



Industrie, Sciences et
Technologie Canada

Industry, Science and
Technology Canada

L'ACQUISITION OU LA FOURNITURE DE TECHNOLOGIE :

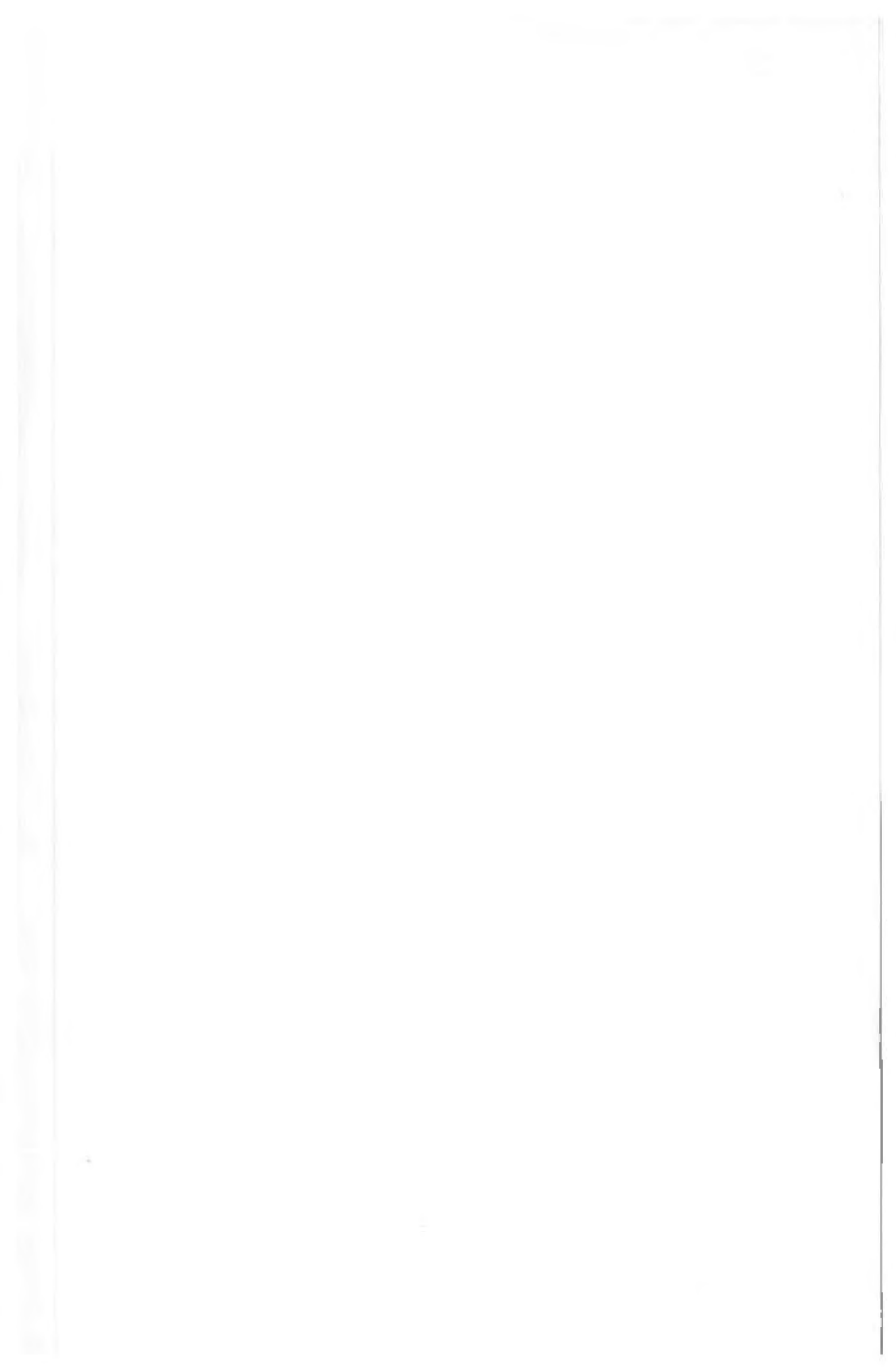
Guide à
l'intention
des entreprises
canadiennes

LKC
T
174.3
.S914
1991

IC

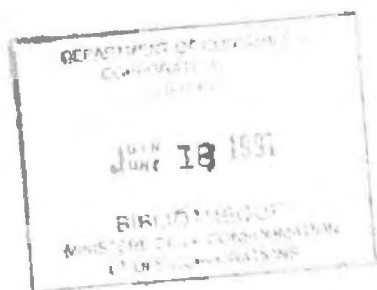


Canada



L'acquisition ou la fourniture de technologie :

Guide à l'intention des
entreprises canadiennes



Industrie, Sciences et Technologie Canada
Édition révisée (mars 1991)

1073 156
KE2741

217

1711

PAT

© Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1991
N° au cat. C2-152/1991F
ISBN 0-662-96740-2

PU 0137-90-02

Préface

C'est en 1986 que le guide a été publié pour la première fois par le ministère de l'Expansion industrielle régionale, sous le titre *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*.

Afin de ne pas se laisser dépasser par les événements qui influent sur les méthodes, les politiques, les lignes directrices et les pratiques concernant l'échange de technologie (licences, entreprises en participation et autres dispositions contractuelles ou non), Industrie, Sciences et Technologie Canada (ISTC) publie la présente mise à jour.

Le présent guide traite des incidences de l'*Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis*, des changements intervenus dans les lois et les pratiques relatives aux brevets dans les pays de la Communauté européenne, et des conséquences possibles de l'Europe de 1992. Il aborde également les changements récemment apportés aux lois canadiennes sur les brevets et le droit d'auteur.

Alec R. Szibbo, avocat et procureur spécialiste dans ce domaine, est l'auteur du guide et de sa mise à jour, en vertu d'un contrat avec le gouvernement du Canada. Il peut être rejoint au numéro de téléphone (604) 688-3411.

ISTC ne souscrit pas nécessairement aux opinions émises par l'auteur dans ce document ni aux suggestions faites par celui-ci.

Table des matières



Avant-propos	vii
1. Introduction	
Définition.....	1
Avantages	3
Facteurs influençant l'échange de technologie.....	6
Choix d'un partenaire-clé.....	8
2. Droits sur la technologie	
Droits à obtenir.....	13
Brevet	14
Marque de commerce	19
Dessin industriel.....	21
Droits d'auteur.....	22
Secrets commerciaux, savoir-faire et « montrer-commentet ».....	25
Propriétaires des droits sur la technologie.....	29
Brevet	29
Marque de commerce	30
Dessin industriel.....	31
Droits d'auteur.....	32
Secrets commerciaux	34
Diligence raisonnable.....	34
3. Structure de l'accord	
Dispositions générales.....	39
Acquisition des droits par voie d'achat	42
Acquisition des droits par voie de licence.....	44
Droits visés par l'attribution d'une licence.....	45
Territoire.....	46

Durée de chaque droit	47
Exclusivité.....	48
Domaine d'utilisation	49
Restrictions relatives au marché.....	49
Échange de technologie avec des tiers.....	49
Préemption	49
Niveau d'utilisation.....	50
Mode d'utilisation	50
Reproduction	50
Accès à la technologie	50
Acquisition de la capacité d'utiliser la technologie	52
Prix.....	54
Paiement.....	57
Représentations du fournisseur	59
Obligations du bénéficiaire titulaire d'une licence	62
Responsabilité juridique.....	66
Fiscalité.....	67
Bénéficiaire	68
Fournisseur.....	69
Dispositions d'ordre international	71
Dispositions diverses	72
Annexes.....	73

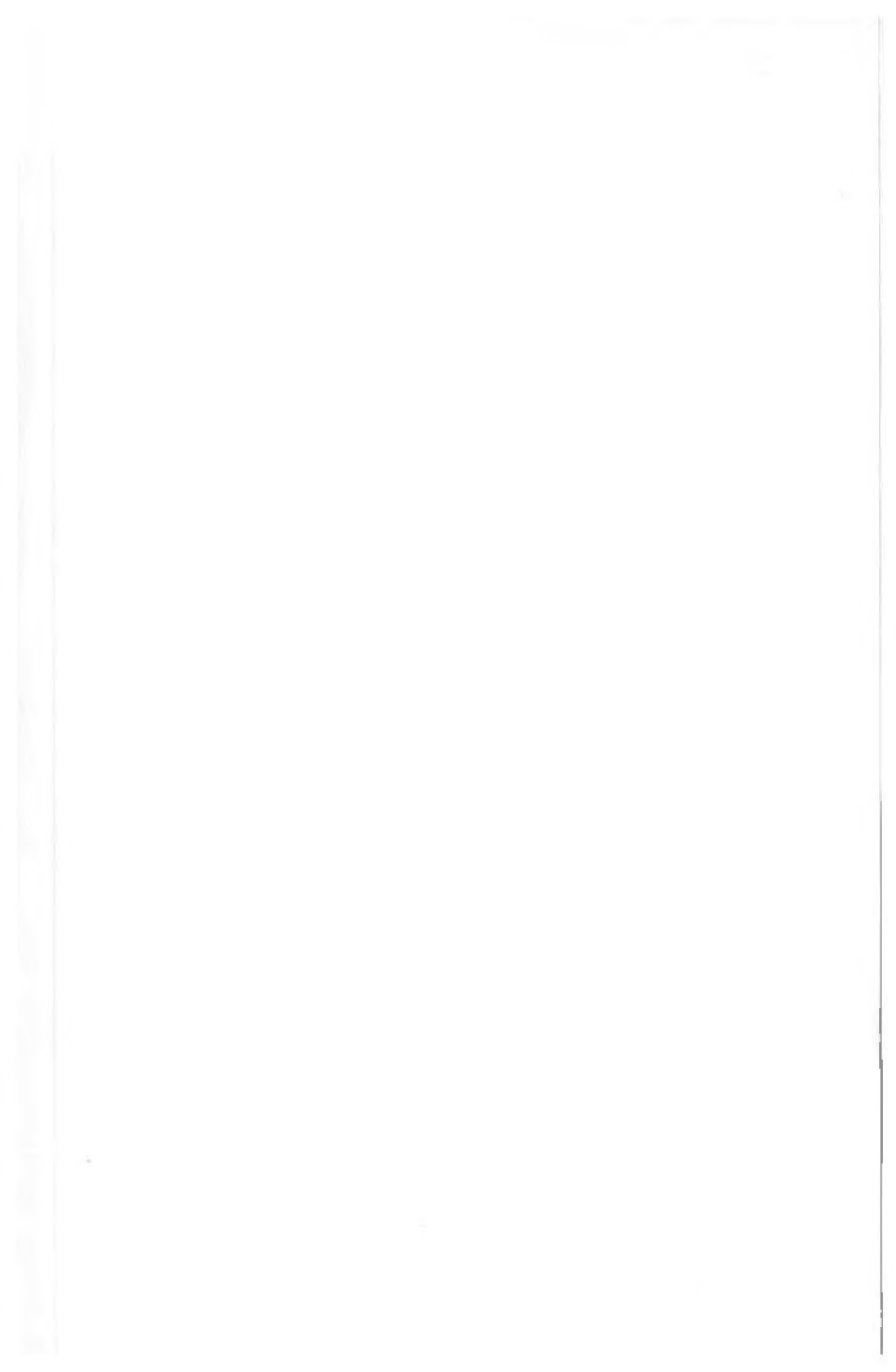
4. Échange de technologie :

Comment le mener à bien

Recours à un conseiller juridique.....	75
Processus de négociation	77
Respect des exigences canadiennes	
d'ordre juridique.....	80
Enregistrement.....	81
Consignation par écrit.....	82
Concession obligatoire d'une licence.....	83
Pratiques limitant la concurrence	84
Exigences quant aux rapports financiers	
et statistiques.....	85
Contrôle des exportations de technologie	85

Annexes

Protection des droits sur la technologie.....	87
La technologie, selon cinq grandes catégories.....	88
Portée de la technologie — par rapport à l'industrie.....	89
Portée de la technologie — par rapport au procédé et au système	90
Portée de la technologie — par rapport au produit	91
Trois éléments essentiels de l'échange de technologie	92
Acquisition des droits sur la technologie — par voie d'achat ou de licence	93
Achat ou vente des droits sur la technologie.....	94
Cession de licence liée aux droits sur la technologie	95
Portée des droits sur la technologie — par rapport à l'industrie	96
Portée des droits sur la technologie — par rapport au procédé et au système.....	97
Portée des droits sur la technologie — par rapport au produit.....	98
Réserve ou restriction — droits sur le procédé et la machine.....	99
Droits sur les produits.....	100
Accès à la technologie	101
Acquisition des compétences pour utiliser la technologie	102
Exemple de documentation d'accompagnement	103
Éléments d'un accord de non-divulgation	108
Résumé d'une étude de cas	110
Définitions	113
Bibliographie	119



Avant-propos



Essayez de trouver l'élément commun des situations suivantes :

- Au cours des 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 société fabriquant des produits robotiques. Elle se préoccupe de savoir si elle a pris toutes les dispositions nécessaires pour acquérir les droits sur la technologie visée, afin d'éviter que des poursuites ne soient intentées par un tiers au titre de la violation des droits de propriété.
- Une société, qui accorde des concessions pour la location de matériel lourd, se demande comment elle peut conserver un droit de regard sur le savoir-faire qu'elle fournit.
- Une société s'apprête à financer une entreprise en participation fabriquant des micro-ordinateurs, avec deux autres parties qui fourniront la technologie; elle veut céder les droits actuels et futurs sur les technologies en cause.
- Une entreprise se propose de fabriquer, en vertu d'une licence, un produit dérivé de la biotechnologie, mais elle éprouve de la difficulté à s'entendre avec le propriétaire de la technologie au sujet des redevances.
- Une entreprise, chargée de conseiller un client sur la technologie et le génie en vue de la construction d'une

centrale électrique, décide de restreindre les initiatives du client pour éviter que celui-ci ne devienne un concurrent.

- Une entreprise canadienne vient d'obtenir un contrat clés en main pour la construction d'une usine pétrochimique dans un pays d'Afrique. La technologie qu'elle s'est engagée à fournir n'a jamais été disponible à l'extérieur de ses murs; celle-ci d'ailleurs n'est pas sous une forme qui, sur les plans de la présentation, de la livraison ou de la mise en œuvre, peut être facilement mise à la disposition d'un pays en voie d'industrialisation.

De telles situations présentent un élément commun puisqu'elles supposent un échange de technologie. La plupart des technologies peuvent faire l'objet d'un échange, qui peut avoir lieu de diverses façons, pour des fins variées, et dans de nombreux domaines d'activités. Les participants manifestent habituellement des préoccupations et des réactions qui reflètent leurs connaissances techniques.

De nos jours, presque toutes les opérations commerciales comportent un volet technologique. Bien que ce dernier représente un élément vital pour les entreprises spécialisées dans les techniques de pointe, l'innovation et le progrès technologiques revêtent de plus en plus d'importance pour les industries plus traditionnelles.

Le présent guide, qui fournit des renseignements de base, s'adresse aux particuliers — vice-présidents au développement, directeurs du service d'attribution des licences ou propriétaires uniques — qui sont appelés à s'occuper d'échanges de technologie et qui possèdent peu d'expérience dans ce domaine.

L'échange de technologie représente souvent un processus complexe qui ne se prête pas à des solutions faciles. La plupart des personnes, y compris celles qui possèdent les compétences nécessaires pour conclure d'autres types d'accords complexes, connaissent mal ce processus. Sur le plan juridique, l'échange de technologie requiert une connaissance des lois relatives à la propriété

intellectuelle et industrielle (dessins industriels, brevets, marques de commerce et droit d'auteur), lesquelles constituent des domaines très spécialisés.

Au Canada, il devient encore plus difficile de bien saisir les principes juridiques que comporte chaque échange, car les lois, et celles portant sur les secrets commerciaux, n'ont pas évolué au même rythme que plusieurs domaines, tels que l'informatique, les télécommunications ou la biotechnologie. La protection offerte par les lois actuelles est incertaine et parfois inexistante. Lorsqu'une loi est finalement modifiée, des questions relatives à son interprétation sont alors soulevées.

Dans certains cas, il peut être difficile d'évaluer la nature de la technologie avant d'avoir pris des engagements légaux. Des hypothèses fallacieuses ou entièrement fausses peuvent mener à la conclusion d'un accord qui ne répond pas aux attentes. Qui plus est, certains gouvernements ferment les yeux sur les activités reliées à l'échange de technologie, alors que plusieurs autres les réglementent excessivement.

Ces facteurs, ainsi que la nature changeante de la technologie et de son environnement, démontrent clairement qu'il ne peut être question d'utiliser une méthode ou un accord type universel pour bien préparer un échange de technologie.

Le guide vise à aider les entrepreneurs canadiens à structurer un échange de technologie et à y prendre part avec succès, en leur fournissant des renseignements de base qui leur permettront de franchir les étapes suivantes, soit :

- Poser les bases nécessaires au choix de l'autre partie à l'accord.
- Choisir la structure de base de l'accord d'échange.
- Déterminer et résoudre les principaux problèmes d'ordre commercial et juridique que comporte l'échange.

Une liste de références fournissant des renseignements plus complets se trouve à l'annexe U.

Il existe d'autres préoccupations dont il convient de tenir compte au cours d'un échange 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 correspondent à des cas individuels ou à des domaines très particuliers (par exemple, une technologie complexe). Les sujets suivants ne seront donc pas abordés en détail :

- La détermination des exigences d'une partie à l'accord, exigences liées à une technologie particulière ou à son exploitation.
- L'identification des autres parties qui possèdent la technologie ou en ont besoin.
- L'évaluation d'un genre de technologie à des fins d'exploitation, d'adaptation ou d'intégration.
- La rédaction de l'accord définitif d'échange de technologie.

Le guide a paru pour la première fois en 1986. Depuis, plusieurs suggestions ont été faites quant à son contenu. Bien qu'il n'ait pas été possible d'incorporer toutes les recommandations, les révisions apportées tiennent compte de certaines d'entre elles. Étant donné que des modifications importantes ont été apportées aux lois canadiennes depuis 1986, il a fallu rédiger à nouveau ou réviser certaines parties du guide. Les renseignements qu'il contient sont conformes aux lois en vigueur en janvier 1990.

1

Introduction

Définition

Le mot « technologie » est un terme générique qui désigne les connaissances dans diverses sphères de l'activité humaine — comme l'informatique, les procédés industriels, les secrets commerciaux, les biens de consommation et l'exploitation des ressources naturelles. La technologie peut, suivant les besoins, avoir une définition vaste ou étroite. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, dans son *Licensing Guide for Developing Countries* (publication de l'OMPI n° 620 (E), 1977), définit ainsi la technologie :

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

L'« échange de technologie » désigne, pour sa part, la transmission de ces connaissances — et occasionnellement la création — avec ou sans échange simultané de biens et de

services (consulter l'annexe A). Il peut avoir un effet révolutionnaire ou n'avoir aucun effet; cela dépendra de l'intérêt manifesté par les deux parties, des modalités de l'échange et des obstacles qu'il faudra franchir pour diffuser la technologie. L'échange comporte plusieurs étapes imperceptiblement reliées, notamment :

- La détermination des besoins de technologie du bénéficiaire éventuel.
- L'acquisition de renseignements sur d'autres sources de technologie par le bénéficiaire éventuel.
- La présentation et la diffusion de renseignements sur la technologie par le propriétaire aux utilisateurs éventuels, 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 à l'échange, et les négociations relatives aux concepts et aux modalités de l'échange.
- • 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.

Avantages

Les entreprises se demandent parfois si elles devraient mettre leur technologie à la disposition d'autres entreprises; certaines font valoir qu'elles préfèrent l'utiliser et l'exploiter elles-mêmes. Voici une liste des avantages qu'un fournisseur peut retirer d'un échange :

- • Des revenus supplémentaires provenant des sommes investies dans la R-D.
- • L'utilisation des installations du bénéficiaire ou d'installations et d'autres technologies, afin de pousser encore plus loin les travaux de R-D.
- • La connaissance que le bénéficiaire a de son marché local, ainsi que de son réseau de commercialisation établi.
- • Un marché pour les pièces détachées et le service d'entretien offerts par le fournisseur, pour la technologie ayant fait l'objet de l'échange.
- Le coût peu élevé de la main-d'œuvre et des matériaux dont profite le bénéficiaire.
- • La technologie du bénéficiaire, laquelle constituera soit une amélioration, soit un complément par rapport à la technologie de départ.
- Une étude de marché qui comporte moins de risques que si le fournisseur effectuait des ventes directes sur le marché local.
- • Le marché peut déborder celui du fournisseur, voire même englober un marché actuellement inaccessible en raison d'une réglementation locale (par exemple, achat de produits locaux, restrictions à l'importation, taxes et droits de douane élevés, interdictions ou restrictions relatives aux investissements étrangers).
- La vente de la technologie qu'il n'utilise plus.

- Un fournisseur étranger a moins de chances de faire l'objet d'une acquisition par le gouvernement local.
- Le fournisseur n'a plus à trouver une partie ou la totalité de capital nécessaire à la construction d'une usine (dans le marché du bénéficiaire).
- L'accord devient pour le fournisseur un atout majeur, qui pourrait faciliter la vente de son entreprise.
- La participation dans l'entreprise du bénéficiaire (par exemple, une entreprise en participation).
- L'occasion pour le bénéficiaire d'adapter la technologie au marché local.
- 6 • La chance de régler ou d'éliminer la possibilité de poursuites intentées par le fournisseur ou le bénéficiaire au titre de la violation des droits de propriété.
- L'accord facilite le respect des lois locales sur les brevets et l'utilisation des marques de commerce.
- L'ouverture d'un marché pour des biens supplémentaires ou secondaires qui complètent la technologie du produit, ou qui sont nécessaires à son utilisation.
- * • L'attribution du droit d'utiliser les marques de commerce du fournisseur peut accroître l'achalandage et la réputation de ce dernier.

L'échange de technologie confère plusieurs avantages analogues au bénéficiaire :

- L'acquisition rapide d'une technologie reconnue sur le plan de la commercialisation ou de la technique, sans risques excessifs.
- L'acquisition d'une technologie qui ne pourrait être effectuée autrement, à cause des lois sur les brevets ou d'autres lois.
- L'achalandage que la technologie a permis d'établir.

- Le perfectionnement, pour le bénéficiaire, de ses programmes de développement et l'acquisition de pièces détachées, de composants, de matières premières, de services d'entretien et autres.

Le propriétaire d'une technologie peut évidemment préférer ne pas mettre sa technologie, ou certaines parties de celle-ci, à la disposition d'autres entreprises. Voici quelques raisons pouvant justifier cette décision :

- Le bénéficiaire devient un concurrent, et fait perdre au fournisseur la position qu'il occupe sur le marché.
- Le fournisseur perd la possibilité de pénétrer sur le marché desservi par le bénéficiaire.
- Le fournisseur exerce un contrôle moins uniforme sur l'utilisation et l'exploitation de la technologie.
- Le fournisseur assume des fardeaux financier et administratif supplémentaires pour fournir un appui continu au bénéficiaire.
- Le fournisseur ne peut plus poursuivre le développement et le perfectionnement des nouvelles générations de la technologie.
- Le fournisseur tire une plus faible part des profits réalisés sur le marché local; cette part est proportionnelle au niveau moins élevé de risques qu'il assume.

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

- La perte de la capacité de mettre au point la technologie à l'intérieur de sa propre entreprise.
- L'isolement dans une technologie particulière.
- Le bénéficiaire, pour acquérir la technologie du fournisseur, doit parfois s'engager à lui offrir, gratuitement ou pour un prix symbolique, des perfectionnements ou des compléments à la technologie.

- L'achat de produits complémentaires, tels que des pièces détachées, des matières premières ou d'autres produits, tant que le bénéficiaire utilise la technologie.
- Les coûts relatifs à la protection d'une technologie à laquelle il aurait éventuellement libre accès.
- L'imposition de restrictions sur ses techniques de commercialisation et sa politique relative aux produits sous licence dérivés de la technologie (par exemple, des réseaux de distribution précis, des restrictions à l'exportation, des niveaux précis de production de biens, des restrictions relatives au territoire et à la vente exclusive des produits au fournisseur).

Facteurs influençant l'échange de technologie

Au moment de choisir un programme efficace d'échange de technologie, les parties, tout particulièrement le bénéficiaire, doivent tenir compte de plusieurs facteurs. Il s'agit principalement de questions liées aux marchés et aux exigences gouvernementales, notamment :

- La position du fournisseur ou du bénéficiaire sur le marché en ce qui a trait à une utilisation particulière du produit dérivé de la technologie.
- Le niveau de développement de la technologie par rapport aux besoins du marché.
- Les changements prévus quant à la structure du marché et 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 marche 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'œuvre locale qualifiée, ainsi qu'aux politiques des organisations syndicales.
- La compatibilité culturelle du produit dérivé de la technologie dans le pays du bénéficiaire.
- Les technologies concurrentes et leur position sur le marché.
- La politique gouvernementale locale en matière de technologie (par exemple, les restrictions relatives à la concession de licences et celles 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).
- La fiscalité.
- Les lois locales concernant la responsabilité pour les produits.
- Les normes locales régissant l'utilisation de la technologie et les règlements imposés à l'industrie, notamment en matière de conception, de sécurité et d'environnement.
- Les restrictions frappant le rapatriement des paiements à verser, dans certaines devises, au fournisseur.
- La politique relative aux échanges compensés.
- L'efficacité de la protection juridique sur le marché local.

En règle générale, la valeur de la technologie s'accroît proportionnellement à son développement. Il faut donc se demander s'il est préférable d'effectuer l'échange avant la commercialisation de la technologie ou de ses produits. Un échange de technologie peut même avoir lieu durant les toutes premières étapes, soit la conception et la mise au point. Les deux facteurs entrant le plus souvent en ligne de compte pour choisir le moment de l'échange sont : les besoins des bénéficiaires éventuels et l'aptitude du

fournisseur à assurer à la technologie une protection suffisante pour se prémunir contre toute atteinte à ses droits.

Choix d'un partenaire-clé

Il est essentiel de choisir le bon partenaire au moment de conclure un accord d'échange de technologie. Un accord bien rédigé, mais conclu avec un partenaire mal choisi, est en effet voué à l'échec, même si la technologie est appropriée. Il n'existe peut-être pas d'accord type en cette matière, mais tous les échanges qui ont réussi présentent une caractéristique commune : la compatibilité des parties. Celles-ci doivent coopérer si elles veulent que l'échange s'effectue comme prévu. Il est donc crucial de choisir le bon partenaire puisque ce choix permettra 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 doit vouloir agir de bonne foi, comprendre que l'accord vise la réussite des deux parties, pouvoir reconnaître le point de vue et les préoccupations de l'autre, et être décidée à conclure un accord officiel qui définira précisément les particularités de la relation à long terme 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. Afin d'éviter un problème important relié à la langue, il conviendrait enfin d'en utiliser qu'une seule aux fins de l'accord et de la correspondance.

Il ne devrait pas exister de conflit d'intérêts. L'accord devrait habituellement contenir une clause prévoyant l'élimination de la concurrence directe entre les parties ou leurs affiliés. Une clause interdisant l'utilisation de la

technologie sur certains produits ou territoires permet d'éliminer ce genre de tentation.

La taille des entreprises revêt parfois une certaine importance puisque ce facteur détermine les démarches à adopter, les points de vue et les processus de prise de décision utilisés. De plus, certains problèmes peuvent surgir s'il y a disproportion entre les partenaires, notamment une attitude de supériorité ou un manque de respect et de confiance, ou encore 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 :

- La 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 ses connaissances techniques.
- La disponibilité des ressources, du matériel et des machines, ainsi que la capacité de fabrication et sa qualité.
- La structure des ventes.
- Les marchés, ainsi que la part du marché et les prévisions sur ses tendances.
- La possibilité de litiges si les parties ont la même clientèle.
- Les antécédents financiers.
- La capacité d'effectuer de la R-D.
- 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 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 et les frais que ce dernier devra engager pour répondre aux exigences de la technique et du marché.

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

- La 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 quant à la mise au point de la technologie, à sa commercialisation, au temps et aux coûts de sa mise au point, ainsi qu'aux techniques et aux coûts de sa fabrication.
- Le rôle du fournisseur dans les domaines suivants : assurer la traduction de documents, répondre aux exigences locales et se conformer aux méthodes et aux normes techniques stipulées, transmettre les perfectionnements apportés à la technologie, fournir de l'aide en matière de commercialisation et de vente, et offrir des conseils et de l'aide relatifs à la gestion.
- La possibilité de litiges si les parties ont la même clientèle.
- Les antécédents financiers.
- La comparaison avec des technologies et des biens de remplacement, et leurs coûts.
- Le statut juridique des droits de propriété relatifs à la technologie, en particulier l'existence de protection législative et la possibilité de poursuites pour violation des droits de propriété de la part de tiers, ou pour d'autres motifs.
- 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 éventuels de la technologie peuvent compter parmi vos partenaires

commerciaux, ou vous pouvez entrer en contact avec eux grâce à un simple concours de circonstances. Il s'agit le plus souvent toutefois de l'aboutissement de longues recherches. Les offres ou les demandes d'échange de technologie font parfois l'objet d'annonces dans les journaux et les revues commerciales ou professionnelles. Certaines publications des secteurs public ou privé peuvent contenir des renseignements sur diverses sources ou demandes de technologie, dont le *Guide pour l'établissement d'un réseau sur les technologies*, publié par ISTC. Il s'agit d'une publication à l'intention du milieu canadien des affaires pour établir des réseaux et trouver des renseignements sur les derniers progrès ou les besoins de nouvelles technologies au Canada et à l'étranger. Un exemplaire de ce guide peut être obtenu sans frais en s'adressant aux :

Services de transfert de la technologie
Industrie, Sciences et Technologie Canada
10^e étage, Tour est
235, rue Queen
OTTAWA (Ont.)
K1A 0H5
Téléphone : (613) 954-5256
Télécopieur : (613) 954-1894

Les ambassades et les consulats peuvent aussi fournir des renseignements sur les fournisseurs ou les bénéficiaires éventuels de la technologie. Les institutions financières et les banques ont accès aux renseignements concernant les projets de leurs clients en matière de technologie. Certains gouvernements ont des bureaux ou des organismes qui, voués à la promotion commerciale de l'innovation, de la R-D 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, qui peuvent faciliter un échange de technologie.



2

Droits sur la technologie

Droits à obtenir

Afin d'acquérir ou de fournir une technologie, il importe de bien comprendre les droits qui s'y rattachent. Ce chapitre présente les droits à obtenir au Canada pour protéger la technologie visée. Ceux-ci appartiennent à cinq catégories, soit les droits de propriété industrielle ou intellectuelle qui consistent en brevets, marques de commerce, dessins industriels enregistrés (brevets de design aux États-Unis), droits d'auteur et secrets commerciaux.

A l'exception des secrets commerciaux, ces droits de propriété intellectuelle dépendent largement de la protection accordée en vertu de la loi. Nombre d'entre eux ont été établis au début du siècle et certains n'ont pas encore été révisés ou suffisamment élargis pour viser les nombreuses techniques de pointe qui ont été mises au point.

Tous les droits de propriété intellectuelle acquis au Canada ne s'appliquent qu'au Canada ou à des régions données du pays. Si l'échange de technologie a une portée internationale, il faut vérifier attentivement l'existence et la portée des droits sur la technologie dans l'autre pays.

Brevet

Le brevet est un droit exclusif limité, accordé en vertu de la *Loi sur les brevets* du Canada à un inventeur qui divulgue toute nouveauté artistique utile (connaissance), tout procédé (méthode), toute machine, toute fabrication ou toute composition de matières, ou tout perfectionnement nouveau et utile de ces éléments. En vertu du droit de monopole, l'inventeur peut empêcher toute personne de fabriquer, d'employer ou de vendre cette invention, même une personne ayant mis au point la même invention de manière indépendante.

Une invention doit respecter certains critères avant qu'un brevet ne soit accordé : elle doit être inédite, c'est-à-dire ne pas avoir été utilisée, vendue ou mise en vente, ou décrite dans un brevet ou dans une publication, et ce, avant la demande de brevet (sauf une exception); elle doit être utile (avoir une valeur industrielle); elle doit comporter un élément inventif (l'invention peut ne pas être évidente). L'invention doit être correctement spécifiée dans la documentation relative au brevet, de sorte que les spécialistes peuvent saisir la portée du brevet et fabriquer l'invention dès que celui-ci vient à expiration.

Certains éléments ne font pas normalement l'objet d'un brevet. Il s'agit notamment d'un perfectionnement apporté à un dispositif connu, reconnu par un spécialiste; d'un simple changement de taille, de forme ou de degré d'un dispositif ou d'un matériau connu; d'un dispositif qui ne sert à rien ou est inopérant; d'une simple idée ou suggestion, ou d'un principe scientifique (par opposition à la concrétisation d'une idée); d'un concept, ou d'une méthode pour transiger des affaires. En général, les brevets portent sur des concepts plutôt que sur des détails techniques.

Les inventeurs peuvent vendre leur intérêt, en totalité ou en partie, dans leur brevet ou leur demande de brevet, par

cession. De même, les inventeurs doivent accorder en franchise un droit (ou tous) sur leur brevet.

C'est au détenteur de brevet qu'il incombe de protéger les droits qui s'y rattachent. En effet, quiconque enfreint les dispositions du brevet peut faire l'objet d'une injonction empêchant toute autre violation et l'obligeant à verser les bénéfices enregistrés au détenteur. Dans ce contexte, tous les dommages-intérêts adjugés peuvent comprendre les manques à gagner provenant de la fabrication ou des redevances. Si le contrefacteur ne fabrique ni ne vend, mais ne fait qu'utiliser l'invention, les dommages-intérêts peuvent être limités au montant que le contrefacteur aurait dû verser pour obtenir une licence permettant d'utiliser l'objet ou le procédé inventé.

La *Loi sur les brevets*, qui n'avait guère été modifiée depuis 1935, l'a été le 19 novembre 1987, entraînant la suppression des exigences en matière de marquage des inventions brevetées.

Toutefois, les principaux changements concernant les questions d'échanges technologiques sont entrés en vigueur le 1^{er} octobre 1989 et sont résumés ci-après. En voici les grandes lignes :

- Auparavant, si deux inventeurs déposaient une demande de brevet pour la même invention, celui-ci était accordé au « premier inventeur », après de longues et coûteuses démarches. Maintenant, le brevet canadien est accordé à l'inventeur qui « dépose la première demande » de brevet au Canada ou dans un pays signataire de la Convention internationale de Paris (la convention), à condition que le dépôt étranger ait lieu un an au plus avant la date de dépôt au Canada. Tous les pays industrialisés ont adopté le système du premier dépôt de demande, sauf les Philippines et les États-Unis (ce dernier semble sur le point de l'adopter). Le nouveau système oblige à déposer le plus tôt possible une demande de brevet pour en

assurer la protection, avant même la mise au point des prototypes.

- Par le passé, un brevet était accordé à la condition que l'invention n'ait pas été décrite dans une publication, vendue ou exposée par quiconque, plus de deux ans avant le dépôt de la demande de brevet. Les nouvelles dispositions, « nouveauté absolue modifiée », empêchent l'octroi d'un brevet canadien si l'invention est divulguée, d'une façon quelconque avant la date de dépôt de la demande au Canada ou dans un pays signataire de la convention, ou si la divulgation en a été faite, un an au plus avant cette date, par le requérant ou par une personne ayant obtenu du requérant des renseignements sur l'invention.
- Auparavant, le Bureau des brevets gardait secrètes toute demande de brevets canadiens jusqu'à leur octroi ou leur divulgation. Dorénavant, la demande, ainsi que tous les documents de poursuite, sont mis à la disposition du public dans les dix-huit mois suivant la date de dépôt de la demande au Canada ou dans un pays signataire de la convention (à moins qu'il n'y ait eu retrait de celle-ci).
- Par le passé, les demandes de brevets canadiens étaient automatiquement traitées dès leur réception. En vertu des nouvelles dispositions, l'examen est maintenant reporté jusqu'à la réception d'une requête d'examen de la demande (au plus tard sept ans après la date de dépôt de celle-ci, après quoi elle est jugée abandonnée). Cela permet au requérant de reporter tous frais et dépenses supplémentaires jusqu'au moment où l'invention est commercialement rentable. De plus, toute personne peut maintenant participer au processus d'examen, en demandant simplement d'examiner la demande dès que celle-ci est rendue publique ou en déposant un document « d'antériorité » pour la contester.

- Le Canada était l'un des seuls pays qui n'imposait pas de « taxes de maintien » pour conserver la validité des demandes ou des brevets. Selon les nouvelles dispositions, des taxes de maintien doivent être versées annuellement à partir du deuxième anniversaire de la date de dépôt de la demande et de la date d'octroi du brevet. Les particuliers ou les entreprises dont le chiffre d'affaires brut est inférieur à 2 millions de dollars (« petites entités ») ont droit à un rabais de 50 p. 100 sur les frais à payer. Tout défaut de paiement entraîne la déchéance du brevet ou l'abandon de la demande de brevet.
- La durée du brevet était auparavant fixée à dix-sept ans à compter de sa date de délivrance; avant la délivrance, le demandeur n'était pas protégé de la contrefaçon. Cette durée est maintenant de vingt ans, à partir de la date de dépôt. Comme avant, le titulaire du brevet a droit à des dommages-intérêts en cas de contrefaçon après la délivrance du brevet, mais il peut maintenant obtenir une compensation raisonnable pour toute perte subie par suite de détournement indu de l'invention entre la date où le brevet est rendu public et la date de délivrance du brevet.

Le 2 janvier 1990, le *Traité de coopération en matière de brevets* est entré en vigueur au Canada. Il s'agit d'une entente portant sur un système facultatif de dépôt de brevets à l'intention de ceux qui cherchent à obtenir une protection de leur brevet dans les 43 pays membres. Au lieu de déposer directement des demandes distinctes pour chaque pays exigeant une protection, le requérant canadien n'a qu'à déposer une seule demande auprès du Bureau des brevets canadien en signalant les pays pour lesquels il souhaite obtenir la protection de son brevet. La date de dépôt au Canada est censée être la même que celle de chaque pays désigné. Le requérant peut attendre avant de choisir les pays en question jusqu'à vingt mois, durant cette période il reçoit un rapport de recherche internationale. Si le requérant

demande un « examen international préliminaire », le choix des pays peut être différé jusqu'à trente mois. Dans le cadre de cet examen, le requérant reçoit une opinion sur l'obtention d'un brevet à la suite duquel la demande peut être modifiée.

Une fois les pays choisis, la phase « nationale » commence, c'est-à-dire que chaque pays désigné examine la demande de brevet en fonction de ses propres lois. L'avantage qu'offrent les demandes en vertu du traité sont l'économie ou le report des frais de dépôt à l'étranger, des honoraires des agents étrangers et des frais de traduction. Aucune protection n'est disponible dans les pays visés, durant la période d'examen, jusqu'à la délivrance du brevet par le pays en question.

Des changements importants ont aussi été apportés en novembre 1987 aux lois sur les brevets en particulier au chapitre des médicaments et des aliments. Auparavant, seul le procédé de fabrication — aliments ou produits pharmaceutiques — pouvait être breveté, et non l'aliment ou le médicament. Selon les nouvelles dispositions, les aliments et les médicaments peuvent maintenant être brevetés, sauf ceux dérivés d'un procédé microbiologique qui ne peut être protégé qu'après le 19 novembre 1991.

Le Canada permettait également aux sociétés fabriquant des médicaments non brevetés d'obtenir, en tout temps, des licences obligatoires pour les médicaments et les aliments brevetés aux fins d'importation ou de fabrication au Canada, moyennant des redevances nominales (par exemple, 4 p. 100). Voici un bref résumé des nouvelles dispositions qui sont entrées en vigueur en juin 1986 :

- Il est possible d'obtenir ou d'utiliser des licences obligatoires d'importation au Canada de médicaments inventés à l'étranger, seulement après sept, huit ou dix années d'exclusivité pour le propriétaire du brevet (en fonction de divers facteurs).

- Il en est de même pour des licences obligatoires visant la fabrication de médicaments inventés à l'étranger au Canada, et ce, seulement après sept années d'exclusivité.
- Pour les médicaments inventés au Canada, si le propriétaire du brevet en fait la fabrication au Canada et satisfait la demande du marché canadien, aucune licence obligatoire ne sera délivrée jusqu'à l'expiration du brevet; autrement, une licence obligatoire sera délivrée pour fabriquer seulement ces médicaments pour usage au Canada, et ce, seulement après sept années d'exclusivité.

En retour, le propriétaire d'un brevet pour certains médicaments doit maintenant prouver au Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés que, pendant la période d'exclusivité, les médicaments sont vendus à leur juste valeur marchande.

Marque de commerce

La marque de commerce consiste en un mot, un symbole ou un dessin (par exemple, un logo), ou une combinaison des trois, servant à distinguer les biens ou les services d'une personne ou d'un organisme des autres produits ou services offerts sur le marché. Elle indique l'origine et la qualité des biens et des services qui s'y rattachent.

La protection d'une marque de commerce s'obtient en enregistrant cette dernière conformément à la *Loi sur les marques de commerce* ou en vertu du droit civil ou du *common law* provincial. Les droits d'exclusivité en ce domaine empêchent toute partie de commercialiser ses propres biens et services dont la marque qui pourrait être confondue avec les biens et les services d'une autre partie propriétaire d'une marque similaire.

Il est impossible d'enregistrer un mot descriptif, ou comportant une description erronée. De cette façon, personne ne peut s'approprier un mot d'usage commun que tous pourraient utiliser pour leurs propres biens et services.

De même, les mots qui représentent le nom, dans une langue quelconque, des biens et des services pour lesquels la marque de commerce sera utilisée, ne peuvent être enregistrés. Il existe aussi d'autres restrictions sur les marques de commerce qui peuvent être utilisées ou enregistrées.

L'enregistrement d'une marque de commerce est au départ valable pour quinze ans et elle peut être renouvelée indéfiniment par la suite pour des périodes de quinze ans, à condition que la marque continue d'être utilisée. L'enregistrement est avantageux, car il permet au propriétaire d'une marque de commerce d'en revendiquer les droits partout au Canada. Il permet donc d'intenter des poursuites judiciaires pour violation d'une marque de commerce partout au Canada. Dès son dépôt, la marque de commerce devient valide. L'enregistrement au Canada facilite l'enregistrement dans de nombreux pays étrangers signataires de la convention; cependant il faut déposer une marque de commerce pour permettre son utilisation en franchise.

Toute contrefaçon d'une marque dûment déposée est interdite en vertu de la *Loi sur les marques de commerce* et peut faire l'objet de poursuites en dommages et intérêts. Étant donné que le Bureau des marques de commerce n'intente pas de poursuites judiciaires en la matière, le propriétaire enregistré doit se charger de la protection et de l'application de ses droits en vertu de la marque déposée.

Qui plus est, le *Code criminel* permet d'imposer une amende ou une peine d'emprisonnement pour faux et usage de faux d'une marque de commerce, lorsqu'il y a tentative de fraude aux dépens du public.

Non seulement une marque de commerce est-elle protégée en vertu de la *Loi sur les marques de commerce* du Canada au moment de son dépôt, mais encore peut-elle l'être en vertu des dispositions de la *common law* visant la commercialisation trompeuse. Ces dispositions empêchent les tiers d'utiliser frauduleusement une marque de

commerce non déposée, de sorte qu'il leur est impossible de commercialiser de manière trompeuse leurs biens ou leurs services dans la même région géographique que celle des biens et des services de l'utilisateur initial de ladite marque de commerce (enregistrée ou non).

Dessin industriel

Le dessin industriel porte sur les caractéristiques de toute forme, configuration, composition ou décoration et toute combinaison de ces éléments. Ces derniers sont purement décoratifs ou visent un effet esthétique, et sont reproduits plus de 50 fois dans la plupart des cas (par exemple, la forme d'une table ou le motif d'un tissu). Ce dessin peut soit être appliqué sur la surface d'un article, soit porter sur la forme même de l'article, ou les deux à la fois, et doit être une création originale au moment de sa conception. Il n'est pas nécessaire que l'originalité du dessin fasse appel à une grande ingéniosité.

Le dessin d'un article entièrement fonctionnel, et qui est le seul moyen permettant d'exécuter la fonction, ne peut pas être enregistré comme dessin industriel. De plus, si des éléments sont appliqués à un article fonctionnel et qu'ils n'existent qu'en raison de la fonction utilitaire de l'article, ces éléments ne peuvent être protégés à titre de dessin industriel. Il en est de même pour une méthode de fabrication ou de construction qui ne peut être protégée en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*.

Seul l'enregistrement d'un dessin industriel en vertu de la *Loi sur les dessins industriels* permet de le protéger sous forme de droits exclusifs. Seul le propriétaire, ou son représentant, peut obtenir l'enregistrement du dessin dans l'année qui suit la date à laquelle ce dernier tombe dans le domaine public au Canada. L'interdiction en cause ne comprend pas la présentation de dessins échantillons ou de prototypes. Les droits sur les dessins industriels sont

accordés pour une période initiale de cinq ans et sont renouvelables pour cinq autres années, soit un maximum de dix ans.

Les droits sur un dessin industriel enregistré peuvent être vendus par cession écrite de l'enregistrement. L'utilisation d'un dessin industriel peut être cédée sous licence à des tiers pendant la période visée par l'enregistrement.

Le propriétaire d'un dessin industriel enregistré peut, dans l'année qui suit la date de l'infraction, intenter des poursuites en dommages-intérêts contre toute personne qui utilise ou imite le dessin en question, sans le consentement du propriétaire. Pour déterminer s'il y a eu contrefaçon, il faut vérifier si un dessin peut être confondu avec un autre, et si le dessin de la partie défenderesse existe sans celui du propriétaire enregistré.

Si la contrefaçon est constatée, le tribunal peut accorder des dommages-intérêts, émettre une injonction pour éviter toute autre violation, remettre à la partie lésée les articles contrefaits, et exiger un compte des bénéfices obtenus durant la période de l'infraction.

Droits d'auteur

Les droits d'auteur sont accordés en vertu de la *Loi sur le droit d'auteur* du Canada. Les droits d'auteur ou droits de reproduire, entraînent par définition le droit exclusif pour le propriétaire d'une œuvre de reproduire celle-ci ou de permettre à quelqu'un d'autre de le faire. Ils comprennent généralement le droit de publier, de produire, de reproduire et d'exécuter une telle œuvre en public.

La protection du droit d'auteur dure généralement toute la vie de l'auteur, plus cinquante autres années après son décès. Plusieurs exceptions à cette règle limitent la durée de validité de la protection à cinquante ans à partir d'une date donnée.

Le premier droit en vertu de la *Loi sur le droit d'auteur* reconnaît au propriétaire le droit d'empêcher des tiers de copier son œuvre. Ce droit n'est pas aussi vaste que le monopole accordé par la *Loi sur les brevets*, puisque le titulaire du droit d'auteur ne peut pas empêcher une production indépendante ou la création de la même œuvre.

Le droit d'auteur s'applique aux œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques originales, y compris les dessins, livres, écrits, œuvres musicales, sculptures, peintures, photographies, films cinématographiques, dictionnaires, encyclopédies, etc. Il s'applique aussi aux « inventions mécaniques » comme les disques, cassettes, disquettes informatiques et bandes magnétiques.

Le droit d'auteur ne protège pas les idées, les renseignements et les données pures. Aussi, les thèmes, les titres simples, les slogans publicitaires et autres combinaisons courtes sans message ne sont pas protégés.

La protection du droit d'auteur entre immédiatement en vigueur au moment de la création de l'œuvre et ne dépend pas de son enregistrement. Bien que l'enregistrement ne soit pas nécessaire pour obtenir une protection en vertu du droit d'auteur, il n'en présente pas moins plusieurs avantages. Un certificat d'enregistrement prouve l'application du droit d'auteur qui protège l'œuvre en question, et confirme ainsi que la personne enregistrée est bien propriétaire du droit d'auteur. L'enregistrement permet aussi de recouvrer des dommages-intérêts, pour toute infraction à ce chapitre, et d'obtenir une injonction.

Le titulaire du droit d'auteur pour une œuvre peut vendre tous ses droits par voie de cession à une autre personne. Il peut en autoriser, sous licence, une autre à utiliser son œuvre.

Dans certains cas, cette personne peut reproduire légalement et publiquement une partie ou la totalité de l'œuvre, sans l'autorisation explicite de l'auteur. Par exemple, la reproduction de quelques passages d'une œuvre protégée

par droit d'auteur, à des fins d'étude privée, de recherche, de critique, de résumé dans un article de journal, est considérée raisonnable et ne constitue donc pas une violation du droit d'auteur.

C'est le 8 juin 1988 qu'entraint en vigueur la première série de modifications apportées à la *Loi sur le droit d'auteur* depuis son adoption en 1924. Les nouvelles dispositions avaient pour but de mettre à jour la loi afin de tenir compte des nouveautés technologiques et de les protéger, tout en alignant les pratiques canadiennes sur celles des principaux partenaires commerciaux du pays. Ces dispositions touchent plus particulièrement les échanges technologiques, à savoir :

- Les progiciels, sous toutes les formes, sont expressément protégés durant la vie de leur créateur, plus un délai de cinquante ans, à condition que les acheteurs puissent reproduire une fois chaque programme aux fins de sauvegarde, ou puissent adapter le programme en question pour le rendre compatible avec un ordinateur.
- Certains dessins, qui peuvent être protégés en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*, peuvent être aussi protégés, maintenant, en vertu du droit d'auteur (ce qui n'était pas le cas auparavant).

Selon les nouvelles dispositions en vigueur, les activités suivantes ne représentent pas une infraction au droit d'auteur :

- L'utilisation d'une méthode ou d'un principe de fabrication.
- L'application d'un article utile (défini comme tout article fabriqué manuellement, avec un outil ou une machine et exerçant une fonction utilitaire, autre que celle de transporteur ou de véhicule) dont les éléments se rattachent uniquement à la fonction utilitaire dudit article.
- La reproduction des éléments utilitaires d'un article utile.

- La reproduction d'un article utile, ou de ses dessins, s'il a été auparavant reproduit plus de 50 fois (sauf les marques de commerce ou les représentations graphiques sur la surface de l'article et quelques autres exceptions).

Même si elles ne constituent pas une violation du droit d'auteur, de telles activités pourraient enfreindre d'autres droits de propriété intellectuelle comme ceux se rattachant aux dessins industriels enregistrés, aux brevets, etc.

Secrets commerciaux, savoir-faire et « montrer-comment »

Lorsqu'il concède une licence, comme celle d'exploitation d'un brevet, le propriétaire consent à ne pas exercer ses droits pour empêcher le titulaire de la licence de fabriquer, d'employer ou de vendre l'invention technologique. Toutefois, une simple licence (de brevet ou autre) n'oblige en aucune façon le titulaire à fournir des renseignements techniques qui ne figurent pas dans les revendications de brevet, à offrir de l'aide technique ou de la formation, ni à concéder d'autres droits.

C'est pourquoi, dans la plupart des transactions, la technologie ne peut être échangée ni être exploitée de manière rentable et commerciale si l'on compte simplement sur ces droits traditionnels de propriété industrielle et intellectuelle. L'importance de divers éléments, comme le savoir-faire et le montrer-comment, dans le succès de l'échange de technologie est maintenant reconnue. En règle générale, un accord d'échange de technologie doit comprendre des dispositions portant sur ce qu'on appelle les « droits sur les secrets commerciaux ».

La législation canadienne sur les secrets commerciaux en est à ses débuts. Ses principes vagues et imprécis se retrouvent dans quelques jugements de la *common law* canadienne. D'autres juridictions comme la Californie et l'État de Washington ont déjà adopté des lois pour protéger

les secrets commerciaux, mais il n'existe aucune législation de ce genre au Canada, même si certaines provinces comme l'Alberta se proposent d'en adopter.

Le secret commercial est 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 pas 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. Si certaines listes de clients ou certaines méthodes comptables particulières sont utilisées, il s'agira de techniques de gestion de bureau ou de procédés commerciaux. Les droits et les obligations d'une personne au chapitre des secrets commerciaux sont généralement exposés dans un contrat, bien qu'ils puissent aussi être fondés sur la confiance réciproque caractérisant les rapports entre deux parties.

Dans un accord d'échange de technologie, il convient non seulement de considérer les droits issus de lois relatives à la propriété industrielle et intellectuelle, mais encore ceux liés au secret commercial, s'ils s'appliquent. De nombreux accords font état du savoir-faire et du montrer-comment à titre de secret commercial. Toutefois, ni l'un ni l'autre ne sont reconnus aux termes de la loi dans des catégories séparées de protection; il s'agit d'expressions utilisées couramment dans l'industrie pour décrire certains genres de technologie.

Le savoir-faire représente l'ensemble des connaissances et de l'expérience qui, étant liées à la technologie, ne sont pas protégées par les droits de propriété industrielle. Le savoir-faire peut correspondre à des connaissances courantes qui, sans être un secret commercial, ne peuvent être protégées à titre de propriété industrielle, mais possèdent cependant une certaine valeur — par exemple, des renseignements sur les sources d'approvisionnement en matières premières et en composants.

Le savoir-faire peut également être un mélange, une compilation ou une configuration de données technologiques qui sont confidentielles et protégées à titre de secret commercial. Sa valeur est mesurée par le temps, les efforts et l'argent qu'une personne a consacrés pour recueillir, réorganiser et compiler ces renseignements. Le savoir-faire peut aussi être protégé par des droits de propriété industrielle; il se peut par contre qu'on ait délibérément omis de faire une demande en ce sens, ou que les droits n'aient pas encore été accordés si la demande est en instance.

Le montrer-comment correspond à l'aide à la formation, à l'aide technique, à l'enseignement, à la surveillance, à la consultation et aux services de soutien qui sont fournis au bénéficiaire pour utiliser de façon rentable le savoir-faire constitué de connaissances courantes, celui protégé à titre de secret commercial, ou les droits en vertu d'un brevet ou d'autres droits prévus par la loi.

Même si les droits en vertu d'un brevet, d'un droit d'auteur, d'une marque de commerce et d'un dessin industriel peuvent s'appliquer à l'échelle mondiale, ceux reliés au secret commercial, au savoir-faire et au montrer-comment ne peuvent s'appliquer que s'il existe un contrat dûment signé (« violation de contrat ») ou des rapports, entre employeur et employé, fondés sur la confiance (« abus de confiance »).

Il est souvent difficile de prouver en cour qu'il existe un recours contre l'abus de confiance. En effet, il faut démontrer que l'information était confidentielle, qu'elle a été employée à tort sans autorisation et au détriment de la partie divulgatrice et qu'elle a été initialement divulguée dans des circonstances sous-entendant une obligation de protéger le caractère confidentiel par la partie à qui l'information a été donnée. D'après une décision récente du tribunal, les attentes des parties quant à la nature de l'information et son utilisation éventuelle, et ce, dans le

contexte du secteur industriel ou commercial où elle a cours, sont un critère à retenir. Il semble maintenant que la partie recevant l'information doit demander quel est l'usage permis de l'information en question et non l'usage qui en est interdit. Les lignes directrices fournies depuis peu par les tribunaux n'ont toutefois pas éclairci suffisamment ce problème, encore difficile à résoudre. C'est la raison pour laquelle il est recommandé de protéger les secrets commerciaux et les autres renseignements à caractère confidentiel par des accords écrits comportant des définitions bien claires des droits et des obligations des parties en cause.

Lorsque les secrets commerciaux, qu'il s'agisse de savoir-faire ou de monter-comment, tombent dans le domaine public — une demande de brevet offerte à l'examen du public — ou dans celui de l'industrie que l'information intéresse — la vente d'un produit facilement analysable — ces secrets ne peuvent plus être protégés en vertu des lois sur les secrets commerciaux. En résumé, la valeur d'une technologie fondée uniquement sur le savoir-faire ou le monter-comment diminue, à cause de la perte éventuelle du caractère confidentiel due aux départs d'employés et aux divulgations faites à divers conseillers, agents et sous-traitants (consulter l'annexe A).

Les secrets commerciaux, comme toute autre propriété intellectuelle, peuvent être vendus ou cédés sous licence à des tiers pour fins d'exploitation. Ils ne perdront pas nécessairement leur degré de protection, s'ils ne sont divulgués que partiellement et sous le sceau du secret aux tiers en question, en vertu d'un programme dûment contrôlé. Étant donné que la valeur des secrets commerciaux dépend fortement du sceau confidentiel, il faut éviter de baisser, en deçà des niveaux permis, le niveau confidentiel requis dans tout programme d'échange de technologie, non seulement pour le bénéficiaire de la technologie, mais aussi pour le fournisseur et tout tiers qui y a accès dans le cadre de l'accord en question.

Les décisions prises récemment par les tribunaux canadiens ont permis de déterminer que, selon le droit pénal, les renseignements confidentiels ne sont pas une propriété; ils ne peuvent donc être volés. C'est donc une raison supplémentaire de protéger les secrets commerciaux par des accords écrits bien rédigés entre toutes les parties qui doivent recevoir l'information à caractère confidentiel ou qui y auront accès.

Propriétaires des droits sur la technologie

Pour le bénéficiaire éventuel de la technologie, il faut absolument s'assurer que le fournisseur détient tous les droits sur la technologie en question ou qu'il en a acquis suffisamment pour lui permettre d'échanger celle-ci de manière à remplir tous les engagements prévus par l'accord d'échange. Il convient donc discuter de la propriété des droits sur la technologie.

Brevet

Un inventeur, qui travaille à son compte, est le premier propriétaire de l'invention et a le droit d'obtenir un brevet.

Par contre, si l'inventeur est un employé, si son invention a été découverte durant son travail et si ses tâches comprennent la découverte d'inventions, l'employeur en est alors le propriétaire. Ce critère de propriété doit être exposé expressément ou sous-entendu dans les dispositions du contrat de travail. Bien entendu, l'employeur n'est pas le propriétaire s'il est prévu dans le contrat que l'invention doit appartenir à l'employé.

Si l'employé fait une découverte alors qu'il n'est pas prévu dans son contrat de travail de le faire, cette dernière appartient à l'employé et non à l'employeur.

Si un fonctionnaire fait une découverte dans le cadre de son travail ou pendant qu'il utilise les installations de l'État, ce dernier devient le propriétaire de l'invention.

Enfin, une personne peut ultérieurement acquérir les droits d'un brevet de différentes façons : l'inventeur peut lui céder ses droits sur l'invention avant de déposer une demande de brevet; il (ou le propriétaire ou le cessionnaire) peut aussi lui céder sa demande ou le brevet qui lui a été délivré. Cette cession doit se faire par écrit, devant témoins, et de plus être enregistrée.

En général, le transfert de possession physique d'une invention ne s'accompagne pas du transfert des droits de brevet au nouveau propriétaire. La vente d'une invention tangible n'entraîne pas non plus le transfert de droits de brevet à l'acheteur, bien que celui-ci puisse obtenir une licence d'exploitation de l'invention.

Le titulaire d'un brevet peut céder une partie de celui-ci à un nouveau propriétaire, de sorte qu'il peut exister plusieurs propriétaires, répartis selon le territoire, le temps et le genre de droits.

Le titulaire d'un brevet peut expressément céder une licence d'exploitation, de vente ou d'invention en vertu du brevet, conformément aux modalités de l'accord. Dans certains cas, la licence peut être implicite, ce qui confère des droits de non-propriété à un tiers en vertu du brevet (par exemple, l'emploi, la vente ou l'invention).

Marque de commerce

En règle générale, au Canada, toute personne reconnue comme le propriétaire enregistré d'une marque de commerce précise est la première à :

- Utiliser concrètement la marque de commerce au Canada.
- Bien faire connaître la marque de commerce au Canada.
- Déposer une demande à l'étranger pour la marque de commerce, si le dépôt de la demande correspondante au Canada est effectué dans les six mois (à condition que la demande soit obtenue à l'étranger).

- Déposer une demande au Canada qui est fondée sur l'emploi futur de la marque de commerce.

Un distributeur ou un représentant de biens fournis par une personne, qui utilise une marque de commerce sur ces biens, n'acquiert aucun droit sur cette marque, même si son utilisation se fait par l'intermédiaire du distributeur ou de son représentant.

Le propriétaire enregistré peut vendre, par voie de cession, son intérêt dans la marque de commerce. Il peut aussi céder des licences d'exploitation à des tiers qui utiliseront la même marque de commerce, à condition que l'utilisateur agréé soit enregistré auprès du Bureau des marques de commerce, à titre « d'utilisateur enregistré ».

Quiconque utilise une marque de commerce non enregistrée dans une région donnée peut, dans certains cas, acquérir des droits limités empêchant de la sorte d'autres personnes d'utiliser la même marque sur ce marché. Cependant, une telle marque de commerce de ce genre, en vertu de la *common law*, ne peut pas être cédée à un tiers en vertu des lois canadiennes sur les marques de commerce.

Dessin industriel

Le propriétaire d'un dessin est la seule personne autorisée à demander et à obtenir l'enregistrement de ce dessin. Il s'agit généralement de son auteur ou créateur. Le propriétaire est la personne qui crée le concept du dessin et non l'artiste qui en fait l'interprétation concrète. Si l'auteur est un employé qui a créé le dessin dans le cadre de ses fonctions normales, c'est l'employeur qui en est le propriétaire et il est donc autorisé à demander l'enregistrement de ce dernier. Si l'auteur (lorsqu'il n'est pas un employé) a créé le dessin à la demande d'un tiers, ce dernier en est donc le propriétaire et a le droit d'en demander l'enregistrement.

En général une licence d'exclusivité couvrant l'emploi et la vente de produits comportant le dessin en question peut

être cédée par le propriétaire du dessin enregistré, selon des droits précis quant au territoire, à la période et au genre de droits, à condition qu'il s'agisse d'une licence écrite, enregistrée auprès du Bureau du droit d'auteur et des dessins industriels à Ottawa. Le propriétaire peut concéder une licence non exclusive portant sur l'utilisation et la vente de produits comprenant le dessin, selon des droits précis quant au territoire, à la période et au genre de droits. Pour ce faire, il faut une licence écrite, mais l'enregistrement n'est pas obligatoire.

Droits d'auteur

L'auteur ou le concepteur d'une œuvre, lorsqu'il n'est pas un employé, est le premier propriétaire du droit d'auteur. En aucun cas, la personne qui trace, collabore anonymement, dessine en détail les croquis que le concepteur lui a donnés, ni celle qui exerce une technique industrielle courante pour finir l'œuvre ne peut être le propriétaire. De plus, celle qui a fait des suggestions ou donné des idées qui ont été incorporées dans l'œuvre d'un auteur ou d'un concepteur ne peut être le propriétaire.

Si un employé crée une œuvre durant son travail, l'employeur en est le premier propriétaire, à moins de stipulation contraire prévue par contrat.

Si une photographie, un film ou une œuvre semblable a été commandé à un tiers moyennant finances, la personne qui a passé la commande en est alors le premier propriétaire (et non le photographe ou le réalisateur), à moins d'accord contraire au sujet de la propriété du droit d'auteur ou de la licence.

Si une œuvre est préparée par un organisme d'État ou sous sa direction, celui-ci en est alors le premier propriétaire, à moins d'accord contraire au sujet de la propriété.

Le droit d'auteur peut être acquis par cession écrite, signée par le premier propriétaire, pour en donner la propriété à un second propriétaire. Un legs testamentaire peut permettre aussi le transfert du droit d'auteur et, dans le cas d'une faillite, le syndic chargé d'administrer la succession peut aussi transférer le droit d'auteur qui appartient à la succession.

Le transfert physique d'une œuvre ne s'accompagne pas de celui du droit d'auteur. De même, la vente d'une œuvre ayant fait l'objet d'un droit d'auteur ne représente pas le transfert de ce dernier.

De par la loi, les vingt-cinq dernières années de la période protégée par le droit d'auteur sont automatiquement cédées à la succession de l'auteur vingt-cinq ans après sa mort. L'auteur ou sa succession ne peut transférer automatiquement cette cession à des tiers.

Le titulaire du droit d'auteur peut céder une partie de celui-ci à un second propriétaire, de sorte qu'il existe plus d'un propriétaire, dont les droits diffèrent selon le territoire, la période et le genre de droits.

Même si le créateur d'une œuvre cède la totalité de son droit d'auteur sur celle-ci, il garde toujours un « droit moral » de propriété, ce qui lui permet d'empêcher toute altération qui pourrait porter atteinte à la réputation de l'auteur. Ce droit moral ne peut être vendu ou donné par l'auteur à un tiers, bien qu'il puisse y renoncer.

Un propriétaire peut céder un intérêt dans un droit d'auteur au moyen d'une licence dans la mesure expressément décrite dans l'accord. Dans certains cas, une licence peut être implicite selon la loi et confère donc à une personne certains droits d'auteur.

Secrets commerciaux

Par définition, une personne qui consacre temps, efforts et ressources à mettre au point un secret commercial en est le propriétaire. En conséquence, plusieurs personnes qui mettent au point de manière indépendante, le même secret commercial peuvent en devenir les propriétaires indépendants sans préjudice pour les autres. Si un employé découvre un secret commercial ou le met au point, celui-ci devient le fidéicommissaire du secret au nom de son employeur avant et après la durée de son emploi. Il peut continuer à utiliser dans son nouvel emploi les compétences et l'expérience acquises durant ses emplois précédents.

Le propriétaire d'un secret commercial peut en transférer la propriété à un tiers. Pour ce faire, il lui faut un contrat stipulant les obligations du premier propriétaire, soit :

- Transmettre le secret commercial au nouveau propriétaire.
- Ne pas continuer d'utiliser le secret commercial en question (et détruire toute la documentation liée à la technologie).
- Ne pas divulguer le secret commercial à des tiers.
- S'assurer qu'aucun autre titulaire de licence ou tiers n'a accès au secret commercial.

Le propriétaire d'un secret commercial peut céder une licence à un tiers en vue d'utiliser le secret, sous réserve de certaines limites quant au territoire, à la période, à l'utilisation, à l'exclusivité, etc.

Diligence raisonnable

Dès le début, il faut déterminer, évaluer et confirmer avec précision la propriété de la technologie en question. Il est d'usage de demander au bénéficiaire de signer un accord sur la non-divulgaration ou sur le caractère confidentiel avant de lui dévoiler tout secret technologique. Ce genre d'accord fait

l'objet d'une étude plus détaillée au chapitre 4. Le bénéficiaire doit faire preuve de diligence raisonnable à cette étape. Voici un rappel des activités à faire au cours des négociations reliées à un échange de technologie ou avant de les entamer.

1. Faire l'inventaire de la technologie, de ses produits et des données commerciales qui s'y rattachent, notamment :
 - Obtenir une description complète des principaux produits, de leur état, des travaux qui restent à faire pour leur mise au point (s'il y a lieu), des revendications portant sur les produits, ainsi que de la portée actuelle de leur commercialisation.
 - Confirmer les descriptions, les revendications et les caractéristiques des principaux produits (mentionnés ci-dessus); s'assurer qu'elles sont assez détaillées aux fins des documents de divulgation exigés par la loi ou par les organismes de réglementation (par exemple, les prospectus), aux fins de la commercialisation et des demandes de renseignements des investisseurs ou d'établissements financiers tiers.
 - Obtenir suffisamment d'échantillons, de prototypes, de documentation technique et de renseignements sur les produits, pour permettre au bénéficiaire d'évaluer la technologie et les produits.
2. Évaluer les actifs technologiques en prenant les mesures suivantes :
 - Faire évaluer les mérites techniques de la technologie et de ses produits par des experts-conseils indépendants, surtout les revendications et les caractéristiques des produits.
 - Évaluer les produits à titre d'actif dans l'optique de leur commercialisation. Il s'agit notamment d'étudier les références et les listes de clients, les analyses de marché, les documents spécialisés, les analyses concurrentielles menées par des experts du secteur, et les plans de commercialisation.

- Vérifier le nombre d'acheteurs actuels et éventuels des produits, les modalités de toute commande en suspens et l'état des accords déjà conclus ou projetés.
- Examiner la manière dont la clientèle (utilisateur final) accepte les produits, et étudier son opinion quant à leur utilité, leur application et leur performance.

3. Confirmer les droits de propriété, c'est-à-dire :

- Obtenir les renseignements nécessaires sur les endroits, les personnes ou les sociétés pour qui l'inventeur ou créateur de la technologie a travaillé en tant qu'employé, associé, partenaire, expert-conseil ou coentrepreneur, pendant la période de mise au point de la technologie et des produits dérivés.
- Vérifier les dates et les modalités des engagements précités.
- Passer en revue les copies de tous les accords (y compris les modalités portant sur le maintien du secret, de l'invention, de la propriété et de la non-concurrence) conclus entre l'inventeur et son employé actuel.
- Examiner les copies de tous les contrats de travail (y compris les modalités portant sur le maintien du secret, de l'invention, de la propriété et de la non-concurrence) conclus entre l'inventeur et ses employeurs précédents, couvrant la période de mise au point de la technologie et des produits dérivés.
- Obtenir des copies de toutes les cessions, par l'inventeur, des droits et des titres sur ses inventions et ses découvertes englobant la technologie et ses produits dérivés (c'est-à-dire brevets, demandes de brevets, secrets commerciaux).
- Étudier les copies de tous les accords de consultation ou de services conclus par le fournisseur, l'inventeur,

ou les deux, aux termes desquels ils ont fourni des services liés à la technologie ou aux produits à des tiers.

- Examiner les copies de tous les accords de consultation ou de services aux termes desquels le fournisseur a eu recours à des tiers pour faciliter la mise au point de la technologie et des produits dérivés.
- Examiner les copies de tous les accords de cession de licences conclus entre le fournisseur, l'inventeur, ou les deux, visant la fabrication, l'emploi ou la vente par des tiers de la technologie et de ses produits en vertu de licences.
- Étudier tous les accords en vigueur, portant sur la fourniture, la fabrication, la distribution, le franchisage et autres contrats d'agence, conclus entre le fournisseur, l'inventeur, ou les deux, concernant la technologie ou les produits dérivés.
- Examiner les copies des formulaires types d'offres de prix, de contrats de ventes et de factures, utilisés par le fournisseur, l'inventeur, ou les deux, pour la vente des produits.
- Faire une recherche sur les brevets, les droits d'auteurs, les dessins industriels et les secrets commerciaux en vue de confirmer que la technologie et les produits dérivés n'ont pas été brevetés ou autrement enregistrés, ou n'ont pas fait l'objet d'une demande de protection par un tiers sur le marché.
- Obtenir une liste de tous les brevets, les marques de commerce, les dessins industriels et les droits d'auteur, enregistrés ou non, ainsi que des copies de tous les actes d'enregistrement et de leurs demandes d'enregistrement, que le fournisseur a demandés pour la technologie et les produits dérivés.

- Examiner tous les dossiers déposés, les rapports, les déclarations d'enregistrement, la correspondance, les réclamations, les licences, les permis, les approbations, les ordonnances etc., en rapport avec les organismes de réglementation fédéraux, provinciaux et régionaux dans les domaines de la protection de l'environnement, de la santé et de la sécurité, au chapitre des produits.
- Obtenir une attestation auprès des cadres supérieurs du fournisseur ou des principaux inventeurs quant à l'état de la technologie, des produits et des droits de propriété secondaires.
- Obtenir une révision de toute assurance responsabilité établie précédemment pour les produits.
- Vérifier les mesures de sécurité prises à l'égard des visiteurs des installations où la technologie était utilisée et où les produits étaient fabriqués ou encore distribués (signature à l'entrée, laissez-passer, etc.).

3

Structure de l'accord

Dispositions générales

Dans ce chapitre, le lecteur trouvera une description des principales composantes d'un accord d'échange de technologie, de leurs aspects juridiques, de leurs difficultés et des solutions possibles. Il ne saurait être question de faire une étude exhaustive du sujet, mais plutôt de faire ressortir certaines difficultés et la manière de les résoudre. C'est donc dire qu'il faut bien comprendre les principaux problèmes qui se posent, ainsi que leur interaction, avant d'établir la méthode qui servira à la préparation de l'accord.

Les accords types préparés quelquefois par les grandes entreprises peuvent être utiles pour effectuer d'autres genres d'opérations, mais ils traitent rarement de la complexité d'un échange de technologie. Aussi n'est-il pas recommandé au bénéficiaire ou au fournisseur de les utiliser. Ce genre de document ne peut rendre compte avec exactitude des nombreux facteurs qui influent sur un échange 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 rendant de ce fait leur application difficile.

Au moment de structurer l'accord, il faut commencer par définir avec précision la technologie visée par l'accord entre les parties. Étant donné que le mot technologie peut désigner divers types de connaissances qui relèvent de champs d'activités très variés, il peut être défini de différentes façons dans un accord, selon la perception qu'en ont les parties, et en fonction de leurs sphères d'activités et de leur système juridique. En voici quelques exemples :

- La technologie qui permet de fabriquer un « produit sous licence », ou qui y est intégrée en tout ou en partie (voir l'annexe B).
- La technologie relative à un procédé, à une méthode ou à un système particulier, qu'il soit ou non question de fabriquer un produit sous licence (voir l'annexe B).
- 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 B).
- La technologie qui répond aux besoins précis du bénéficiaire dans des domaines tels que la planification et la commercialisation, la conception et la production, le démarrage, les modifications ou la R-D (voir les annexes C, D et E).
- La technologie décrite suivant les éléments détenus par le fournisseur, soit la documentation, les résultats de la R-D, les prototypes et les machines, etc.
- La technologie ayant une portée qui correspond à la protection législative accordée au fournisseur en vertu des lois relatives aux brevets, aux droits d'auteur, aux marques de commerce et aux dessins industriels.
- La technologie décrite d'après les renseignements auxquels le grand public n'a généralement pas accès et qui sont conservés à titre de secrets commerciaux, et d'autres renseignements qui appartiennent en propre au fournisseur.

Il conviendrait donc d'utiliser un ou plusieurs de ces exemples 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. D'après des jugements récents, les dispositions d'un accord d'échange de technologie devraient être très claires, autrement les tribunaux pourraient refuser de faire respecter un tel contrat.

Pour éviter les malentendus et les ambiguïtés, il convient de définir certains autres termes souvent utilisés dans un accord, cette démarche permettant de simplifier la structure de l'accord. Les termes le plus souvent définis sont : le produit visé par la licence (le produit résultant de la technologie ou l'intégrant), la date de départ, la date d'entrée en vigueur, les éléments livrables, le matériel, les modalités et la date d'acceptation, le prix de vente net et brut, le territoire, la formation, les redevances et le marché (voir l'annexe T).

Pour faciliter l'interprétation du contrat, il existe des terminologies ou des normes techniques établies par un organisme international. La même approche peut aussi être utilisée pour interpréter les termes commerciaux (par exemple, FOB) dans les accords internationaux d'échange de technologie, se reporter à des publications, comme *INCOTERMS* publiée par la Chambre de commerce internationale.

Parmi les divers droits, législatifs ou non, il ne suffit pas de déterminer ceux qui sont pertinents, puis de les traiter individuellement. Il convient plutôt d'adopter pour chaque accord une approche intégrée, ou systémique, par rapport à la technologie visée. Dans cette optique, il ne faudrait pas aborder séparément les droits en vertu d'un secret commercial, d'un brevet ou d'une autre catégorie, juridique ou non. Il serait préférable, pour satisfaire à certaines exigences administratives, fiscales ou liées à l'enregistrement, d'utiliser ces diverses catégories et de

décomposer l'élément technologique. Toutefois, les deux parties devront alors reconnaître qu'il faut mettre l'accent sur l'utilité et la valeur de la technologie, en tant qu'entité complète, plutôt qu'une série de composants indépendants sans tenir compte de leur interaction.

L'approche intégrée fait appel à la mise en application de trois concepts dans l'accord, soit les droits sur la technologie, l'accès à celle-ci ainsi que l'acquisition de la compétence nécessaire pour l'utiliser. Si l'un de ces éléments est absent, il est peu probable que l'échange s'effectuera avec succès. L'annexe F illustre cette approche, et les trois concepts en question sont analysés dans les pages suivantes.

Acquisition des droits par voie d'achat

L'acquisition des droits sur la technologie ne peut se faire que suivant deux méthodes. La première consiste à acheter les droits de propriété sur la technologie, en totalité ou en partie. Le bénéficiaire acquiert ainsi un intérêt légal dans celle-ci. La deuxième consiste à accorder des droits de licence limités sur la technologie, habituellement pour une période déterminée (voir l'annexe G). Dans le premier cas, le fournisseur ne peut vendre sa technologie qu'une fois, tandis que s'il opte pour la cession de licence, cette dernière pourra être exploitée simultanément par plusieurs titulaires de licences, à moins qu'il ne s'agisse d'une licence en exclusivité.

Bien que la technologie ne puisse être habituellement échangée que suivant l'une de ces deux méthodes, de nombreux échanges technologiques font partie de vastes transactions commerciales et sont prévus en vertu d'ententes comme des entreprises en participation, des projets clés en main, et des accords sur les installations et les ressources.

L'achat d'une technologie peut supposer 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 sur la technologie, tel que prévu par la loi. Un tel accord crée des obligations non seulement entre le bénéficiaire et le fournisseur, mais aussi entre le bénéficiaire et le public. Les accords de cession de droits de propriété industrielle doivent habituellement être enregistrés au moyen d'un formulaire type. Par contre, l'achat du savoir-faire et des autres droits liés au secret commercial exige le consentement du propriétaire de la technologie pour la fourniture de celle-ci et son engagement à ne pas employer ou divulguer un tel savoir-faire à des tiers (voir l'annexe H).

Pour de nombreuses raisons, notamment fiscales, s'il y a gain en capital, il serait préférable d'effectuer un échange de technologie par voie d'achat. Dans ce domaine, la planification fiscale peut se révéler fort complexe et il conviendra d'éviter soigneusement de poser des hypothèses erronées à propos des dispositions qui s'appliquent. Dans certains pays, où la cession de licences est interdite ou considérablement limitée, l'échange de technologie par voie d'achat peut être la seule méthode disponible. Les accords d'achats sont courants lorsqu'il s'agit de fournir une technologie à une filiale, à une société affiliée, à une filiale en participation, ou dans le cadre de la vente des activités commerciales d'une entreprise.

La technologie peut s'acheter de diverses façons, soit par :

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

- Transfert d'un intérêt pour former un intérêt indivis (commun), ce qui revient, en fait, à un partage de la propriété de la technologie.

Une cession entraîne habituellement le transfert de tous les droits juridiques qui s'y rattachent, n'en laissant aucun au fournisseur de technologie. Toutefois l'accord de cession ne modifie généralement pas les droits des titulaires de licences déjà attribués par le fournisseur.

Acquisition des droits par voie de licence

Un accord d'échange doit être fondé, soit sur l'achat des droits sur la technologie, soit sur l'attribution d'une licence liée aux droits sur la technologie, soit sur une combinaison des deux méthodes (voir l'annexe K). Il n'est pas nécessaire que les titres et les en-têtes indiquent clairement le genre d'échange faisant l'objet de l'accord. Même la terminologie utilisée dans le texte de l'accord, comme le verbe vendre, n'a pas besoin d'être déterminée, si tous les éléments du document visent à céder une licence et non à effectuer une vente.

Le terme licence est généralement employé lorsque :

- Le titulaire ou concédant de certains droits sur la technologie qui sont prévus par la loi (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 ou concédant accorde à une autre partie le droit d'utiliser des renseignements techniques qui ne sont pas protégés par la loi; ces derniers, grâce à la compétence ou aux connaissances du fournisseur, ont été rassemblés sous forme de savoir-faire ou de montrer-comment et sont protégés à titre de secret commercial. Le fournisseur s'engage aussi à garder le secret et à prendre d'autres dispositions pour protéger ces droits (voir l'annexe I).

La licence ne confère aucun droit de propriété sur la technologie, bien que les dispositions relatives aux licences de savoir-faire et de montrer-comment prévoient habituellement la diffusion 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 titulaire 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 sur la technologie, les droits de son 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.

Droits visés par l'attribution d'une licence

Après avoir défini clairement la nature de la technologie et choisi le recours à une licence comme moyen d'échange de la technologie, il convient de préciser les droits du bénéficiaire. En général, l'accord d'échange ne confère aucun droit implicite au bénéficiaire, chaque partie doit donc stipuler expressément les droits qu'elle prévoit obtenir ou réserver.

Le bénéficiaire peut donc jouir de divers genres de droits relatifs à la technologie, entre autres :

- Le droit d'utiliser la technologie ou ses produits.
- Le droit de fabriquer les produits visés par la licence.

- Le droit de vendre, de louer, d'importer ou de distribuer autrement les produits visés par la licence.
- Le droit d'intenter des poursuites contre tout contrefacteur de la technologie.
- Les mêmes droits ou des droits similaires relatifs aux perfectionnements apportés à la technologie par le fournisseur.
- Le droit de conférer à d'autres parties par voie de sous-licence ou de cession certains des droits susmentionnés.
Il en est de même pour le fournisseur de la technologie qui peut avoir :
 - Le droit de récupérer sa 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 ce développement au moyen d'une « clause de rétrocession » (licence ou cession).
 - Le droit de prendre certaines dispositions pour veiller à ce que le bénéficiaire exploite convenablement la technologie.
Il n'est pas nécessaire d'expliquer tous ces droits dans l'accord. Les parties peuvent convenir des droits qui seront intégrés dans la transaction et les séparer du reste (voir les annexes J, K et L). Toutefois, pour chaque droit effectivement échangé par voie de licence, les parties doivent traiter des diverses modalités qui suivent, puisqu'elles varient en fonction du droit conféré (voir les annexes M et N).

Territoire

Bien que les bénéficiaires de la technologie tentent habituellement d'obtenir le plus vaste territoire possible, les fournisseurs limitent généralement ce territoire, afin de se prémunir contre la concurrence et de protéger les bénéficiaires.

La définition du territoire peut varier, allant du monde entier à des territoires qui pourraient inclure ou exclure certaines zones. Cette définition peut aussi comprendre une liste des pays ayant accordé 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 onéreuse.

Durée de chaque droit

Étant donné que chaque droit peut avoir une durée différente, il ne peut exister une seule durée pour l'ensemble de l'accord. Les parties ne doivent pas établir de durée précise pour l'accord, puisqu'il doit rester en vigueur pour régir, le cas échéant, les futurs engagements ou différends. Dans ce contexte, la meilleure façon de procéder consiste à stipuler la date de départ pour chaque droit (par exemple, la date de signature de l'accord ou une « date conditionnelle », prévoyant l'entrée en vigueur des droits si certaines conditions se réalisent) et la date d'expiration (par exemple, une date ultérieure qui pourrait être la date d'un événement particulier, tel le versement du dernier paiement ou la date d'expiration du brevet). Lorsqu'un droit est conféré à perpétuité il est inutile de stipuler une date d'expiration. Si aucune date d'expiration, ni aucune durée n'est précisée pour un droit particulier, l'une ou l'autre partie peut révoquer ce droit moyennant un préavis raisonnable.

Dans certains cas, les parties indiquent 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.

En cas de violation, l'accord prévoit habituellement une date de résiliation anticipée de tous les droits. Il peut en outre inclure une disposition prévoyant une résiliation anticipée « pour des raisons de commodité » ou au gré de l'une des parties. De façon générale, s'il est reconnu que l'accord lui-même prend fin, les parties doivent alors décider des droits qui doivent demeurer en vigueur. En voici des exemples : un accord qui, au moment de son expiration, autorise le bénéficiaire à continuer d'exercer librement une partie ou la totalité des droits sur le savoir-faire technologique et un accord en vertu duquel le bénéficiaire est obligé de cesser d'exercer ses droits sur le savoir-faire et de rendre au fournisseur tous les éléments concrets de la technologie et les autres matériaux.

La même démarche peut être utilisée pour les diverses obligations stipulées dans l'accord. Chaque obligation majeure aura une date d'expiration, qui sera assortie d'une disposition prévoyant sa résiliation anticipée si certaines conditions se réalisent. Il convient aussi d'envisager certaines obligations qui pourraient survivre à l'expiration de l'accord, soit les obligations visant le caractère confidentiel et la non-divulgateion.

Exclusivité

Lorsque des droits sont conférés de façon non exclusive, le fournisseur a la latitude de céder de tels droits à des tiers, là encore de façon non exclusive, et d'utiliser la technologie. 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 aussi être liée au territoire et à la durée, et comprendre divers degrés d'indemnisation.

Domaine d'utilisation

L'accord peut stipuler certaines restrictions quant à la façon d'utiliser la technologie, précisant par exemple que cette dernière ne pourra servir que pour fabriquer certains produits, ou qu'aux seules fins d'exploitation interne du bénéficiaire.

Restrictions relatives au marché

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

Échange de technologie avec des tiers

Certaines restrictions sont généralement imposées au droit du bénéficiaire lorsqu'il s'agit 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 qui ne doit pas être indûment réservée ou retardée. Le fournisseur peut limiter l'attribution de sous-licences à certaines fins, par exemple si le bénéficiaire fournit la technologie à un sous-traitant ou une entreprise affiliée.

Préemption

Les accords d'échange de technologie stipulent parfois que, nonobstant les autres dispositions de l'accord, les droits conférés au bénéficiaire sont déterminés ou restreints par tout accord antérieur conclu entre le fournisseur et des tiers. Il est préférable d'énumérer ces restrictions plutôt que de se contenter d'une simple mention des accords antérieurs, afin

que le bénéficiaire connaisse en détail les limitations frappant l'utilisation qu'il peut faire de la technologie.

Niveau d'utilisation

Des restrictions peuvent être imposées sur le degré d'utilisation de la technologie, en stipulant le volume maximal des biens ou des services qui peuvent être fabriqués, vendus, utilisés ou distribués, ou en énonçant d'autres formules pour mesurer le niveau d'utilisation de la technologie.

Mode d'utilisation

L'accord peut imposer des restrictions quant à la façon dont le bénéficiaire peut utiliser la technologie, et l'empêcher de la convertir ou de l'utiliser sous toute autre forme. Selon cette disposition, 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 quant au nombre de copies ou de reproductions de renseignements techniques que le bénéficiaire peut exécuter, sauf quelques exceptions bien précises, pour les doubles et les archives, ainsi que les copies nécessaires à la production et à des fins semblables.

Accès à la technologie

Omettre ou traiter sommairement le concept de l'accès à la technologie est généralement l'une des principales erreurs commises au cours des échanges de technologie.

Pour le bénéficiaire, l'accès à la technologie de manière efficace et exhaustive est un facteur de première importance. Le fournisseur, quant à lui, ne cherche pas à assumer ce qu'il juge être des obligations trop lourdes pour lesquelles il ne peut être indemnisé en conséquence.

L'accès à la technologie n'a pas grande importance en ce qui concerne les droits relatifs aux brevets et aux dessins industriels, puisque la technologie est divulguée en détail dans les enregistrements que l'on peut facilement consulter. Néanmoins, lorsqu'il s'agit de droits protégés par un brevet, un dessin industriel ou tout autre enregistrement en vertu de la loi, il faut habituellement demander des copies des certificats, des matériaux déposés dans le cadre du processus d'enregistrement et de tout autre accord enregistré de cession ou d'attribution de licence.

Lorsque la technologie devient, même partiellement, assujettie au secret commercial (ou à des droits sur des œuvres non déposées comme le droit d'auteur), il convient de prévoir avec précision dans l'accord, la fourniture de la technologie et l'accès à celle-ci. Le bénéficiaire devrait notamment obtenir le droit d'acquérir des exemplaires des documents comme la description des secrets commerciaux, du savoir-faire et des œuvres protégées par le droit d'auteur, de certains éléments concrets de la technologie (prototypes, échantillons), du matériel de production ou de mise au point (outillage, équipement, pièces détachées, matériaux) et des renseignements sur leurs cahiers des charges et leurs sources, les produits brevetés eux-mêmes (au moins jusqu'à ce que le bénéficiaire puisse en assurer la disponibilité sur le marché), ainsi que tout autre renseignement d'ordre commercial (listes des clients, listes des fournisseurs, renseignements sur les marchés). Ces droits devraient aussi porter sur les perfectionnements technologiques, dans les cas appropriés (voir l'annexe O).

Si le format et le contenu des documents ne sont pas fournis au bénéficiaire, des difficultés ne manqueront pas de

surgir. La documentation devrait préciser le nombre d'exemplaires, le format et la langue. Les formulaires de données non documentaires devraient comporter la liste des moyens utilisés (photos, bleus), le nombre d'originaux à fournir et le format. Il faut clairement définir les systèmes de mesures et autres références unitaires. Le bénéficiaire trouvera aussi utiles les listes de dessins, les caractéristiques des matériaux et des produits, les méthodes de commercialisation, les normes en matière d'installations de production, les listes de matériel et d'outillage ainsi que les renseignements sur la planification de la production.

Enfin, le bénéficiaire s'attendra à recevoir du fournisseur des représentations ou des garanties qui permettront à ce dernier de fournir la technologie conformément aux dispositions du contrat, de la mettre au point ou de l'acquérir dans le délai stipulé, et à la technologie de répondre aux besoins du bénéficiaire. Une licence ou un contrat d'achat bien rédigé n'aura guère de valeur pour le bénéficiaire si les dispositions traitant de la fourniture de la technologie et les renseignements complémentaires ne sont pas bien décrits; s'ils le sont, il y a de fortes chances pour que le savoir-faire du fournisseur et tous les avantages qu'il représente soient, en fin de compte, entre les mains du bénéficiaire.

Acquisition de la capacité d'utiliser la technologie

L'échange de technologie peut être source de difficultés si le bénéficiaire ne peut acquérir la capacité d'utiliser la technologie. Il ne suffit pas de déterminer et d'obtenir les droits sur la technologie (par voie d'achat ou de licence) et de prévoir la fourniture et la réception de la technologie et des renseignements qui s'y rattachent, pour garantir que cet échange se fera sans difficulté.

Pour que le bénéficiaire utilise efficacement la technologie visée, le fournisseur doit céder son montrer-comment d'une manière ou d'une autre. C'est un concept relativement facile à suivre en principe, mais bien plus difficile à mettre en pratique. Le bénéficiaire devrait réaliser qu'il peut obtenir le montrer-comment en recourant à divers moyens comme des programmes de formation, des cours, des échanges d'employés, des services d'experts-conseils et un service d'entretien continu. Ces programmes doivent être soigneusement élaborés et tenir compte des aspects suivants : compétences des stagiaires, des techniciens, des ingénieurs, etc.), endroit (installations du bénéficiaire, du fournisseur ou d'un tiers), longueur et programme, nombre d'employés du bénéficiaire, langue, coûts, installations et aide nécessaires (laboratoires ou matériel d'essai, vêtements protecteurs, etc.) (voir l'annexe P).

Quant au fournisseur, il hésite à fournir au bénéficiaire et à ses employés des garanties visant leur capacité d'absorber la technologie et de l'employer efficacement aux fins prévues dans un milieu donné. Il se peut que le fournisseur se préoccupe : du niveau des compétences des employés du bénéficiaire, de leur aptitude à suivre les instructions; de savoir si le matériel, l'outillage et l'équipement du bénéficiaire peuvent respecter les normes du fournisseur; et de savoir si les installations et le milieu de production du bénéficiaire conviennent à la technologie en question.

Si les parties réussissent à cerner les questions importantes et à trouver un terrain d'entente pour résoudre ces difficultés, cela n'entraîne pas nécessairement de la part du bénéficiaire l'acquisition de la capacité d'utiliser la technologie. Néanmoins, cette façon de procéder devrait permettre d'éviter des problèmes.

Prix

Le calcul de la valeur d'une technologie, de même que l'établissement du prix et des modalités de paiement, peut être une tâche fort complexe. Les paragraphes ci-dessous présentent dans leurs grandes lignes certaines de ces méthodes.

Les droits relatifs à la technologie sont parfois cédés pour une contrepartie non pécuniaire, comme des transferts résultant d'un litige, d'une cession réciproque de licences ou d'une rétrocession au fournisseur de droits relatifs aux perfectionnements. 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.

En général, les contreparties pécuniaires se divisent 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 est 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 l'assistance technique apportée. La contrepartie non fondée sur les redevances est utilisée presque toujours en cas d'achat des droits sur la technologie. L'attribution des droits sous licence entraîne le versement de redevances et, parfois, de paiements non assimilables à des redevances.

Les redevances sont habituellement calculées d'après l'utilisation de la technologie par le bénéficiaire. Il peut s'agir d'un montant fixe calculé en fonction d'une unité de mesure de l'utilisation de la technologie, soit la quantité de matériaux utilisés au cours du processus technologique, ou bien le nombre de produits, visés par une licence, 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 ou 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 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 (le faisant passer d'exclusif à non exclusif) si les redevances n'atteignent pas le montant minimal fixé. Le bénéficiaire peut vouloir fixer un montant maximal, au delà duquel aucune redevance ne sera payable. L'accord peut en outre prévoir que, si ce montant maximal est atteint, certaines conséquences secondaires seront appliquées — soit que la licence non exclusive devienne exclusive, soit que les droits relatifs à la technologie soient intégralement cédés au bénéficiaire. Enfin, les ventes que le bénéficiaire effectue à des sociétés apparentées ou privilégiées devraient être calculées en fonction du prix qu'une société non privilégiée aurait payé pour les produits visés par la licence ou en fonction d'une autre mesure de la juste valeur marchande. Ou bien encore, le prix de vente pourrait être celui auquel la filiale revend les produits à un tiers non privilégié.

La méthode de calcul du prix des droits sur la technologie est souvent l'objet de questions. La valeur donnée reflète à la fois le prix payé par le fournisseur pour renoncer aux droits relatifs à la technologie qu'il cède et les avantages que le bénéficiaire tire de l'accord. Même s'il est difficile pour chacune des parties d'avoir en main toutes les données nécessaires pour calculer avec précision la valeur de la technologie, il faut toutefois tenir compte des facteurs suivants :

- La réputation du fournisseur.
- L'investissement initial effectué par le fournisseur.
- Les dépenses éventuelles du fournisseur (par exemple, les frais liés à la protection juridique, à la garantie et à l'administration).
- Les dépenses éventuelles du bénéficiaire pour mettre indépendamment au point une technologie similaire.
- Le marché potentiel pour la technologie du fournisseur et pour les produits visés par la licence.
- La disponibilité de technologies concurrentes et leur capacité de remplacement de la technologie envisagée.
- Le prix moyen à payer pour la technologie concurrente.
- Le degré de développement, sur le plan commercial, de la technologie.
- Le niveau de protection juridique qui peut être accordé à la technologie.
- La forme de l'échange (par voie d'achat ou par voie de licence) et, au cas où celui-ci se fait par licence, s'il est effectué en exclusivité ou pas.
- Le risque pour le bénéficiaire d'empiéter 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 à faire par le bénéficiaire pour protéger la technologie (brevet ou secret commercial) et l'utiliser.
- La contrepartie versée par les autres bénéficiaires de cette technologie.
- Les rapports entre le fournisseur et le bénéficiaire — sont-ils des concurrents directs ou occupent-ils des créneaux distincts sur le marché.

Le fournisseur n'est pas légalement tenu d'exiger la même redevance ou une autre contrepartie de chaque bénéficiaire utilisant sa technologie. Aussi, dans certains cas, les accords sont-ils assortis de la clause du « titulaire le plus favorisé » exigée par le bénéficiaire qui n'aura pas, ainsi, 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 touchant 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 celle 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 remplir toutes les obligations qui en découlent, même après l'expiration du brevet.

Paiement

Lorsque la méthode de fixation du prix a été déterminée, il convient de régler plusieurs questions liées au paiement. Parmi celles-ci, citons la fréquence des paiements au cours de l'année, la durée et la date des paiements, les devises utilisées 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 sur le 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 premier paiement, 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 peut exiger une disposition prévoyant la cessation de tout paiement si certaines conditions se réalisent — par exemple, si un tiers 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 à un certain calendrier, ou si le rendement du fournisseur est irrégulier, ou encore si la technologie présente un défaut quelconque. L'accord peut prévoir la cessation des paiements si la technologie tombe dans le domaine public et si des tiers y ont librement accès.

Si le droit implicite de propriété intellectuelle comme un brevet, est jugé invalide, le titulaire d'une licence en vertu d'un brevet sera tenu de continuer à payer des redevances conformément à l'accord portant sur la technologie, à moins que le concédant n'ait expressément garanti la validité du brevet. Afin de protéger les bénéficiaires, l'accord devrait toujours inclure une garantie de validité du droit de propriété intellectuelle donnée par le fournisseur, ou prévoir la cessation des paiements sur confirmation de l'invalidité des droits acquis.

Dans de nombreux cas d'échanges de technologie au Canada, l'effet des lois canadiennes sur la concurrence et les coalitions, particulièrement pour l'établissement des prix et du paiement, n'est pas connu. L'interprétation de telles lois et de leur application aux accords n'est pas claire, car la jurisprudence est à peu près inexistante dans ce domaine. En outre, au cours de la dernière décennie, aucun organisme d'État n'a officiellement publié de lignes directrices ou d'énoncé de politique pour apporter des éclaircissements à ce sujet. Il est donc important que les parties en présence demandent à leurs conseillers juridiques

d'examiner les dispositions qui portent non seulement sur les restrictions, sur la fixation des prix mais aussi sur le marché, notamment l'exclusivité, l'attribution des territoires, les opérations exclusives. Il faudrait aussi examiner l'aptitude du fournisseur à établir ou à influencer autrement le prix de la technologie, ainsi que celui des biens et des services auxiliaires fournis par le bénéficiaire. Il n'est toujours pas facile de savoir par ailleurs s'il est interdit au fournisseur de fixer le prix que le bénéficiaire peut facturer aux sous-titulaires de licence pour la technologie.

Représentations du fournisseur

Le fournisseur inclut généralement des garanties et des représentations, bien que leur libellé puisse varier d'un accord à l'autre. De telles dispositions peuvent confirmer ce qui suit, à savoir que :

- Le fondement législatif des droits relatifs à la technologie (par exemple, un brevet) est valide et en vigueur; de plus, le fournisseur ou titulaire de licence est le propriétaire de tels droits (avec droit d'attribuer des sous-licences).
- Les demandes de protection juridique sont en instance.
- Selon le fournisseur, la technologie n'empiète pas sur les droits des tiers.
- Le fournisseur est l'unique propriétaire de la technologie et il a le droit de la transférer au bénéficiaire dans la mesure requise.
- Le fournisseur n'a pas attribué de licence, ni cédé, restreint ou accordé une option visant la technologie et n'a pas accepté de le faire; il n'a pris aucune mesure ni concédé aucun droit antérieur qui aurait pu influencer sur la validité de la technologie échangée en vertu de l'accord, entrer en conflit avec elle ou la restreindre.

- Le fournisseur possède la technologie, grâce à laquelle il est possible de parvenir à un certain résultat.
- Les droits ont été conférés au bénéficiaire à des conditions générales aussi favorables que celles qui sont accordées à toute autre partie.
- Le fournisseur s'abstiendra de revendre à des tiers la technologie (ou de céder une licence) qui a fait l'objet d'une attribution de licence exclusive au bénéficiaire.
- Le fournisseur a obtenu (et est l'unique propriétaire de) tous les droits, titres et intérêts, ainsi que certaines approbations réglementaires relativement à la technologie ou aux produits, comprenant les autorisations précisées qui sont toutes valides, en vigueur et de bon aloi et dont la validité ne sera pas touchée par l'échange de technologie.
- Ni le fournisseur ni ses sociétés affiliées ne sont parties à des poursuites ou à des enquêtes judiciaires ou n'y sont passibles, à l'égard de la technologie ou des produits; de plus, le fournisseur ne connaît pas de circonstances qui pourraient provoquer de telles poursuites ou enquêtes contre lui-même ou ses sociétés affiliées.
- Le fournisseur n'est aucunement au courant de circonstances laissant supposer que la technologie est utilisée sans autorisation.
- Le fournisseur a conclu des ententes écrites avec tous ses employés, sociétés affiliées, experts-conseils, titulaires et sous-traitants ayant accès à la technologie, en vertu desquelles tous ont accepté de garder secrète la technologie, de ne pas la divulguer à des tiers et de n'employer celle-ci qu'à des fins précises selon les exigences du fournisseur et à son avantage.
- Tous les employés, présents et anciens, les sociétés affiliées, les experts-conseils et les sous-traitants du fournisseur qui ont participé à l'élaboration de la

technologie ont cédé au fournisseur, par écrit et contre compensation adéquate, tous leurs droits et leurs intérêts à l'égard de celle-ci.

- Le fournisseur a entièrement divulgué au bénéficiaire tous les faits et les renseignements en sa possession qui portent sur des circonstances pouvant être préjudiciables à l'échange valable de la technologie avec le bénéficiaire.
- Le fournisseur continuera de protéger la technologie par tous les moyens légaux applicables, notamment en demandant, en conservant ou en aidant la protection juridique relative à la technologie.
- Le fournisseur a conservé la nature et le caractère confidentiel des secrets commerciaux et du contenu de toutes les demandes de brevets; il continuera d'assurer la protection de la technologie grâce à un programme interne de protection du secret commercial (de première importance lorsqu'il a attribué une licence en exclusivité ou cédé des droits).
- Le fournisseur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour surveiller et poursuivre toute violation par des tiers de ses droits et de ceux du bénéficiaire.
- Le fournisseur est tenu de protéger le bénéficiaire contre toute poursuite judiciaire, intentée par un tiers alléguant que les droits cédés au bénéficiaire violent les droits de propriété du tiers. Cette disposition peut couvrir tout un éventail d'obligations, depuis celle visant à défendre le bénéficiaire et payer les dommages-intérêts adjugés, jusqu'à celle visant une « indemnité de non-responsabilité » qui dégage totalement le bénéficiaire de toute perte, de tout dommages-intérêts et de toute responsabilité.
- Le fournisseur est tenu de divulguer les améliorations qu'il apportera à la technologie et de conférer des droits à cet égard. Étant donné qu'il n'existe aucune définition sur le plan légal d'amélioration ou de perfectionnement,

il faut le définir avec soin pour prévenir tout malentendu qui pourrait survenir quant à la portée de cette obligation. Il faut également traiter d'aspects analogues à ceux qui ont été abordés dans la technologie de base, en particulier le coût des améliorations, la durée des droits et la responsabilité du dépôt, de l'enregistrement et de toute autre protection des perfectionnements.

- Le fournisseur s'engage à ne prendre aucune disposition (ni n'omettre d'en prendre) qui pourrait entrer en conflit avec les droits conférés en vertu de l'accord, au bénéficiaire ou les restreindre, ou encore à utiliser la technologie d'une façon qui risque de provoquer un conflit avec les droits du bénéficiaire.

Il est évident qu'un certain nombre des dispositions précitées ne s'appliquent que dans le cas de l'attribution d'une licence, tandis que d'autres ne s'appliquent qu'à l'achat de la technologie.

Obligations du bénéficiaire titulaire d'une licence

Le bénéficiaire doit habituellement convenir d'un certain nombre d'obligations que le fournisseur considère normales en cas d'attribution d'une licence. La plupart de ces obligations n'entrent pas en jeu en cas d'achat de la technologie.

Le bénéficiaire devra généralement prendre certaines mesures pour protéger la technologie, dont voici des exemples :

- Reconnaître et s'abstenir de contester la validité et le caractère exclusif du droit de propriété du fournisseur de la technologie; cette reconnaissance vise non seulement les droits légaux, mais également les renseignements liés au secret commercial détenus par le fournisseur.

- Assurer la protection de la technologie, en en permettant l'application ou en étant entièrement responsable et en conservant la protection accordée en vertu de la loi.
- Assurer la protection matérielle de la technologie, en limitant, par exemple, sa divulgation auprès des employés du bénéficiaire ou du sous-traitant qui ont signé des ententes visant le caractère confidentiel et la non-divulgation.
- Maintenir le caractère confidentiel de la technologie et s'abstenir de la divulguer à des tiers, sauf dans certaines circonstances — notamment auprès des sous-traitants ou d'autres parties chargées d'assurer l'entretien des produits faisant l'objet de 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.
- Prendre à son compte les frais des poursuites (et éventuellement de leur déroulement) 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. Il faut en outre établir dans quelle mesure le bénéficiaire pourra décider d'intenter des poursuites, et de contrôler leur déroulement et leur règlement contre des tiers, 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 qu'à l'exception des droits expressément stipulés, aucun autre droit n'a été accordé.

Le bénéficiaire peut être tenu de fournir certaines ressources et de mener certaines activités pour améliorer la technologie ou contribuer à son amélioration. L'accord devrait normalement définir dans quelle mesure ces améliorations doivent être divulguées et si les droits afférents doivent être accordés au fournisseur et préciser les modalités de paiement, s'il y a lieu. Le bénéficiaire est parfois tenu de convenir que le fournisseur deviendra propriétaire de telles améliorations, ou que le bénéficiaire y aura accès de façon exclusive sans verser de redevances. L'accord définit en outre les responsabilités de chacun au chapitre de la protection des améliorations sur le plan légal (c'est-à-dire par enregistrement) ainsi que dans le cadre de programmes à caractère confidentiel. Quant à la rétrocession des améliorations, les parties doivent traiter d'aspects analogues à ceux qui ont été abordés dans, par exemple, la durée et le territoire.

Les obligations du bénéficiaire en ce qui a trait à l'établissement de normes se divisent habituellement en deux catégories. La première porte sur la méthode choisie quant au 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 traite des compétences du fournisseur à faire des vérifications reliées à l'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 au secret. 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 protéger et à mettre en valeur la réputation de la technologie et des produits visés par la licence. L'accord stipule habituellement que le bénéficiaire

doit se conformer aux instructions, aux normes techniques et aux contrôles de la qualité du fournisseur quant à l'utilisation de la technologie et de ses produits, et ce, surtout si le bénéficiaire acquiert 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 chargé de la distribution.

Lorsque le fournisseur touche sa contrepartie sous forme de redevances, notamment en vertu d'un accord de licence exclusive, le bénéficiaire doit s'engager à exploiter commercialement la technologie, en effectuant par exemple un minimum d'investissements dans les installations de R-D ou de fabrication, ou en lançant une campagne de promotion et de commercialisation. L'obligation est parfois formulée de façon très générale, aussi le bénéficiaire doit-il 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 peut moins insister sur ce genre de critères d'exécution, à moins que d'autres raisons ne le motivent, telles les lois du pays qui obligent le bénéficiaire à exploiter la technologie (directement ou par l'intermédiaire de titulaires tiers de licences) afin de protéger les droits du fournisseur sur la technologie.

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

En règle générale, le bénéficiaire doit reconnaître qu'il n'existe aucune relation de mandataire entre les parties et 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 peut exiger d'inclure dans l'accord 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 condition profite aux deux parties, créant un revenu pour le fournisseur et une source d'approvisionnement pour le bénéficiaire. Par ailleurs, cette même condition est parfois onéreuse pour le fournisseur, qui se voit forcé de s'engager à développer et à fournir ultérieurement une autre technologie, ou à garantir une source de matériaux. De même, le bénéficiaire peut trouver difficile d'acheter la totalité de ses matériaux, biens et technologie auprès d'un seul fournisseur s'il en existe d'autres. Ce genre de disposition est habituellement étudié minutieusement à la lumière des lois sur la concurrence et les coalitions.

Certains fournisseurs insistent pour n'accorder au bénéficiaire aucun droit sur des technologies concurrentielles, l'empêchant ainsi d'utiliser d'autres procédés, inventions et savoir-faire. Une telle disposition vise avant tout le respect de normes particulières de production et le contrôle de la qualité. Cette disposition peut aussi servir à protéger le bénéficiaire contre un éventuel conflit d'intérêts, où il aurait à choisir entre le fournisseur et des tiers. Cependant, de telles dispositions sont aussi soigneusement étudiées à la lumière des lois sur les coalitions.

Responsabilité juridique

Les fournisseurs essaient généralement de limiter leur responsabilité ou de s'en dégager en ayant recours à une ou à plusieurs des dispositions suivantes (dont certaines peuvent ne s'appliquer qu'à l'échange par attribution de licence) :

- Exclure les dommages secondaires, indirects et spéciaux.
- Limiter la responsabilité globale du fournisseur à un montant précis ou à un pourcentage de la valeur de l'accord.
- Proposer des solutions limitées à la suite de la violation de l'accord par le fournisseur et préciser qu'il ne s'agit là que des seuls recours du bénéficiaire.
- Décliner toute responsabilité quant à la façon dont le bénéficiaire utilisera la technologie, ainsi que les produits et les services visés par la licence.

- Exclure 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 dispositions suivantes :

- Limiter tout dédommagement qu'il aura à verser.
- Fixer un plafond à la responsabilité totale du bénéficiaire aux termes de l'accord, en précisant le montant ou le pourcentage de la valeur de l'accord.
- Limiter sa responsabilité en cas de divulgation, par négligence, de tout secret commercial relatif à la technologie.

Fiscalité

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

Le traitement fiscal peut dépendre 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 considéré comme un revenu du fournisseur. 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 est habituellement un gain en capital.

Le fournisseur peut réussir à considérer les paiements comme un gain en capital et non comme un revenu, car il bénéficie alors d'un taux d'imposition inférieur. Toutefois, le bénéficiaire peut voir la situation différemment, puisque ses déductions d'impôt pourront être supérieures si les paiements sont assimilés à un compte de revenus plutôt qu'à un compte de capital.

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

Bénéficiaire

Le bénéficiaire de la technologie, en tant que payeur au moment de l'achat de brevets ou de l'obtention de licences, peut habituellement réclamer un amortissement fiscal sous la forme de dégrèvement. Le bénéficiaire ne peut profiter d'un tel amortissement lorsqu'il achète une demande de brevet. Dans certains cas, les marques de commerce peuvent être déductibles à titre de « dépenses en immobilisations admissibles ». Les paiements effectués pour acquérir le savoir-faire sont des dépenses déductibles dans la plupart des cas.

La taxe sur les produits et services est structurée de façon à s'appliquer aux échanges portant sur la technologie. Le bénéficiaire-payeur de la technologie doit payer la taxe au

fournisseur (qui perçoit l'argent au nom du gouvernement) à un taux de 7 p. 100 pour toute somme déjà payée ou due pour l'achat de technologie au Canada. Cette taxe ne s'applique pas à une technologie vendue à l'étranger et qui sera exclusivement utilisée à l'extérieur du Canada. Dans le cas d'une technologie achetée de l'étranger, la taxe ne s'applique pas si le bénéficiaire est une entreprise canadienne de fabrication de fournitures exonérées, sinon le bénéficiaire canadien doit payer la taxe directement au gouvernement fédéral.

Fournisseur

Si le commerce de droits liés à la technologie fait partie des activités régulières du fournisseur, tous les paiements reçus par celui-ci, quelle que soit leur forme ou la structure de l'accord d'échange de technologie, seront vraisemblablement des revenus d'exploitation normaux qui sont donc entièrement imposables. La situation est différente lorsqu'un fournisseur de technologie effectue l'échange à titre de transaction unique. Dans ce cas, les montants perçus peuvent faire l'objet d'un traitement fiscal plus souple.

Si, au moment de la vente de droits liés à une technologie ou de l'obtention d'une licence d'exploitation, les paiements sont établis en fonction du degré d'utilisation ou de production découlant de la possession de la technologie, ces paiements seront considérés comme des revenus et seront, de ce fait, entièrement imposables pour le fournisseur.

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

contrepartie d'une participation, notamment si le fournisseur renonce à ses droits d'utiliser la technologie sur un marché donné (par exemple, une licence exclusive ou la vente de droits en vertu d'un brevet), il sera considéré comme une rentrée de capital pour le fournisseur.

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 n'exerce pas une profession ou ne transige pas des affaires qui sont liées à la création ou au commerce des œuvres visées par les droits d'auteur.

Dans les lois canadiennes sur l'impôt, le savoir-faire n'est généralement pas traité comme un bien dans le sens habituel du terme. En effet, une vente du savoir-faire signifie que celui-ci n'est pas définitivement aliéné, mais qu'il est simplement divulgué et que le fournisseur en conserve l'usage après une telle divulgation. Les paiements relatifs au savoir-faire ne seront donc pas considérés comme un gain en capital à moins que le fournisseur de ce savoir-faire ne soit lui-même empêché à l'avenir d'utiliser ladite technologie sur un marché donné (par exemple, une licence exclusive) en contrepartie d'une somme forfaitaire non proportionnelle à l'utilisation du savoir-faire.

Le fournisseur non résidant peut être assujéti à une retenue fiscale pour des paiements versés par un bénéficiaire canadien, et ce, au taux de 25 p. 100, moins le pourcentage prévu par le traité fiscal applicable. La retenue fiscale s'applique à deux catégories générales de paiements, soit les frais de gestion ou d'administration, et 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.

Dispositions d'ordre international

Le Canada a adhéré à plusieurs conventions internationales relatives aux droits de propriété industrielle dont, en matière de droit d'auteur, la *Convention de Berne* et la *Convention universelle sur le droit d'auteur*. Puisque ces deux conventions ne font pas partie du droit 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 d'échange 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, qui 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*, la *Loi sur les dessins industriels* et la *Loi sur les marques de commerce* du Canada. Après la récente ratification par le Canada du *Traité de coopération en matière de brevets*, d'importantes dispositions viennent d'entrer en vigueur et aident les propriétaires de technologies canadiennes à protéger leurs inventions à l'échelle internationale (voir chapitre 2).

Le Canada n'est partie à aucun traité ou convention d'ordre international sur les secrets commerciaux.

Dans le cadre d'un accord de portée internationale, lorsqu'une partie ou la totalité de la technologie est reçue d'un pays étranger ou y sera utilisée, il est préférable de soulever certaines questions, telles que :

- L'approbation de l'opération par le gouvernement 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 de change et aux restrictions imposées quant au rapatriement des devises.

Certaines de ces questions d'ordre international sont fort complexes, aussi est-il essentiel de les examiner avec un conseiller juridique versé dans le droit et les exigences de la juridiction étrangère visée par l'accord.

Dispositions diverses

Les accords d'échange de technologie contiennent habituellement diverses autres dispositions (« clauses d'application générale ») 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 modalités de remise des avis officiels (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.
- 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 causera 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'une certaine date.
- 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 siège, la procédure, et la possibilité d'interjeter appel.

- 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.

Annexes

En règle générale, une série d'annexes, comprenant des appendices, des pièces ou des suppléments, complète le corps d'un accord d'échange de technologie. Elles permettent d'éliminer du corps du texte les détails des dispositions techniques, financières ou administratives et, ainsi, de le simplifier. Les annexes permettent aussi de conclure l'accord, même si certains documents qui y figurent 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 parfois que les parties terminent les négociations portant sur l'accord lui-même, sous réserve que le texte définitif des annexes soit rédigé à la satisfaction des deux parties.

Les annexes peuvent contenir les renseignements suivants :

- Les détails sur les marques de commerce, leur enregistrement et les demandes déposées en vue de les obtenir.
- Les détails sur les brevets, leur enregistrement et les demandes déposées en vue de les obtenir.
- Les détails sur les droits d'auteur, leur enregistrement et les demandes déposées en vue de les obtenir.

- Les détails sur les dessins industriels, leur enregistrement et les demandes déposées en vue de les obtenir.
- Les détails sur les cessions, les licences et autres attributions de droits sur la technologie.
- La description de la portée de la technologie — à savoir si 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.
- La description des améliorations comprises dans l'opération.
- La description le cas échéant des aspects de la technologie et des améliorations qui sont exclus de l'opération.
- La liste de la documentation, 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 (voir l'annexe Q).
- La description de l'aide technique.
- La description générale du programme de formation, des disciplines visées et de la durée probable des périodes de formation.
- La 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.

4

Échange de technologie : Comment le mener à bien

Recours à un conseiller juridique

Un accord d'échange de technologie qui semble avantageux, conclu avec un bon partenaire et portant sur la technologie recherchée, mais mal rédigé, peut donner de bons résultats, bien qu'il puisse donner lieu à de graves difficultés par la suite. Des questions qui ne sont pas traitées dans l'accord comme les impôts, les obligations liées aux perfectionnements à apporter ou à la responsabilité à l'égard de tiers resurgiront et mettront les relations des parties à rude épreuve.

Bien que le présent guide donne des renseignements de base sur la négociation et la préparation des accords d'échange de technologie au Canada, il ne peut traiter dans sa forme actuelle des divers problèmes juridiques propres à chaque échange (voir l'annexe U pour de plus amples détails à ce sujet). Il est recommandé de faire appel à un avocat spécialisé dans la négociation et la préparation d'accords d'échange de technologie.

Toute personne possédant une formation juridique et connaissant parfaitement les particularités de l'échange de technologie a donc un rôle à jouer à titre d'avocat ou de conseiller commercial. Expert des transactions en matière

d'échange de technologie, le conseiller juridique devrait se familiariser avec l'industrie visée ainsi qu'avec les préoccupations commerciales, techniques et financières de son client. L'aide qu'il devrait apporter dépendra de l'expérience des parties en cause dans ce domaine, de la complexité de l'opération, des répercussions sur le plan international de celle-ci et de la disponibilité des ressources internes que les deux parties peuvent consacrer au projet.

L'avocat spécialisé dans l'échange de technologie peut jouer un rôle utile dans les domaines suivants :

- La rédaction d'une demande de proposition en vue de l'acquisition ou de la fourniture de technologie, ainsi que la proposition elle-même; ces deux documents peuvent finalement constituer un mini-contrat qui régira les rapports entre les parties, si un accord officiel d'échange de technologie n'a pas été conclu.
- La rédaction des principes de l'accord, du protocole d'entente ou de la lettre d'intention qui délimitera la portée de l'accord d'échange.
- La prestation de conseils en ce qui a trait aux lois intérieures et étrangères qui peuvent avoir un effet sur l'accord.
- La structure de l'accord.
- L'aide à la négociation de l'accord.
- La prestation de conseils, d'ordre commercial, découlant de l'expérience acquise dans le cadre d'autres projets semblables.

Processus de négociation

La négociation d'un accord d'échange de technologie comprend plusieurs étapes, en voici les étapes les plus importantes, par ordre chronologique :

- La détermination des besoins technologiques, la recherche et l'identification d'un bon partenaire ainsi que de la technologie elle-même.
- La rédaction et la présentation de l'offre, ou de la demande de propositions pour la fourniture de la technologie. Ce document identifie les partenaires éventuels, décrit brièvement la technologie offerte ou recherchée et fournit un résumé des accords commerciaux et de la structure financière qui sont envisagés. Il peut inclure ou demander des échantillons de la technologie et de ses produits, ainsi qu'une étude comparative des technologies de remplacement.
- Dans le cadre de l'étape précédente, les parties s'entendront sur un accord de non-divulgence qui protégera non seulement la technologie, mais encore tout autre renseignement fourni sur les activités commerciales des deux parties. Il est important de bien rédiger l'accord de non-divulgence, car il pourrait bien être le seul accord régissant le statut des renseignements protégés si les négociations achoppent et si l'accord de transfert n'aboutit pas. Le coût d'un tel accord est pour ainsi dire nominal, mais sa valeur peut être astronomique si les parties rompent leurs relations. L'accord de non-divulgence restreint, en règle générale, l'utilisation des renseignements à l'évaluation strictement nécessaire à la bonne marche des 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 précise que

la partie qui les obtient ne possède que les droits qui sont stipulés dans l'accord.

Si, par ailleurs, un tel accord est signé, il contiendra habituellement ses propres clauses relatives au caractère confidentiel et il stipulera qu'elles remplacent celles de l'accord de non-divulgarion (voir l'annexe R pour le résumé des dispositions d'un tel accord).

- Après avoir individuellement étudié les renseignements préliminaires, les parties amorcent 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 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 éventuels.
- Le fournisseur peut accorder un contrat d'option afin de donner au bénéficiaire éventuel le temps voulu pour évaluer la technologie et prendre une décision, et ce, avant d'entrer en relation avec une autre partie. Ce contrat offre des précisions sur les points suivants : le droit de se prévaloir de l'option et la durée de celle-ci; les clauses portant sur le caractère confidentiel; le paiement relatifs à l'option et la forme que doit prendre l'acceptation de celle-ci; l'obligation de remettre tous les matériaux technologiques divulgués si le droit d'option n'est pas exercé; la copie annexée du projet d'accord et de tout autre accord prenant effet lors de l'exercice du droit d'option.
- La négociation des modalités de l'accord, lorsque celui-ci est assez complexe, peut parfois durer plusieurs mois. La période de négociation est fonction du nombre de rencontres qu'auront les différentes parties, leurs conseillers, les avocats et les représentants du gouvernement dans la juridiction visée par l'accord, 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 à l'échange de technologie, ou dans une série de pièces annexées traitant des différentes étapes, parties ou composantes de l'opération. L'avantage de rédiger des accords distincts sur des questions telles que la concession de licences relatives aux droits d'auteur, aux marques de commerce ou aux brevets, la divulgation de secrets commerciaux ou la prestation de services permet ainsi d'administrer chaque question séparément. Des accords distincts peuvent également faciliter l'enregistrement distinct de certains droits et permettre aux autorités d'évaluer les divers éléments de l'opération et de donner d'avance leur autorisation. Une telle méthode présente toutefois certaines difficultés. En effet, l'approche intégrée nécessaire à l'échange de technologie risque d'être compromise par la rédaction de documents indépendants. Ces difficultés peuvent être évitées dans une certaine mesure à l'aide de renvois aux divers documents, notamment par une référence transphrastique et des renvois aux clauses d'expiration et à celles portant sur les matériaux externes.

L'accord définitif peut comprendre les éléments suivants :

- L'accord global d'échange 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 afférents, ainsi que les accords liant les actionnaires.
- La documentation financière.

- Les contrats proposés de sous-traitance.

(Consulter l'annexe S pour une étude de cas en matière d'échange de technologie.)

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

Respect des exigences canadiennes d'ordre juridique

Un accord d'échange de technologie qui ne s'étend pas au delà des frontières canadiennes est moins complexe à préparer et à appliquer que les accords prévoyant un échange avec plusieurs autres pays. Le Canada n'a pas de système législatif particulier pour les accords d'échange, comme c'est le cas pour d'autres gouvernements.

Dans certains pays tels que le Mexique, le Brésil ou l'Argentine, les lois peuvent influencer sur le contenu ou sur les dispositions de fond de l'accord, et exiger l'approbation et l'enregistrement de l'accord (permettant du même coup au public de l'examiner). Pour sa part, le Canada n'a que très peu de dispositions ayant un effet sur le contenu d'un tel accord, et n'a recours qu'à un processus restreint d'approbation et d'enregistrement de certains éléments bien précis de l'accord.

En règle générale, tous les accords d'échange de technologie conclus au Canada, qu'ils soient signés dans le cadre d'un échange de technologie, de la vente d'un produit, d'une entreprise en participation ou d'une autre opération, sont principalement régis par les règles de droit relatives aux marchés commerciaux ordinaires. Les parties sont donc habituellement libres de négocier leurs propres conditions.

Bien que de tels accords puissent être exécutoires même s'ils ne sont que verbaux, il est recommandé de consigner par écrit toute relation ayant un aspect technologique afin qu'aucun malentendu ne surgisse quant aux modalités en question (voir l'annexe O).

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 reconnaîtront un sens technique aux expressions techniques. Si certaines dispositions de l'accord sont ambiguës, les tribunaux tenteront sans doute de déterminer l'intention des parties, généralement en se reportant aux circonstances entourant la signature. Ce processus judiciaire peut être long, incertain et complexe, et il est invariablement coûteux. D'ailleurs, dans plusieurs affaires récentes concernant des transactions technologiques, les tribunaux ont refusé de rendre exécutoires les accords en raison de leur ambiguïté.

Les principales dispositions des quelques lois exerçant un effet direct sur les accords d'échange de technologie au Canada se retrouvent dans les catégories suivantes :

Enregistrement

Dans certains cas, il est nécessaire d'enregistrer certains des droits accordés dans le cadre des échanges de technologie, mais pas forcément l'ensemble des contrats d'échanges de celle-ci.

- **Marques de commerce** : dans le cas d'accords d'échange 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*.
- **Brevets** : les accords d'échange de technologie prévoyant la cession d'un brevet ou l'attribution d'une licence

exclusive en vertu d'un brevet doivent comprendre l'enregistrement de la cession ou des droits exclusifs. Cette exigence ne vise pas les licences non exclusives.

- **Dessins industriels** : les accords d'échange de technologie prévoyant la cession d'un dessin industriel ou l'attribution d'une licence exclusive pour un tel dessin doivent comprendre l'enregistrement de la cession ou des droits exclusifs. Cette exigence ne vise pas les licences non exclusives.
- **Droits d'auteur** : il n'est pas nécessaire d'enregistrer les accords d'échange 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.
- **Secrets commerciaux** : il n'est pas nécessaire d'enregistrer les accords d'échange de technologie conférant uniquement le droit d'utiliser des secrets commerciaux.

Consignation par écrit

Il est obligatoire, dans certains cas, d'avoir un contrat écrit. A l'instar de ce qui précède, toutefois, la documentation d'appui est très importante, même si elle n'est pas toujours exigée sur le plan juridique.

- **Marques de commerce** : bien qu'il ne soit pas expressément exigé de consigner par écrit les accords d'échange 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.
- **Brevets** : les cessions et les licences exclusives en vertu d'un brevet doivent être consignées par écrit. La cession doit être attestée par affidavit d'un témoin signataire.

- **Dessins industriels** : la cession et l'attribution d'une licence exclusive relatives à un dessin industriel doivent être enregistrées par écrit.
- **Droits d'auteur** : la cession d'une part des droits d'auteur doit être consignée par écrit.
- **Secrets commerciaux** : il n'est pas nécessaire de consigner par écrit les accords d'échange de technologie conférant le droit d'utiliser des secrets commerciaux pour les rendre exécutoires.

Concession obligatoire d'une licence

- **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.
- **Brevets** : trois ans après la date de délivrance d'un brevet, toute personne intéressée peut demander une licence obligatoire lorsque la technologie brevetée (sauf pour les aliments et les médicaments) n'a pas été exploitée commercialement et le propriétaire de l'invention n'a pas réussi à fournir des explications acceptables selon les dispositions de la *Loi sur les brevets*.

Il est possible d'obtenir plus facilement la concession obligatoire d'une licence en vertu d'un brevet couvrant les aliments et les médicaments, puisque le requérant n'est pas tenu de prouver que l'invention brevetée n'a pas été exploitée par son propriétaire. Toutefois, les modifications apportées en 1987 à la *Loi sur les brevets* ont restreint la disponibilité et la portée de telles licences, comme on l'a vu précédemment.

- **Dessins industriels** : il n'existe pas de disposition sur la concession obligatoire d'une licence pour un dessin industriel.

- **Droits d'auteur** : il existe deux cas principaux où l'on peut obtenir la concession obligatoire d'une licence : une licence visant la reproduction d'une œuvre publiée, lorsque vingt-cinq ans se sont écoulés depuis la mort de son auteur; et une licence visant l'impression et la publication d'une œuvre publiée, lorsque le titulaire du droit d'auteur n'imprime pas l'œuvre ou ne la met pas sur le marché.

Les modifications apportées en 1988 à la *Loi sur le droit d'auteur* ont éliminé la possibilité d'obtenir la concession obligatoire d'une licence pour fabriquer un objet destiné à la reproduction sonore ou à l'exécution mécanique d'une œuvre (par exemple, un disque ou une bande magnétique).

- **Secrets commerciaux** : il n'existe pas, semble-t-il, de dispositions juridiques quant à la concession obligatoire de licences relatives aux secrets commerciaux.

Pratiques limitant la concurrence

Les lois canadiennes sur la concurrence et les coalitions dans le domaine de l'échange de technologie sont très complexes et, parfois, difficiles à analyser. Cependant, dans un accord d'échange, il est défendu de prévoir une clause permettant au fournisseur de technologie de fixer le prix de revente des articles produits par le bénéficiaire à partir de celle-ci. Les dernières modifications apportées à la *Loi sur la concurrence* donnent aux tribunaux le droit de déclarer nul tout accord visant une licence si le titulaire d'une propriété intellectuelle utilise ses droits exclusifs à son égard pour diminuer la concurrence. Pour savoir si d'autres dispositions de la *Loi sur la concurrence* et du *Code criminel* peuvent être appliquées, et dans quelle mesure, le conseiller juridique doit examiner celles-ci dans le contexte de chaque accord.

Exigences quant aux rapports financiers et statistiques

La Loi sur les déclarations des personnes morales et des syndicats exige que les sociétés canadiennes bénéficiaires d'une technologie déposent annuellement une déclaration signée par deux représentants, décrivant en détail les transferts de technologie vers le Canada avec des fournisseurs résidents. Auparavant, un bénéficiaire qui avait établi ou renouvelé dans une année donnée avec un fournisseur non résident des accords de licence évalués individuellement à plus de 5 000 \$ devait fournir des renseignements détaillés sur chaque licence en question. Depuis le 11 avril 1986, cette disposition ne s'applique plus. Il faut toutefois divulguer le total annuel des frais payés pour la R-D scientifique, les redevances de brevets, les licences relatives au savoir-faire, les frais de dessins industriels et toute autre dépense. Les frais liés aux licences pour l'utilisation de logiciel sont exclus de l'exigence relative aux déclarations.

Le Canada n'impose aucune autre exigence relative aux déclarations ni aucun contrôle des changes ou autres restrictions financières sur les paiements faits à des non résidents pour une technologie (bien qu'il prélève des taxes sur certains services et des redevances).

Contrôle des exportations de technologie

D'après la *Loi sur les licences d'exportation et d'importation* du Canada, il est nécessaire d'obtenir un permis auprès de la Direction du contrôle des exportations du ministère des Affaires extérieures et du Commerce extérieur avant d'exporter toute donnée technique. Cette loi régit et contrôle les exportations selon certaines régions géographiques (liste de pays visés par contrôle) et selon la spécification de certaines marchandises sur la Liste de marchandises d'exportation contrôlée (LMEC). Cette liste décrit de façon technique

des produits classés en cinq catégories : produits industriels, munitions, énergie nucléaire, technologie et marchandises diverses.

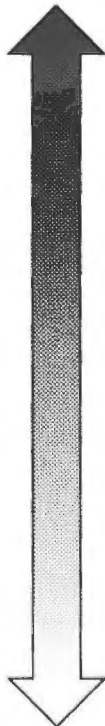
Le terme technologie y désigne les données techniques, y compris les dessins techniques, l'imagerie photographique, les modèles, les formules, les dessins et devis techniques, les manuels techniques et leur mode d'emploi, sous forme imprimée, ou enregistrés sur disque, bande magnétique, mémoire fixe ou autre support ». Le groupe 4 (Technologie) contient une liste de technologies qui font l'objet d'un contrôle (par exemple, la technologie des procédés de fabrication métallurgique). Plus important encore, le Groupe 4 contrôle aussi la technologie décrite de façon générale comme étant une « technologie pouvant être utilisée dans la conception, la production, l'installation, l'utilisation et l'entretien d'équipement et de matériel des Groupes 1, 2 et 3 ». N'est pas touchée par cette clause polyvalente la technologie décrite dans les documents de vente, à laquelle le public a généralement accès ou est nécessaire à l'installation, au fonctionnement et à l'entretien de tout produit qui a fait l'objet d'une licence d'exportation ou y est admissible.

Annexes

Annexe A

Protection des droits sur la technologie

**Protection
maximale**



**Protection
minimale**

Législative

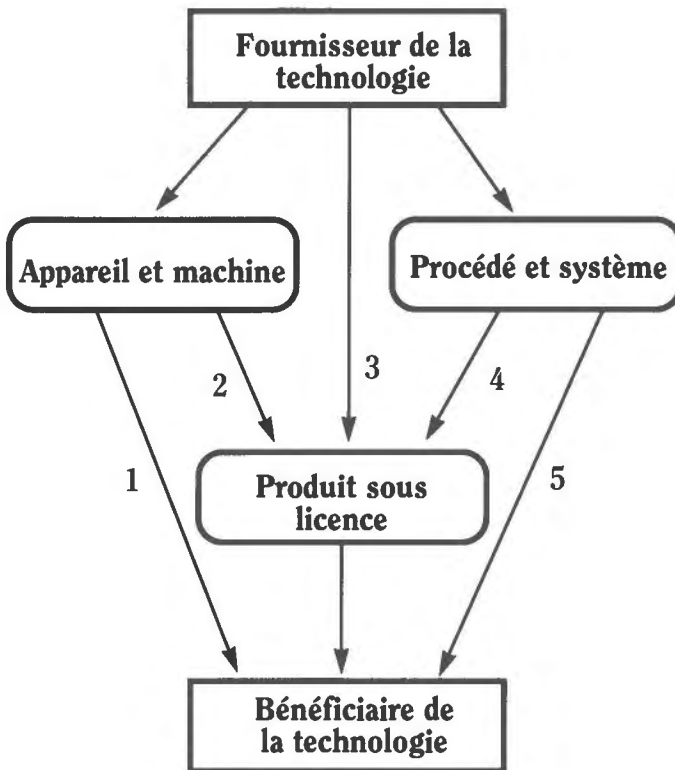
- Brevets
- Marques de commerce
- Dessins industriels
- Droits d'auteur

Common law/secrets commerciaux

- Savoir-faire admissible à
une protection législative
- Savoir-faire non admissible
à une protection législative

Savoir-faire — domaine public

La technologie, selon cinq grandes catégories



Portée de la technologie Par rapport à l'industrie

1. Technologie incluse

Industrie	Recherche fondamentale	Conception	Développement	Génie	Fabrication	Construction	Gestion	Commercialisation

2. Technologie exclue

Industrie	Recherche fondamentale	Conception	Développement	Génie	Fabrication	Construction	Gestion	Commercialisation

Portée de la technologie Par rapport au produit

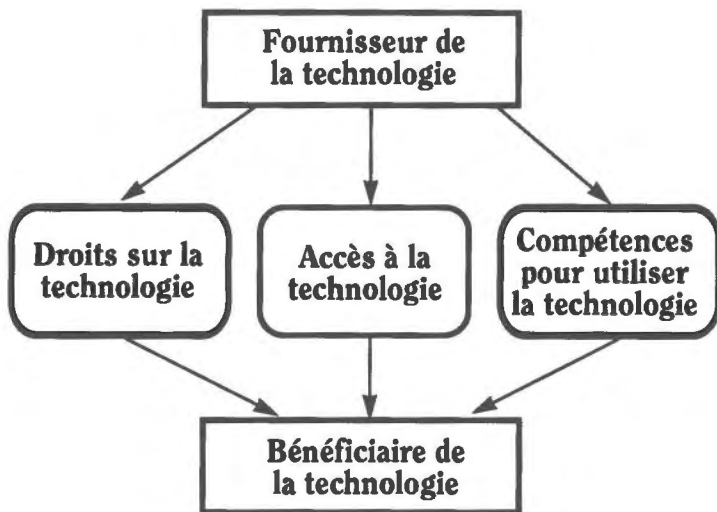
1. Technologie incluse

Produit	Recherche fondamentale	Conception	Développement	Génie	Fabrication	Construction	Gestion	Commercialisation

2. Technologie exclue

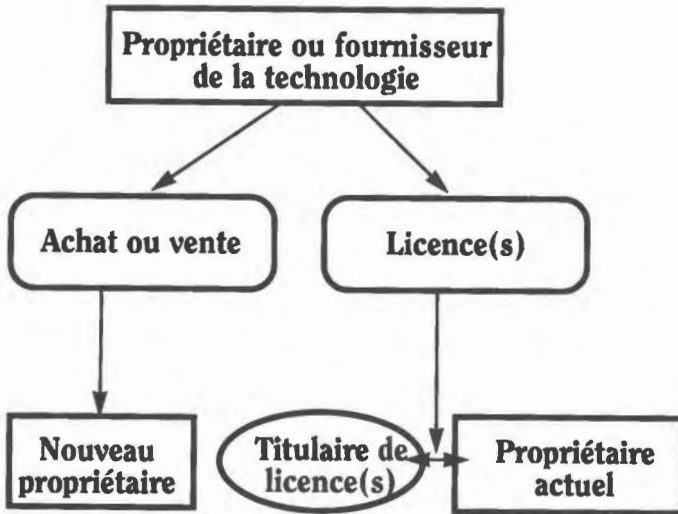
Produit	Recherche fondamentale	Conception	Développement	Génie	Fabrication	Construction	Gestion	Commercialisation

Trois éléments essentiels de l'échange de technologie

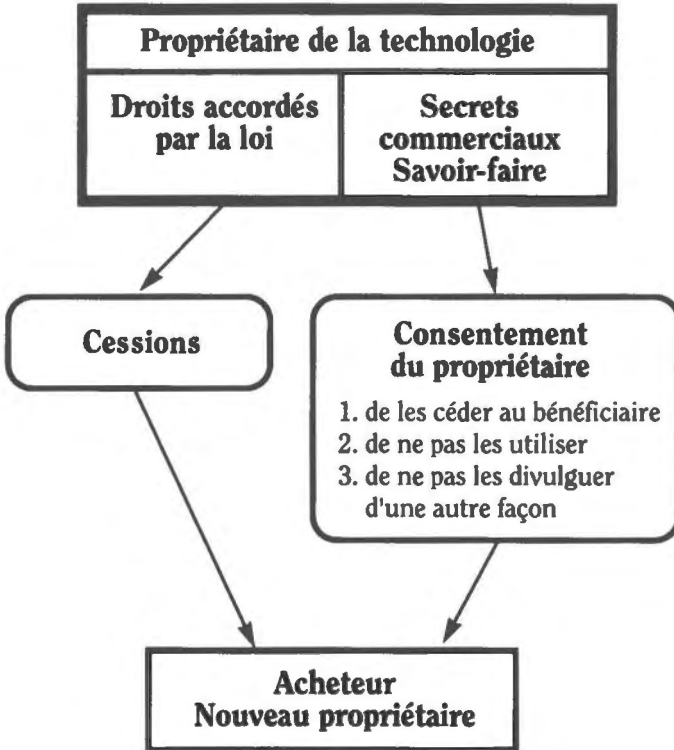


Acquisition des droits sur la technologie

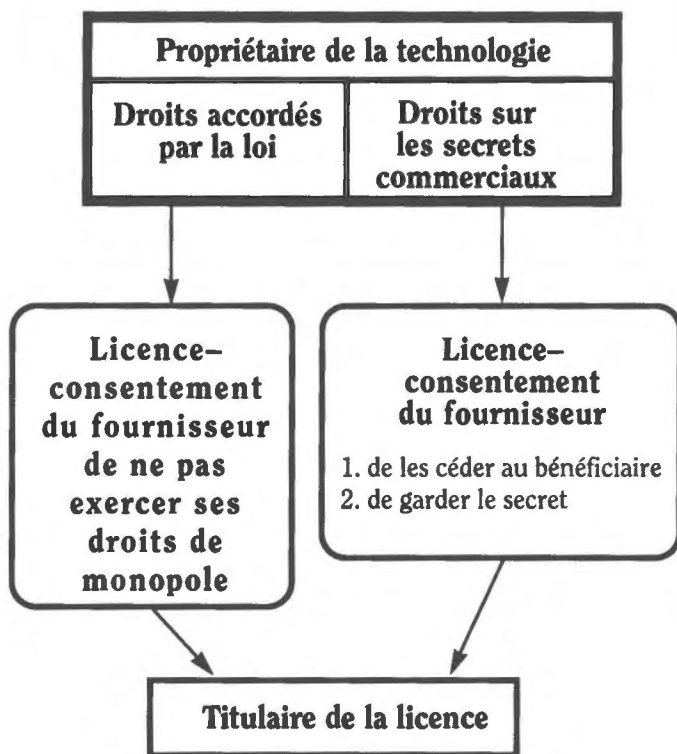
Par voie d'achat ou de licence



Achat ou vente des droits sur la technologie



Cession de licence liée aux droits sur la technologie



Portée des droits sur la technologie Par rapport à l'industrie

**Industrie-
stade de la
technologie**

Droits sur la technologie

	Réception	Utilisation	Reproduction de la documentation	Modification	Amélioration	Transfert à un tiers
Recherche fondamentale Conception Développement Génie Fabrication Construction Gestion						

Droits sur les produits dérivés de la technologie

**Produits de la
technologie**

	Vente	Distribution	Importation	Utilisation de la marque de commerce et achalandage

Portée des droits sur la technologie Par rapport au procédé et au système

**Procédé et système-
stade de la
technologie**

Droits sur la technologie

	Réception	Utilisation	Reproduction de la documentation	Modification	Amélioration	Transfert à un tiers
Recherche fondamentale Conception Développement Génie Fabrication Construction Gestion						

Droits sur les produits dérivés de la technologie

**Produits de la
technologie**

	Vente	Distribution	Importation	Utilisation de la marque de commerce et achalandage

Portée des droits sur la technologie Par rapport au produit

**Produit-
stade de la
technologie**

Droits sur la technologie

	Réception	Utilisation	Reproduction de la documentation	Modification	Amélioration	Transfert à un tiers
Recherche fondamentale Conception Développement Génie Fabrication Construction Gestion						

Droits sur les produits dérivés de la technologie

**Produits de la
technologie**

	Vente	Distribution	Importation	Utilisation de la marque de commerce et achalandage

Réserve ou restriction Droits sur le procédé et la machine

Droits sur les technologies relatives au procédé et à la machine

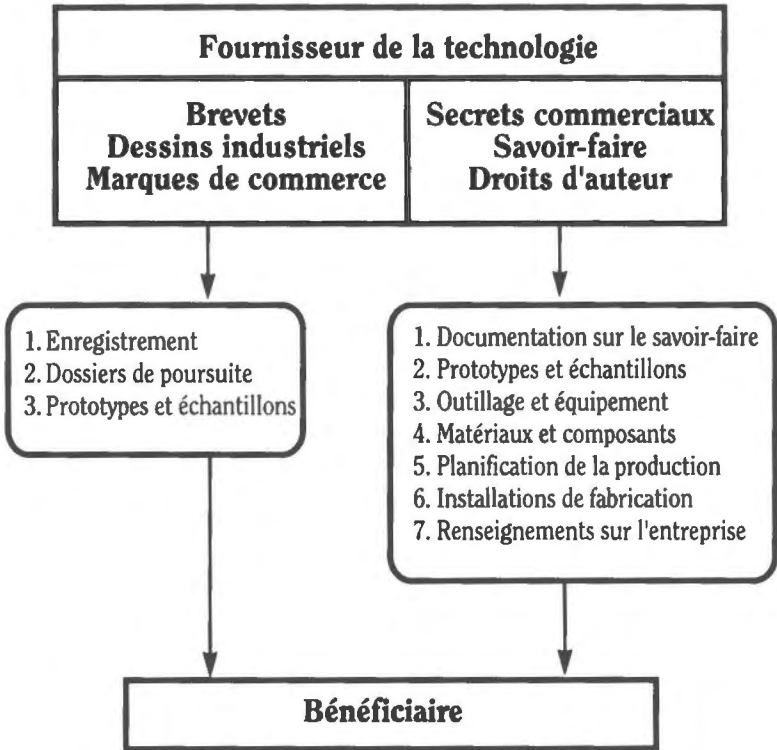
Réserve ou restriction	Réception	Utilisation	Reproduction de la documentation	Modification	Amélioration	Transfert à un tiers
Territoire						
Durée						
Exclusivité						
Domaine d'utilisation						
Restrictions relatives au marché						
Niveau d'utilisation						
Mode d'utilisation						

Réserve ou restriction Droits sur les produits

Droits sur les produits

Produit	Fabrication	Vente	Distribution	Importation
Territoire				
Durée				
Exclusivité				
Domaine d'utilisation				
Restrictions relatives au marché				
Niveau d'utilisation				
Mode d'utilisation				

Accès à la technologie



Acquisition des compétences pour utiliser la technologie



Exemple de documentation d'accompagnement

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 8¹/₂ sur 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 8¹/₂ sur 11 po (ou l'équivalent métrique). Le point de remise de la documentation est le bureau du bénéficiaire situé à (), si elle est envoyée par courrier recommandé, ou, sans frais, à l'aéroport de (), si elle est envoyée par courrier aérien.

A. Dessins de fabrication et caractéristiques des matières

Le fournisseur remettra au bénéficiaire :

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 des matières, ainsi que les fiches décrivant celles-ci et, si nécessaire, les tests reliés aux achats.
3. Le bénéficiaire peut acheter des articles entièrement fabriqués que le fournisseur acquiert habituellement

auprès de vendeurs choisis en vue de leur intégration dans le processus de fabrication. Il peut aussi prendre ses propres dispositions avec les vendeurs recommandés par le fournisseur. Par ailleurs, le bénéficiaire peut obtenir les licences de fabrication des articles normalement achetés (dans le territoire du bénéficiaire) au nom du fabricant. Dans les deux cas, le fournisseur doit donner une description complète des articles, le catalogue des vendeurs et une liste de vendeurs approuvés.

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

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.

1. Les fiches de planification correspondant aux dessins de fabrication, et servant à décrire les étapes 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.
2. 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 jouera un rôle conseiller 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. Il lui remettra aussi une description complète des installations (situées à), indiquant leurs principales dimensions et leur capacité, ainsi que le nom de ses fournisseurs habituels. Ces installations peuvent comprendre : (à être complété si nécessaire).

D. Outillage

Le fournisseur remettra au bénéficiaire la description et les dessins (le cas échéant) de tout l'outillage spécialisé qu'il utilise pour la fabrication des produits.

E. Planification de la production

Le fournisseur remettra au bénéficiaire des exemplaires des calendriers de production qu'il utilise pour la fabrication des produits de base fournis pour le système () proposé pour (). Les spécialistes techniques du fournisseur qui connaissent bien le contrôle de la fabrication (ordonnancement, commande de matériaux et acheminement des matières) seront mis à la disposition du bénéficiaire à () pour que les spécialistes du bénéficiaire puissent aussi 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 utiliser 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 au cours de la fabrication des produits à son usine, 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 la gamme de produits du bénéficiaire.
4. Le déroulement des essais non destructifs et les critères d'acceptation pour tous les essais effectués avec les produits tels que la gamme de produits du bénéficiaire.
5. Toutes les instructions relatives au système de contrôle de la qualité, soit :
 - 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 la vérification 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 la livraison 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 utilisée par 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 place 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 normes de l'Association canadienne de normalisation.

Au moment de la mise en place 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 s'occupera 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.

Éléments d'un accord de non-divulgation

Intérêts du fournisseur Intérêts du bénéficiaire

Définition des informations à caractère confidentiel

- informations sur l'entreprise
- informations techniques
- écrite ou verbale
- appartient au fournisseur, aux entreprises affiliées ou à des tiers
- cotées confidentielles
- verbales, à condition qu'elles soient confirmées par écrit

Durée

- divulgation avant l'accord
- durée indéfinie du secret
- préciser les divulgations antérieures
- déterminée ou courte

Retour de l'information

- sur demande
- dès l'expiration
- copie conservée selon la loi
- copie conservée à des fins de preuve

Non-utilisation

- n'utiliser que selon les instructions
- ne pas utiliser pour lancer de nouveaux produits
- de nouveaux produits analogues peuvent être mis au point séparément

Pas de reproduction

- copies selon les instructions
- les copies autorisées doivent porter la mention de propriété exclusive
- copies pour usage interne
- copies selon la loi

Aucune divulgation

- divulgation aux employés selon un accès sélectif
- problèmes administratifs de signature des employés
- les employés doivent signer une entente de non-divulgation

Exclusion des garanties et des représentations

- aucune violation des droits
- secret garanti des autres (n'utiliser que pour le mieux ou faire son possible)
- utilité et valeur de l'information
- intégralité et justesse

Rapports

- pas de cession de licence (sauf pour certains buts)
- pas de marchés de services ni de produits
- pas d'engagement concernant de futurs marchés

Application de l'accord concernant l'information

S'applique si :

- format unique, compilation unique, même si l'information est publique
- publique par abus
- le bénéficiaire n'a pas fait de divulgation des connaissances antérieures
- aucune preuve évidente d'élaboration indépendante
- information de tiers si le fournisseur est le premier à l'obtenir
- information doit être divulguée selon la loi

Ne s'applique pas si :

- dans le domaine public
- devient public
- détenue déjà par le bénéficiaire
- élaborée indépendamment par le bénéficiaire
- reçue de tiers

Résumé d'une étude de cas

Deux inventeurs, André et Barbara entreprennent, dans le cadre de leur emploi, la mise au point d'un appareil de vérification des plaquettes de silicium. L'employeur exploite 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, André et Barbara 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 son plan de commercialisation, l'employeur refuse de leur offrir son aide. André quitte son emploi et, de concert avec Barbara, qui conserve son poste, continue de travailler à la mise au point d'un prototype de première génération de l'appareil.

Par la suite, Barbara quitte son emploi pour constituer avec André une société, Néoco, à l'intérieur de laquelle ils poursuivent leurs travaux pour produire un modèle de deuxième génération. Néoco entreprend la commercialisation de l'appareil et les ventes connaissent un certain succès, mais elle 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, Risco, souscrit au capital-actions de Néoco après étude de la technologie relative à l'appareil. Grâce aux capitaux supplémentaires fournis par Risco, Néoco entreprend un programme de mise au point et de commercialisation plus dynamique pour son appareil de troisième génération.

Pour mieux répondre à la demande croissante au Canada, Néoco cède, aux termes d'un accord verbal, 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, Néoco conclut un accord verbal de

licence avec une société, PDL, qui se chargera de produire et de distribuer l'appareil en Europe.

Néoco décide alors de déposer une demande de brevet pour l'appareil au Canada, ainsi qu'aux États-Unis. Ayant quitté Néoco après avoir aliéné ses actions, Barbara a élu domicile en Asie du Sud-Est et est introuvable.

Par ailleurs, l'ancien employeur d'André et de Barbara, s'apercevant des bénéfices considérables qu'il pourrait tirer de l'appareil, communique avec Néoco et Risco pour faire valoir que la technologie relative à l'appareil lui appartient. Le sous-traitant et PDL craignent que les droits qu'ils ont acquis ne soient menacés. Après de longues négociations, l'ex-employeur d'André et de Barbara convient de fournir des fonds supplémentaires à Néoco, et devient ainsi actionnaire au même titre que André et 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 afférentes, 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 sur le caractère confidentiel et la propriété des inventions entre l'employeur et André, de même qu'entre l'employeur et Barbara.
2. Un accord de cession transférant, de André et Barbara à l'employeur, les droits relatifs à la technologie de l'appareil.
3. Un accord sur le caractère confidentiel et la propriété des inventions entre André et Néoco, de même qu'entre Barbara et Néoco.
4. Un accord de cession transférant, de André et Barbara à Néoco, les droits relatifs à la technologie de l'appareil.

5. Des garanties et des déclarations de Néoco sur la propriété et les droits relatifs à la technologie de l'appareil, dans le cadre d'un accord de participation entre Risco et Néoco.
6. Des dispositions relatives aux licences, dans le cadre d'un accord écrit de sous-traitance entre Néoco et le sous-traitant.
7. Un accord de licence écrit entre Néoco et 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 Néoco.

Définitions

Accord

Le présent accord, formé des articles ___ à ___ et des annexes ___ à ___ inclusivement, 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 *Loi sur les corporations commerciales canadiennes*.

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 *Loi sur les corporations commerciales canadiennes*.

Brevets

Les lettres patentes couvrant les inventions concrétisées dans le processus, l'appareil ou les produits, selon la brève 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 *Loi sur les corporations commerciales canadiennes*, 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 qui s'y rattachent, par le fournisseur, soient respectées.

Date d'acceptation

La date à laquelle l'échange de technologie a été dans l'ensemble complété 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 ___ du présent 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 brève 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, ayant fait l'objet d'un droit d'auteur ou pouvant en faire l'objet, selon la brève description présentée à l'annexe __ de l'accord.

Éléments 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, les appareils, 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 montrer-comment.

Exercice financier

Toute période de douze mois consécutifs débutant le __.

Formation

Le programme de formation et d'enseignement, la divulgation de savoir-faire, d'aptitudes et de compétences techniques, et les autres services relatifs à l'accord, qui font tous partie du montrer-comment, 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 les 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 l'échange de technologie a été substantiellement achevé selon la description plus détaillée présentée dans l'accord.

Montrer-comment

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.

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, cabinet, 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 imputés par le bénéficiaire à un tiers dans le cadre d'une opération sans lien de dépendance. Ce prix ne doit pas avoir 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 montrer-comment ni les éléments livrables.

Renseignements consignés

Tout renseignement consigné de façon matérielle par imprimerie ou photographie, classé par l'électronique 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 montrer-comment conservés par le fournisseur à titre de secrets commerciaux, selon la description plus détaillée présentée à l'annexe __ de l'accord.

Taxes

Les taxes, les prélèvements, les impositions et les frais de toutes sortes découlant directement ou indirectement de l'accord et imposés par toute partie à l'accord ou tout organisme ou autorité publique 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 autres charges (y compris les frais d'administration, les pénalités et les intérêts) qui s'y rattachent.

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 montrer-comment, 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.

Bibliographie

- BELL, Paul B. et Jay SIMON. *The Law and Business of Licensing: Licensing in the 1990s*. New York, Clark Boardman Company Limited, 1990.
- ECKSTROM, Lawrence J. *Licensing in Foreign and Domestic Operations*. New York, Clark Boardman Company Limited, 1972.
- FINNEGAN, Marcus B. *Licensing Law Handbook*. New York, Clark Boardman Company Limited, 1979.
- GOLDSCHIEDER, Robert et Michel DE HASS. *Arbitration and the Licensing Process*. New York, Clark Boardman Company Limited, 1981.
- GOLDSCHIEDER, Robert. *Eckstrom's Licensing in Foreign and Domestic Operations: the Forms and Substance of Licensing*. New York, Clark Boardman Company Limited, 1978.
- GOLDSCHIEDER, Robert. *Technology Management Handbook*. New York, Clark Boardman Company Limited, 1979.
- LICENSING LAW AND BUSINESS REPORT. New York, Clark Boardman Company Limited, 1978.
- MELVILLE, L. *Forms and Agreements on Intellectual Property and International Licensing*. New York, Clark Boardman Company Limited, 1979.
- ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. *Licensing Guide for Developing Countries*, publication n° 620 (E), Genève, OMPI, 1977.

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE. *Model Law for Developing
Countries on Inventions*, publication n° 840 (E), Genève,
OMPI, 1979.

SOOKMAN, Barry B., *Computer Law: Acquiring and Protecting
Information Technology*, Toronto, Carswell, 1989.

UNITED NATIONS. INDUSTRIAL DEVELOPMENT
ORGANISATION. *Guidelines for Evaluation of Transfer of
Technology Agreements*, Development and Transfer of
Technology Series, n° 12, New York, United Nations, 1979.

Articles

ALLEN, Clive V. *International Licensing: A Practitioner's
Overview, Part One*, 1 Trade Law Topics #4, 5, 1986.

ALLEN, Clive V. *International Licensing: Negotiating the
License, Part Two*, 1 Trade Law Topics #5, 5, 1986.

ALLEN, Clive V. *International Licensing: Negotiating the
License, Part Three*, 1 Trade Law Topics #6, 9, 1986.

BELL, G.R., *Protecting and Licensing Trade Secrets and
Know-how under Canadian Law*, 4 Licensing Law and
Business Report, 205, 1982.

BERESKIN, Daniel R. *Trademark Licensing and Registered
Users in Canada*, 11 Canadian Patent Reporter (2^e) 244,
1973.

BEYOND THE BASICS: TECHNOLOGY TRANSFER
AGREEMENTS (documents de conférence), Toronto,
Insight Press, 1986.

- BURSHTEIN, S. *Developments in Canada Licensing Law*, 83 Les Nouvelles, Journal de la Société internationale des cadres en licences, 1989.
- CONTINUING LEGAL EDUCATION SOCIETY OF BRITISH COLUMBIA. *Technology Agreements* (documents de conférence), A.R. Szibbo, coordonnateur, Vancouver, 1985.
- GOODERHAM, William G. *International Licensing Issues: Part One*, 5 Canadian Computer Law Reporter, 25, 1988.
- GOODERHAM, William G. *International Licensing Issues: Part Two*, 5 Canadian Computer Law Reporter, 37, 1988.
- LEGER, Georges. *Transfer of Technology: a Commentary*, 14 Conseil canadien de droit international, 270, 1986.
- MAYBEE, Gareth E. *Technical Information Licensing Agreements*, 42 Canadian Patent Reporter, 99, 1965.
- NEW GROWTH OPPORTUNITIES THROUGH TECHNOLOGY TRANSFERS (documents de conférence), Toronto, Insight Press, 1989.
- PENNY, P.W., *Income Tax Aspects of Technology Transfers*, 1 Canadian Intellectual Property Review #2, 156, 1985.
- POTTER, Richard B., *Canada and Technology Transfer to Less Developed Countries*, 15 Conseil canadien du droit international, 270, 1986.

POTTER, Richard B., *Canadian Technology Transfers in North America and the Third World*, New Developments in the Law of Export Sales: Meredith Memorial Lectures, 245-265, New York, Practising Law Institute, 1982.

PRIMAK, George J. *Technology Licensing in Canada*, 38 Canadian Patent Reporter (2^e), 113, 1979.

RAMSAY, John T., *Drafting Confidentiality Agreements in Canada*, 4 Intellectual Property Journal, 157, 1989.

SOCIÉTÉ DU BARREAU DU HAUT-CANADA. *Technology Transfer and the Canadian Business Enterprise: Current Laws and Evolving Policies Affecting Technology Transfer* (documents de conférence), A. R. Szibbo, président, Toronto, 1984.

TECHNOLOGY TRANSFER AGREEMENTS (documents de conférence), A.R. Szibbo, président, Toronto, Insight Press, 1984.

