

OTTAWA

55 rue Metcalfe bureau 900
CP 2999 succursale D
Ottawa ON K1P 5Y6
Canada
Tél. : 613.232.2486
Télé. : 613.232.8440
ottawa@smart-biggar.ca

TORONTO

CP 111 bureau 1500
438 avenue University
Toronto ON M5G 2K8
Canada
Tél. : 416.593.5514
Télé. : 416.591.1690
toronto@smart-biggar.ca

MONTREAL

Bureau 3300
1000 rue De La Gauchetière Ouest
Montréal QC H3B 4W5
Canada
Tél. : 514.954.1500
Télé. : 514.954.1396
montreal@smart-biggar.ca

VANCOUVER

CP 11560 Vancouver Centre
2200-650 rue Georgia Ouest
Vancouver CB V6B 4N8
Canada
Tél. : 604.682.7780
Télé. : 604.682.0274
vancouver@smart-biggar.ca

smart-biggar.ca

Cession et licence d'actifs de propriété intellectuelle

Une transaction commerciale touchant des actifs de propriété intellectuelle (brevets, marques de commerce, dessins industriels, droits d'auteur, etc.) peut notamment prendre la forme d'une cession ou d'une licence.

Cession. Une cession entraîne généralement un transfert absolu et définitif des actifs de propriété intellectuelle du cédant au cessionnaire, ces actifs étant pour ainsi dire donnés, cédés, aliénés ou vendus au cessionnaire. Une fois les actifs cédés, le cessionnaire devient le seul propriétaire de ces actifs, ainsi que des droits, titres et intérêts afférents à ces actifs, sous réserve de limitations pouvant être spécifiées dans la cession. La cession pourrait par exemple comporter certaines limitations quant à l'étendue des droits cédés au cessionnaire.

À noter que dans l'éventualité où le cessionnaire devait manquer à l'une ou l'autre de ses obligations, il est très difficile, voire impossible, pour le cédant de récupérer les actifs cédés.

À noter également que le cédant, ayant entièrement et définitivement cédé ses actifs, ne peut en principe par la suite les utiliser ou les exploiter.

En matière de brevet, l'inventeur cède très souvent ses droits à une société et la cession doit alors préciser la date de la cession, le titre de l'invention, le numéro et la date de la demande de brevet si disponibles, qu'elle est faite en contrepartie de considérations bonnes et valables et elle doit être signée par l'inventeur devant un témoin. Le cessionnaire peut également signer cette cession afin de confirmer son acceptation. Lors de la poursuite de la demande de brevet devant le Bureau canadien des brevets, le Bureau exige qu'une cession soit déposée dans un délai de trois (3) mois si elle n'a pas été déposée à l'intérieur d'un délai de douze

(12) mois suite au dépôt de la demande de brevet. Le Bureau accepte une cession signée devant un témoin ou une copie de l'enregistrement de la cession déposée auprès du Bureau américain des brevets et des marques.

Licence. Lorsqu'une transaction prévoit le paiement de redevances ou toute autre forme d'obligation à exécution successive future pour le nouveau propriétaire des actifs cédés, il est généralement plus avantageux d'accorder une licence.

Une licence est une permission du propriétaire au licencié d'utiliser ou d'exploiter des actifs que ce licencié ne pourrait pas normalement utiliser ou exploiter sans cette permission. À noter qu'un licencié peut tenter les recours qui sont disponibles au propriétaire des actifs. Dans une licence, la permission accordée par le propriétaire des actifs dépend du respect des termes et des conditions de la licence. La portée de la licence peut, et en fait devrait toujours, être limitée par un certain nombre de dispositions définissant avec précision la technologie visée, les droits faisant l'objet de la licence, le territoire visé, la durée de la licence, le montant des redevances et leur mode de paiement, de même que certaines autres modalités pertinentes selon le contexte.

Nous énumérons ci-après certaines des principales modalités qui doivent être traitées dans une licence :

- l'identification et la description des actifs de propriété intellectuelle visée par la licence;
- les droits accordés par la licence;
- le champ d'activités pour lequel les actifs peuvent être exploités ainsi que les limitations imposées à cette exploitation;

- les limitations territoriales;
- l'interdiction ou les restrictions imposées au licencié quant à l'octroi de sous-licences à des tiers;
- les exigences minimales quant aux volumes de ventes;
- les redevances minimales;
- la durée de la licence; et
- le paiement et la méthode de calcul des redevances.

Naturellement, les différentes modalités d'une licence dépendent du pouvoir de négociation de chacune des parties, des actifs de propriété intellectuelle en cause et des besoins commerciaux des parties.

Il est important de noter que différentes formes de licences peuvent être accordées. Une licence peut être exclusive, auquel cas elle accorde au licencié le droit du propriétaire d'intenter des recours à l'encontre des tiers contrefacteurs, y compris ce propriétaire. Le propriétaire ne peut plus alors accorder d'autre licence. Une licence exclusive est en fait très similaire à une cession.

Une licence peut être non-exclusive, auquel cas aucun droit exclusif de propriété n'est accordé au licencié et ce dernier possède le droit d'utiliser ou d'exploiter les actifs du propriétaire sur une base non-exclusive. L'octroi d'une licence non-exclusive permet au propriétaire d'accorder plusieurs licences à différentes personnes pour les mêmes actifs de droits de propriété intellectuelle, ces licences pouvant ou non être différentes en fonction de chaque licencié visé. Cette dernière forme de licence est souvent

préférée lorsque le propriétaire détermine qu'il est plus avantageux d'accorder plusieurs licences à différents licenciés qui peuvent ensuite concurrencer entre eux au niveau de l'exploitation et de la commercialisation des actifs.

Une licence peut également être unique (*sole licence*). Une licence unique, tout comme une licence exclusive, empêche le propriétaire d'accorder d'autres licences, mais ce propriétaire conserve le droit d'intenter des recours à l'encontre des tiers contrefacteurs. Souvent une licence identifiée comme étant exclusive est en fait une licence unique puisqu'elle comprend des dispositions qui font en sorte que le propriétaire, tout comme le licencié, peut intenter des recours contre des tiers contrefacteurs.

Qu'il s'agisse de céder ou d'accorder une licence pour des actifs de propriété intellectuelle, plusieurs considérations légales importantes doivent être examinées et il est recommandé d'établir une stratégie globale couvrant notamment la titularité, l'exploitation, l'optimisation, la commercialisation, la gestion, et le transfert de ces actifs avant de conclure une entente.

Nous vous invitons à communiquer avec l'un de nos bureaux pour répondre à vos besoins en matière de transactions commerciales touchant à des actifs de propriété intellectuelle, et ce, que ce soit pour la négociation et la préparation de cessions ou de licences ou pour des ententes de transfert de technologie, de confidentialité, de non divulgation ou des contrats de travail, de consultation, de recherches et de développements, de partenariats, de marketing, de fabrication, de mise en marché ou de commerce électronique.