



**ROBIC**  
+ DROIT  
+ AFFAIRES  
+ SCIENCES  
+ ARTS

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE  
DEPUIS 1892

## LICENCES: ÉVITEZ DE SIGNER DES CONVENTIONS MAL RÉDIGÉES PARTIE I

FRANÇOIS PAINCHAUD\*  
**LEGER ROBIC RICHARD**, S.E.N.C.R.L.  
AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

La rédaction juridique de contrats tels les contrats de licence et de transfert de technologie est souvent laissée aux professionnels. Toutefois, il est important pour les gens d'affaires de bien comprendre les questions qui pourront naître dans le cadre de la négociation et la rédaction de telles transactions. Dans une série d'articles, nous passerons en revue les éléments essentiels des contrats de licence et autres contrats de transfert de technologie.

### La concession du droit

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

Le langage utilisé dans les conventions de licence est parfois ambigu. Un terme peut avoir un sens différent d'un pays à un autre. Cela est surtout vrai lorsqu'on essaie de distinguer entre la concession d'une licence «exclusive», «unique» ou «nonexclusive». Habituellement, la concession d'une licence exclusive écarte la possibilité pour le concédant de conserver des droits sur le produit. Toutefois, dans certains pays, le terme «exclusive» utilisé seul est ambigu. Bien qu'il veuille sûrement dire qu'aucune autre licence ne peut être concédée, il n'est pas toujours évident de savoir si le concédant lui-même s'est réservé des droits sur le produit (ce qu'on appelle souvent une licence «unique» ou «sole» en langue anglaise).

Les termes «unique et exclusive» sont parfois utilisés ensemble pour décrire une licence exclusive, ce qui devrait être évité car en réalité ils sont contradictoires. Par ailleurs, l'expression «licence exclusive ouverte», qui parfois est employée, ne voudra pas forcément dire la même chose d'une personne à une autre. Dans un tel cas, il est essentiel de rajouter des termes descriptifs de façon à n'avoir aucun doute

---

CIPS, 1998

\* De LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Publié dans l'édition Printemps 1998 - vol. 2, n° 2 du Bulletin du cabinet. Publication 68.13F .

**LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.**  
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7  
Tél.: (514) 987-6242 Fax: (514) 845-7874  
[www.robic.ca](http://www.robic.ca) [info@robic.ca](mailto:info@robic.ca)

sur le caractère légal de la licence concédée.

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

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

Les droits de fabriquer, utiliser et vendre sont des droits séparables, même s'ils sont souvent employés ensemble. Toutefois, la concession du droit de fabriquer serait inutile sans le droit additionnel d'utiliser ou de vendre le produit licencié. Pour cette raison, les tribunaux vont nécessairement inférer un droit d'utiliser ou de vendre le produit selon les circonstances de chaque affaire.

Notre prochain article portera sur des clauses qui, bien que souvent ignorées par les parties à un contrat, pourront avoir des conséquences néfastes sur leur relation future: «le licencié le plus favorisé» et «les meilleurs efforts». Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires ou si vous avez toute autre question relative aux licences ou aux transferts de technologie, n'hésitez pas à communiquer avec **François Painchaud** ou tout autre membre du Groupe de Transfert de Technologie.



