport au processus ou au système

I. Technologie incluse

<u>Processus ou système</u>	<u>Recherche fondamentale</u>	<u>Conception</u>	<u>Dévelop- pement</u>	<u>Génie</u>	<u>Fabrication</u>	<u>Construction</u>	<u>Gestion</u>	<u>Commercialisation</u>
---------------------------------	-----------------------------------	-------------------	----------------------------	--------------	--------------------	---------------------	----------------	--------------------------

II. Technologie exclue

DÉFINITION DE LA PORTÉE DE LA TECHNOLOGIEPar rapport au produitI. Technologie incluse

<u>Genre de produit</u>	<u>Recherche fondamentale</u>	<u>Conception</u>	<u>Développement</u>	<u>Génie</u>	<u>Fabrication</u>	<u>Construction</u>	<u>Gestion</u>	<u>Commercialisation</u>
-------------------------	-------------------------------	-------------------	----------------------	--------------	--------------------	---------------------	----------------	--------------------------

II. Technologie exclue

DÉFINITION DE LA PORTÉE DES DROITS RELATIFS A LA TECHNOLOGIEPar rapport à l'industrie

Industrie :	<u>Droits relatifs à la technologie</u>					
Stade de la technologie	<u>Recevoir</u>	<u>Utiliser</u>	<u>Reproduire la documentation</u>	<u>Modifier</u>	<u>Améliorer</u>	<u>Transférer à un tiers</u>
Recherche fondamentale						
Conception						
Développement						
Génie						
Fabrication						
Construction						
Gestion						
	<u>Droits relatifs aux produits issus de la technologie</u>					
<u>Produits</u>	<u>Vendre</u>	<u>Distribuer</u>	<u>Importer</u>	<u>Utiliser avec les noms de commerce et profiter de l'achalandage</u>		

DÉFINITION DE LA PORTÉE DES DROITS RELATIFS A LA TECHNOLOGIEPar rapport au processus ou au systèmeProcessus ou système :

Stade de la technologie

Droits relatifs à la technologieRecevoirUtiliserReproduire la
documentationModifierAméliorerTransférer
à un tiers

Recherche fondamentale

Conception

Développement

Génie

Fabrication

Construction

Gestion

Droits relatifs aux produits issus de la technologieProduitsVendreDistribuerImporterUtiliser avec les noms de commerce
et profiter de l'achalandage

ANNEXE G

DÉFINITION DE LA PORTÉE DES DROITS RELATIFS A LA TECHNOLOGIE

Par rapport au produit

Produit :

Stade de la technologie	<u>Droits relatifs à la technologie</u>					
Recherche fondamentale Conception Développement Génie Fabrication Construction Gestion	<u>Recevoir</u>	<u>Utiliser</u>	<u>Reproduire la documentation</u>	<u>Modifier</u>	<u>Améliorer</u>	<u>Transférer à un tiers</u>
<u>Produits</u>	<u>Vendre</u>	<u>Distribuer</u>	<u>Importer</u>	<u>Utiliser avec les noms de commerce et profiter de l'achalandage</u>		

Droits relatifs aux produits issus de la technologie

DÉFINITION DES RÉSERVES ET DES RESTRICTIONS

<u>Réserve ou restriction</u>	<u>Droits relatifs à la technologie</u>					
	<u>Recevoir</u>	<u>Utiliser</u>	<u>Reproduire la documentation</u>	<u>Modifier</u>	<u>Améliorer</u>	<u>Transférer à un tiers</u>
Territoire						
Durée						
Exclusivité						
Domaine d'utilisation						
Restrictions relatives au marché						
Niveau d'utilisation						
Mode d'utilisation						

ANNEXE I

DÉFINITION DES RÉSERVES ET DES RESTRICTIONS

<u>Réserve ou restriction</u>	<u>Droits relatifs aux produits issus de la technologie</u>			
	<u>Fabriquer</u>	<u>Vendre</u>	<u>Distribuer</u>	<u>Importer</u>
Territoire				
Durée				
Exclusivité				
Domaine d'utilisation				
Restrictions relatives au marché				
Niveau d'utilisation				
Mode d'utilisation				

ANNEXE J

DEGRÉS DE PROTECTION DE LA TECHNOLOGIE

MAXIMAL

I. LÉGISLATIVE

BREVETS

MARQUES DE COMMERCE

DESSINS INDUSTRIELS

DROITS D'AUTEUR

II. NON LÉGISLATIVE (SECRETS COMMERCIAUX)

SAVOIR-FAIRE

a) Admissible à une
protection législative
(par exemple, brevet
en instance)

b) Non admissible à une
protection législative

III. NON JURIDIQUE

SAVOIR-FAIRE

Renseignements
compilés à partir de
sources de base
facilement accessibles

MINIMAL

ANNEXE K

DÉFINITION DE LA DOCUMENTATION NÉCESSAIRE

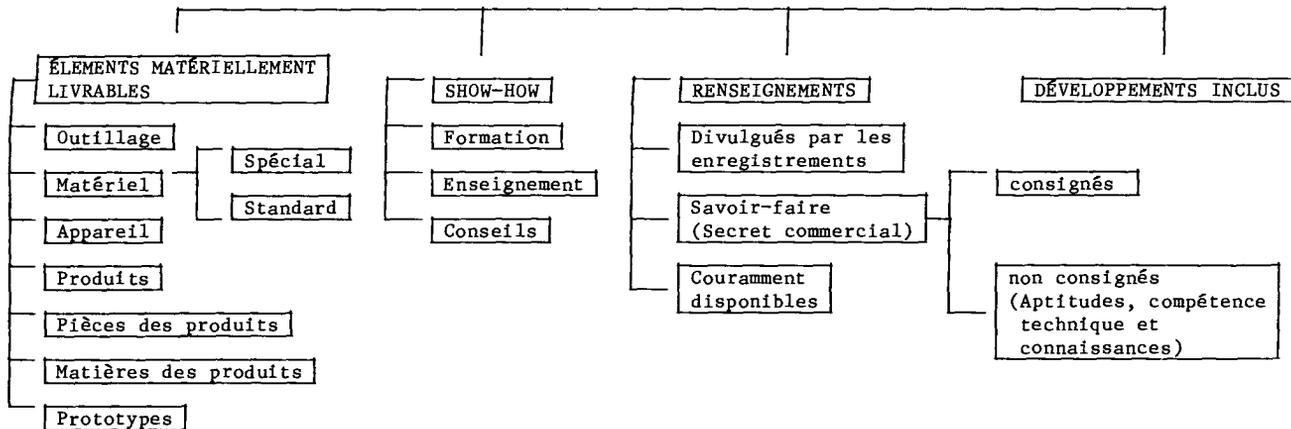
Mode de protection de la technologie

Droits relatifs à la technologie	Brevets	Dessins industriels	Marques de commerce	Droits d'auteur	Secrets commerciaux
Recevoir	S.O.	S.O.	S.O.	Contrat (si non publié)	Contrat
Utiliser	Cession ou licence	Cession ou licence	Accord d'utilisation enregistré	Cession ou licence	Contrat
Reproduire la documentation	S.O.	S.O.	S.O.	Cession ou licence	Contrat
Modifier	Cession ou licence	Cession ou licence	S.O.	Cession ou licence	Contrat
Améliorer	Cession ou licence	Cession ou licence	S.O.	S.O.	Contrat
Transférer à un tiers	Cession ou licence	Cession ou licence	S.O.	Cession ou licence	Contrat
<hr/>					
<u>Droits relatifs aux produits issus de la technologie</u>					
Fabriquer	Cession ou licence	Cession ou licence	S.O.	S.O.	Contrat
Vendre	Cession ou licence	Cession ou licence	S.O.	S.O.	Contrat
Distribuer	Cession ou licence	Cession ou licence	S.O.	S.O.	Contrat
Importer	Cession ou licence	Cession ou licence	S.O.	S.O.	Contrat

NOTA : A la rubrique Secrets commerciaux, le terme " contrat " peut désigner soit une cession soit une licence.

ÉLÉMENTS LIVRABLES

TECHNOLOGIE



ANNEXE M

EXEMPLES DE DÉFINITIONS UTILES

Accord	le présent accord, formé des articles ___ à ___ et des annexes ___ à ___ inclusivement qui y sont jointes, ainsi que tous les documents complémentaires, modificatifs et confirmatifs dont il fait état.
Affiliée	toute personne morale affiliée au sens de l'article 2 de la <u>Loi sur les sociétés commerciales canadiennes</u> .
Appareil	l'appareil, de même que le matériel, conçu et utilisé pour fabriquer, dans le cadre du processus, les produits, selon la description présentée dans les brevets, les demandes de brevets, les renseignements consignés et l'annexe -- de l'accord.
Associé	toute personne associée au sens de l'article 2 de la <u>Loi sur les sociétés commerciales canadiennes</u> .
Brevets	les lettres patentes couvrant les inventions concrétisées dans le processus, l'appareil ou les produits, selon la description présentée à l'annexe ___ de l'accord, ainsi que tous les renouvellements, rééditions, extensions, divisions, modifications et remplacements.
Contrôle	tout contrôle, au sens de l'article 2 de la <u>Loi sur les sociétés commerciales canadiennes</u> , exercé sur une personne morale.
Contrôle de la qualité	les méthodes employées pour veiller à ce que les normes de qualité prédéterminées, établies ou employées, sur le plan technique ou dans des domaines connexes, par le fournisseur, soient respectées.
Date d'acceptation	la date à laquelle le transfert de technologie a été substantiellement achevé selon les modalités d'acceptation.

Date de départ	la date à partir de laquelle on calcule les redevances, selon la description plus détaillée présentée à l'article _____ de l'accord.
Date d'entrée en vigueur	la date à laquelle l'accord entre en vigueur, toutes les conditions établies à l'article ____ de l'accord ayant été soit remplies, soit abandonnées.
Demandes de brevets	les demandes de lettres patentes couvrant les inventions concrétisées dans le processus, l'appareil ou le produit, selon la description présentée à l'annexe ____ de l'accord, ainsi que toutes les autres demandes de lettres patentes relatives au processus, à l'appareil ou aux produits fabriqués par le fournisseur au cours de la période couverte par l'accord.
Dessins industriels	les dessins industriels relatifs au produit, selon la brève description présentée à l'annexe ____ de l'accord, ainsi que tous les renouvellements, extensions, divisions et remplacements.
Développement	tout nouveau développement (amélioration, perfectionnement ou modification) apporté à la technologie qui est important ou matériel, et qui répond aux critères établis à l'annexe ____ de l'accord.
Développement inclus	tout développement qui répond aux critères établis à l'annexe ____ de l'accord, et que le fournisseur doit transmettre au bénéficiaire en tant que partie de la technologie, mais seulement dans la mesure décrite à l'article _____ de l'accord.
Dollars (\$)	les dollars ayant cours légal au Canada.
Domaine d'utilisation	l'utilisation ou l'activité à laquelle le bénéficiaire est restreint dans l'exploitation de la technologie, selon la description présentée à l'annexe ____ de l'accord.
Droits d'auteur	les droits d'auteur relatifs au matériel, faisant partie de la technologie, pour lequel on a obtenu ou on peut obtenir des droits d'auteur, selon la brève description présentée à l'annexe _____ de l'accord.

Eléments livrables	les éléments devant être transmis par le fournisseur au bénéficiaire conformément à l'accord, et qui peuvent comprendre l'outillage, le matériel spécial ou standard, l'appareil, les produits, les pièces ou les matières des produits et les prototypes, selon la description plus détaillée présentée à l'annexe _____ de l'accord; cette expression ne comprend ni les renseignements ni le <u>show-how</u> .
Exercice financier	toute période de douze mois consécutifs débutant en _____.
Filiale	toute personne morale sur laquelle une autre personne morale exerce un contrôle, au sens de l'article 2 de la <u>Loi sur les sociétés commerciales canadiennes</u> .
Formation	le programme de formation et d'enseignement, la divulgation de savoir-faire, d'aptitudes et de compétences techniques et les services connexes relatifs à l'accord, qui font tous partie du <u>show-how</u> , selon la description plus détaillée présentée à l'annexe ____ de l'accord.
Jour ouvrable	le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi ou le vendredi, sauf lorsqu'il s'agit d'un jour férié _____.
Licence	la cession de certains droits relatifs à la technologie, selon la description présentée à l'article ____ de l'accord.
Marché	le marché sur lequel le bénéficiaire peut distribuer le produit, selon la description présentée à l'annexe ____ de l'accord.
Marques de commerce	les marques de commerce relatives à l'accord, selon la brève description présentée à l'annexe _____ de l'accord, ainsi que tous les renouvellements et extensions.
Matériel	le matériel spécial et standard.

Matériel spécial	le matériel, conçu et utilisé pour fabriquer les produits, qui ne fait pas en soi l'objet de la technologie et qui n'est pas généralement disponible sur le marché, selon la description plus détaillée présentée à l'annexe ___ de l'accord.
Matériel standard	le matériel, utilisé pour fabriquer les produits, qui ne fait pas en soi l'objet de la technologie mais qui est généralement disponible sur le marché, selon la description plus détaillée présentée à l'annexe ___ de l'accord.
Modalités d'acceptation	les modalités servant à déterminer si le transfert de technologie a été substantiellement achevé selon la description plus détaillée présentée dans l'accord.
Outillage	l'outillage, selon la description plus détaillée présentée à l'annexe ___ de l'accord; cette expression ne comprend pas le matériel standard ou spécial.
Partie	le fournisseur ou le bénéficiaire.
Personne	particulier, firme, société en nom collectif, société par actions ou toute autre personne morale, à l'exception des parties.
Prix de vente net	le prix de facturation des produits vendus, loués à crédit-bail ou autrement aliénés par le bénéficiaire à un tiers dans le cadre d'une opération sans lien de dépendance, et n'ayant pas fait l'objet d'une note de crédit en raison d'un rendu, à l'exclusion des rabais normaux effectivement accordés par le bénéficiaire ainsi que de la valeur des matières premières et des biens, des pièces ou autres composants intermédiaires fournis directement ou indirectement par le fournisseur, des frais d'assurance, des frais d'emballage et de transport, de même que des droits et des taxes effectivement engagés et payés par le bénéficiaire en rapport avec la fourniture des produits.

Processus	les processus, de même que les méthodes, conçus et utilisés pour fabriquer, en ayant recours à l'appareil, les produits, selon la description présentée dans les brevets, les demandes de brevets, les renseignements consignés et l'annexe ____ de l'accord.
Produit	article qui est fabriqué, produit, utilisé, vendu ou autrement aliéné au moyen de la technologie, qui correspond aux caractéristiques techniques décrites à l'annexe ____ de l'accord, et qui est ou qui n'est pas considéré comme appartenant en propre au fournisseur.
Redevances	les sommes décrites dans l'accord.
Renseignements	tout renseignement relatif à la technologie, dont notamment les renseignements consignés, l'objet des brevets et des dessins industriels et les renseignements relatifs au savoir-faire; cette expression ne comprend ni le <u>show-how</u> ni les éléments livrables.
Renseignements consignés	tout renseignement consigné de façon matérielle par imprimerie ou photographie, classé électroniquement ou autrement, selon la description plus détaillée présentée à l'annexe ____ de l'accord.
Savoir-faire	a) tout renseignement, consigné ou non, relatif à la technologie, dont notamment l'objet des demandes de brevets (mais non l'objet des brevets et des dessins industriels), et b) les aptitudes et les compétences techniques, relatives à l'exploitation de la technologie, que possède le personnel du fournisseur.
Secrets commerciaux	les renseignements, le savoir-faire et le <u>show-how</u> conservés par le fournisseur à titre de secrets commerciaux, selon la description plus détaillée présentée à l'annexe ____ de l'accord.

Show-how

les services consultatifs, l'aide et la formation se rapportant à la technologie, selon la description présentée à l'annexe de l'accord; cette expression ne comprend ni les renseignements ni les éléments livrables.

Taxes

les taxes, les prélèvements, les impositions et les frais de toute sorte découlant directement ou indirectement de l'accord et imposés par toute partie à l'accord ou tout organisme ou autorité publiques qui y est mentionné; ces taxes comprennent notamment les impôts sur le revenu et les taxes de change, d'accise, de vente, d'utilisation et d'importation, ainsi que toute charge (y compris les frais d'administration, les pénalités et les intérêts) rattachée à ces taxes.

Technologie

la technologie relative au processus, à l'appareil ou au produit; cette expression comprend les renseignements, le savoir-faire qui n'est pas contenu dans les renseignements, le show-how, les éléments livrables et les développements inclus.

Territoire

la zone couverte par les pays énumérés ci-après, tels qu'ils sont connus actuellement ou tels qu'ils pourront le devenir par la suite.

ANNEXE N

EXEMPLE DE LA DESCRIPTION D'ÉLÉMENTS LIVRABLES

DOCUMENTATION

Le fournisseur remettra la documentation décrite ci-dessous conformément aux dispositions suivantes :

1. A moins d'avis contraire, tous les renseignements techniques seront remis, en [] exemplaires, sous forme de document pouvant être reproduit par une machine de bonne qualité, de format 8½ x 11 po [ou l'équivalent métrique]. Les articles plus difficiles à reproduire, tels que les photos et les catalogues du vendeur, seront remis en [] exemplaires.
2. Chaque dessin sera remis sur un seul Mylar pouvant être reproduit, et sera accompagné de [] reproductions. Tous les dessins de fabrication seront exécutés selon le système de mesure [] et sur un support qui sera un multiple du format 8½ x 11" [ou l'équivalent métrique]. Le point de remise de la documentation est le bureau du bénéficiaire à [], si elle est transmise par courrier recommandé, ou, sans frais, à l'aéroport de [], si elle est transmise par courrier aérien.

A. Dessins de fabrication et caractéristiques des matières

Le fournisseur remettra au bénéficiaire les articles suivants :

1. Tous les dessins de fabrication -- comportant chacun une liste des pièces indiquant la matière utilisée -- que le fournisseur produit et utilise dans la fabrication de chacun des produits.
2. Les caractéristiques techniques des matières, ainsi que les fiches décrivant les caractéristiques techniques des matières et les exigences reliées aux essais d'approvisionnement (le cas échéant).
3. Afin de permettre au bénéficiaire d'acheter les articles entièrement fabriqués que le fournisseur achète habituellement auprès de vendeurs choisis pour les intégrer aux produits ou afin d'aider le bénéficiaire à prendre, avec les vendeurs recommandés par le fournisseur, ses propres dispositions pour obtenir des licences de fabrication pour fabriquer à [] les articles normalement achetés, le fournisseur remettra une description de ces articles, le catalogue des vendeurs et la liste des vendeurs approuvés et recommandés. Ces vendeurs seront en mesure de fournir les articles suivants :

Si le fournisseur ne peut obtenir les caractéristiques techniques des matières, ou si les vendeurs des matières approuvées par le fournisseur ne veulent ou ne peuvent desservir le bénéficiaire, le fournisseur s'engage à faire de son mieux pour l'aider à trouver des matières ou des sources d'approvisionnement de rechange.

B. Procédés de fabrication

Le fournisseur transmet les procédés suivants, utilisés pour la fabrication des produits :

Ces procédés seront conformes aux dessins de fabrication, aux fiches de planification, au manuel de contrôle de la qualité et aux programmes d'inspection.

Les fiches de planification correspondant aux dessins de fabrication, lesquelles décrivent chaque étape de la fabrication de chaque élément, seront fournies sous forme de microfiches. Les fiches de planification indiquent en outre la durée estimative ou prévue de chaque opération, ainsi que le code d'aptitude (qualifications) de l'employé.

Une description des qualifications relatives à chaque code d'employé indiqué sur les fiches de planification sera également fournie.

C. Installations de fabrication

Le fournisseur remettra des renseignements techniques sous forme de documents décrivant les installations nécessaires à la fabrication des produits. A cet égard, le fournisseur assumera un rôle consultatif puisque, se fondant sur son expérience dans la fabrication des produits, il examinera les plans du bénéficiaire, lui donnera son opinion et formulera ses recommandations. Le fournisseur remettra au bénéficiaire une description complète des installations, qui fera notamment état de leurs principales dimensions et de leur capacité, ainsi que du nom de ceux qui lui fournissent les matières qu'il utilise à son usine de []. Ces installations peuvent comprendre :

D. Outillage

Le fournisseur remettra au bénéficiaire la description et les dessins (le cas échéant) de tout l'outillage spécial qu'il utilise pour la fabrication des produits, soit, entre autres :

E. Planification de la production

Le fournisseur remettra au bénéficiaire des exemplaires des calendriers de production qu'il utilise pour la fabrication des produits initiaux fournis pour le système [] proposé pour []. Les spécialistes techniques du fournisseur qui connaissent bien le contrôle de la production des produits et toutes ses facettes (ordonnancement, commande de matériaux

et acheminement des matières) seront mis à la disposition du bénéficiaire à [] pour que leurs homologues auprès du bénéficiaire puissent les consulter sur les méthodes et les systèmes de contrôle de la production que le fournisseur utilise et que le bénéficiaire se propose d'utiliser. A partir de ces consultations, le bénéficiaire décidera lui-même des systèmes qu'il entend mettre en oeuvre pour contrôler efficacement la fabrication des produits.

F. Contrôle de la qualité

Le fournisseur remettra au bénéficiaire toutes les modalités, instructions et documents de contrôle de la qualité qu'il utilise pour la fabrication des produits à son usine de [], soit, entre autres :

1. le manuel de contrôle de la qualité;
2. les programmes d'inspection individuels relatifs à chaque produit, qui décrivent la séquence de fabrication, l'acceptation des matériaux, les inspections et les points de retenue aux fins d'inspection par le client;
3. les instructions relatives aux modalités de contrôle de la qualité, qui décrivent la marche à suivre pour des éléments tels que :
4. le déroulement des essais non destructifs et les critères d'acceptation pour tous les essais effectués avec les produits, soit, entre autres :
5. toutes les instructions relatives au système de contrôle de la qualité, soit, entre autres :
 - a) le contrôle des dessins;
 - b) le contrôle de la transmission des documents à partir du service de commercialisation jusqu'à celui du génie, sans oublier la conception et le poste de travail;
 - c) l'approbation des vendeurs;
 - d) le contrôle, la manutention et l'identification des matières livrées;
 - e) les méthodes d'échantillonnage;
 - f) le rapport des erreurs de fabrication;

6. la vérification des comptes des vendeurs et de toutes les opérations du fournisseur, de la commercialisation à l'expédition inclusivement;
7. tous les dossiers d'inspection pour chacun des produits fabriqués par le fournisseur pour être utilisés à [];
8. la liste des indicateurs, des instruments et de l'outillage nécessaires au déroulement des inspections;
9. les modalités et les rapports relatifs aux essais pour chacun des produits fabriqués par le fournisseur pour être utilisés à [].

Toute la documentation relative au contrôle de la qualité fournie au bénéficiaire correspondra à celle qu'a utilisée le fournisseur au cours de la fabrication des produits fournis pour [].

Pour compléter la remise de cette documentation, les ingénieurs du contrôle de la qualité, employés par le fournisseur, dirigeront des programmes de formation à [] pour permettre au bénéficiaire de se familiariser complètement avec toutes les facettes du système de contrôle de la qualité du fournisseur; le fournisseur participera à la mise en oeuvre de ce système aux installations du bénéficiaire à [].

Le programme de contrôle de la qualité utilisé par le fournisseur, à son usine de [], respecte les exigences de l'office des normes [].

Au moment de la mise en oeuvre du programme de contrôle de la qualité dans les installations du bénéficiaire, le fournisseur examinera le système et établira, dans un rapport officiel, s'il juge que le programme est convenable ou non.

Le bénéficiaire assumera seul la responsabilité d'obtenir toute attestation ou approbation de son système de contrôle de la qualité que l'organisme [] est susceptible d'exiger. Le cas échéant, le bénéficiaire aura le droit d'utiliser le rapport du fournisseur dans le cadre des modalités d'approbation.

ANNEXE O

RÉSUMÉ D'UNE ÉTUDE DE CAS

Deux inventeurs, A et B, entreprennent, dans le cadre de leur emploi, la mise au point d'un appareil de vérification des plaquettes de silicium. L'employeur dirige une entreprise dans le domaine de l'électronique, mais ne produit pas ce genre d'appareils de vérification. Pendant la période de mise au point de l'appareil, A et B demandent à leur employeur la permission de consacrer plus de temps, de ressources et de fonds de l'entreprise à leur projet et à sa commercialisation. Après analyse de sa stratégie commerciale, l'employeur refuse de leur offrir son aide. L'inventeur A quitte son emploi et, de concert avec B, qui conserve son poste, continue de travailler à la mise au point d'un prototype de première génération de l'appareil.

Par la suite, B quitte son emploi pour constituer avec A une société, la Néoco, à l'intérieur de laquelle ils poursuivent leurs travaux pour produire un modèle de deuxième génération. La Néoco entreprend la commercialisation de l'appareil et les ventes connaissent un certain succès, mais on s'aperçoit qu'il faut investir davantage pour perfectionner l'appareil et réaliser l'expansion des installations de commercialisation et de distribution.

Une société de capital de risque, la Risco, souscrit au capital-actions de la Néoco après étude de la technologie relative à l'appareil. Grâce aux capitaux supplémentaires fournis par la Risco, la Néoco entreprend un programme de développement et de commercialisation plus dynamique pour son appareil de troisième génération.

Pour mieux répondre à la demande croissante au Canada, la Néoco cède, aux termes d'un accord, la production de l'appareil à un sous-traitant, se réservant le droit d'acheter tous les appareils fabriqués par ce dernier.

Ayant constaté que, à cause de divers facteurs d'ordre commercial, elle ne sera pas en mesure de desservir le marché européen, la Néoco conclut un accord verbal de licence avec une société, la PDL, qui se chargera de produire et de distribuer l'appareil en Europe.

La Néoco décide alors de déposer une demande de brevet pour l'appareil au Canada, ainsi qu'aux États-Unis. Ayant quitté la Néoco après avoir aliéné ses actions, le partenaire B a élu domicile en Asie du Sud-Est et il est impossible de le retrouver.

Par ailleurs, l'ex-employeur de A et de B, s'apercevant des bénéfices considérables qu'il pourrait tirer de l'appareil, communique avec la Néoco et la Risco pour faire valoir que la technologie relative à l'appareil lui appartient. Le sous-traitant et la PDL craignent que les

droits qu'ils ont acquis ne soient menacés. Après de longues négociations, l'ex-employeur de A et de B convient de fournir des fonds supplémentaires à la Néoco, et de devenir ainsi actionnaire au même titre que A et la Risco.

Les accords de technologie manquants

La préparation, en temps opportun, d'accords de technologie portant sur tous les aspects de la propriété, ainsi que sur les questions connexes, aurait permis de réduire le nombre des conflits -- et de sources d'inquiétudes -- qui se sont manifestés, voire de les éliminer. De telles difficultés auraient pu être évitées si l'on avait, entre autres, eu recours aux instruments suivants :

1. un accord de confidentialité et de propriété des inventions entre l'employeur et A, de même qu'entre l'employeur et B;
2. un accord de cession transférant, de A et B à l'employeur, les droits relatifs à la technologie de l'appareil;
3. un accord de confidentialité et de propriété des inventions entre A et la Néoco, de même qu'entre B et la Néoco;
4. un accord de cession transférant, de A et B à la Néoco, les droits relatifs à la technologie de l'appareil;
5. des garanties et des déclarations de la Néoco sur la propriété et les droits relatifs à la technologie de l'appareil, dans le cadre d'un accord de participation entre la Risco et la Néoco;
6. des dispositions relatives aux licences, dans le cadre d'un accord écrit de sous-traitance entre la Néoco et le sous-traitant;
7. un accord de licence écrit entre la néoco et la PDL.
8. une renonciation, de la part de l'employeur, à toute revendication sur la technologie de l'appareil, dans le cadre d'un contrat de participation entre l'employeur et la Néoco.

ANNEXE P

BIBLIOGRAPHIE CHOISIE

TEXTES

1. Licensing Law Library, The Clark Boardman Company, Ltd., New York :
 - Licensing Law and Business Report, édité par Finnegan, Henderson, Farabow et Garrett.
 - Manual on Licensing Procedures in Member Countries of the United Nations Economic Commission for Europe, préparé sous les auspices de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe.
 - The Law and Business of Licensing, édité par Marcus B. Finnegan et Robert Goldscheider.
 - The Law and Business of Licensing: Licensing in the 1980's, édité par Tom Arnold et Robert Whipple.
 - Robert Goldscheider, Technology Management Handbook, (édition de 1984).
 - Lawrence J. Eckstrom, Licensing in Foreign and Domestic Operations.
 - Robert Goldscheider, Eckstrom's Licensing in Foreign and Domestic Operations, The Forms and Substance of Licensing.
 - L. W. Melville, Forms and Agreements on Intellectual Property and International Licensing.
 - Arbitration and the Licensing Process, édité par Robert Goldscheider et Michel de Haas.
 - Licensing Law Handbook, (édition de 1984), édité par Arnold, White et Durkee.

2. Guidelines for Evaluation of Transfer of Technology Agreements, Development and Transfer of Technology Series, n° 12, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, Vienne, 1979.

3. Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), Genève :
 - a) Licensing Guide for Developing Countries, Genève, 1977 [Publication de l'OMPI n° 620(E)];
 - b) Model Law for Developing Countries on Inventions, vol. I, Patents, 1979, et vol. II, Know-how, 1980.
4. Domestic and Foreign Technology Licensing, publié sous la direction de Tom Arnold, Practising Law Institute, New York, 1984.
5. Current International Legal Aspects of Licensing and Intellectual Property, édité par W. R. Brookhart, S. M. Leach et B. D. Tobor, American Bar Association, Chicago, 1979.

ARTICLES

1. Bell, G. R., Protecting and Licensing Trade Secrets and Know-how under Canadian Law, in 4 Licensing Law and Business Report 205, 1982.
2. Bereskin, Trademark Licensing and Registered Users in Canada, in 11 Canadian Patent Reporter (2d) 244, 1973.
3. M. Finnegan, International Patent and Know-how Licensing, in 15 Industrial Property 225, 1976.
4. D. French, Licence or Joint Venture? The Options Explained, in 80 Patent and Trade Mark Review 347, 1982.
5. Maybee, Technical Information Licensing Agreements, in 42 Canadian Patent Reporter 99, 1965.
6. Primak, Technology Licensing in Canada, in 38 Canadian Patent Reporter (2d) 113, 1979.
7. Slough, Problems in International Licensing of Industrial and Intellectual Property, in 2 CAN-U.S. Law Journal 209, 1979.
8. Winzer, Assessing Licensing Ventures, VIII Les Nouvelles 137, 1983.

