

APERÇU DES ACCORDS CONTRACTUELS DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

I. Introduction

1. En substance, le transfert de technologie est le processus par lequel une technologie, des compétences, un savoir-faire ou des installations mis au point par un particulier, une entreprise ou organisation sont transférés à une autre personne, entreprise ou organisation. Un transfert de technologie fructueux débouche sur la commercialisation d'un nouveau produit ou service ou sur l'amélioration d'un produit ou procédé existant.
2. En fonction de la nature de la technologie et des moyens dont dispose le destinataire, le processus de transfert de technologie peut être à la fois simple et direct mais il est généralement répétitif, réalisé en collaboration et relativement complexe au point de nécessiter, pour les utilisateurs, l'obtention d'autres informations, l'acquisition de nouvelles compétences, voire des changements d'attitude et de façon de faire. Il peut même être indispensable d'apporter des modifications à la technologie faisant l'objet du transfert, afin qu'elle ait plus de chances d'être "adaptée" et de fonctionner de façon optimale dans le nouveau contexte. Le transfert de technologie peut s'effectuer d'un pays à l'autre, d'une entreprise à l'autre ou d'un laboratoire de recherche vers une entreprise existante ou nouvelle. Il peut être facilité par une aide et un appui financiers ou autres de la part du gouvernement ou d'autres instances aux niveaux national, régional, local ou institutionnel.
3. Le présent article porte sur des questions telles que la façon dont la technologie est transférée, les principaux types de contrats juridiques de transfert de technologie et les facteurs déterminant le type d'accord conclu entre les deux parties au transfert de technologie.

II. Le transfert de technologie dans l'économie actuelle

4. La création ou l'absorption de nouvelles technologies est devenue un élément essentiel pour les entreprises qui souhaitent améliorer ou conserver leur position concurrentielle sur le marché. Dans les secteurs où la concurrence se fonde uniquement sur les prix, comme l'extraction ou la commercialisation de matières premières, les entreprises peuvent faire appel à de nouvelles technologies pour améliorer l'efficacité de leurs activités d'extraction en perfectionnant leurs processus de production ou en acquérant de nouvelles machines et de nouveaux équipements. Elles peuvent aussi utiliser de nouvelles technologies pour mieux commercialiser leurs produits ou pour améliorer leur structure de gestion, de contrôle et de communication.
5. Dans d'autres secteurs où le marché évolue en permanence avec l'apparition régulière de nouveaux produits ayant de nouvelles fonctions ou un nouvel aspect, les entreprises sont obligées d'innover en acquérant ou en mettant au point de nouvelles technologies. L'innovation technologique est donc un élément essentiel de la stratégie concurrentielle d'une entreprise, qu'elle soit petite ou grande, de pointe ou de faible technicité. L'intégration en cours des marchés nationaux et internationaux du fait de la déréglementation et de la libéralisation continues a accru la pression concurrentielle pour toutes les entreprises, et en particulier les besoins technologiques des petites entreprises du monde entier, tout en améliorant leurs possibilités d'accès aux nouvelles technologies et aux biens d'équipement.

6. Les petites et moyennes entreprises (PME) doivent choisir entre élaborer la technologie en interne ou l'acquérir auprès de tiers. Si l'investissement dans la création de technologies peut s'avérer coûteux et risqué en raison des nombreuses incertitudes liées au processus d'innovation, cette solution présente l'avantage d'éviter une dépendance technologique à l'égard d'autres entreprises et permet à l'entreprise de renforcer ses capacités techniques et d'innover en fonction de ses besoins spécifiques. Les entreprises, y compris les PME (en particulier les PME de haute technologie), associent souvent ces deux stratégies (innovation en interne et achat de technologies à des tiers), en acquérant auprès de grandes entreprises les machines nécessaires pour apporter des améliorations techniques à leurs produits, procédés ou services.

III. Négociation des accords de transfert de technologie

7. La vente et l'achat de droits exclusifs sur une technologie brevetée ou de l'autorisation d'utiliser une technologie ou un savoir-faire s'inscrivent dans le cadre de relations juridiques entre le titulaire des droits exclusifs ou le fournisseur du savoir-faire, dénommé "cédant", et la personne ou l'entité juridique qui acquiert ces droits ou cette autorisation ou qui reçoit le savoir-faire, dénommé "cessionnaire".

8. La nature des relations entre les deux parties et le type d'accord résultant de la négociation sur le transfert de technologie dépendent d'un certain nombre de facteurs, dont les suivants :

- la complexité et le niveau de développement de la technologie à acquérir;
- les besoins concrets du destinataire;
- les moyens techniques du cessionnaire et sa capacité d'utiliser ou adapter la technologie acquise;
- l'intérêt, la disponibilité et la rentabilité de technologies de remplacement;
- le prix à payer (en espèces ou nature) par le destinataire;
- les autres clauses proposées, concernant par exemple l'assistance assurée pendant et après le transfert en vue de l'absorption ou de l'adaptation de la nouvelle technologie, ou encore les droits sur les améliorations ou les adaptations réalisées par le destinataire;
- le pouvoir de négociation des deux parties (qui dépend lui-même de facteurs tels que la taille des entreprises, leur secteur d'activité, la demande en faveur de la technologie, le nombre de concurrents, etc.);
- le type de relations envisagées par les deux parties (par exemple à long terme, à court terme ou l'achat ponctuel de produits ou de services);
- les questions relatives à la responsabilité du fabricant, aux indemnités, à la garantie, etc.;
- la question de savoir si un appui technique et une formation sont nécessaires pour l'utilisation de la nouvelle technologie et du matériel connexe.

9. Bon nombre des facteurs susmentionnés influencent la capacité des deux parties à négocier un accord mutuellement profitable. Souvent, le contexte extérieur (par exemple, la législation, l'environnement concurrentiel, la demande, etc.) joue un rôle essentiel dans l'issue des négociations. Les caractéristiques de chaque partie ont aussi une importance (par exemple, la taille de l'entreprise, ses moyens techniques, etc.). Dans l'ensemble, au fur et à mesure qu'une entreprise se développe et améliore ses capacités techniques, son aptitude à absorber de nouvelles technologies s'accroît aussi, de même que son pouvoir de négociation et sa capacité de maîtriser les technologies mises au point ailleurs par des tiers. Par

conséquent, les entreprises qui ont les moyens d'intégrer efficacement les nouvelles technologies mises au point par d'autres ont sans doute besoin d'une assistance moins importante de la part du cédant pour incorporer la nouvelle technologie et apprendre à l'utiliser correctement.

10. Les accords de transfert de technologie peuvent impliquer des parties diverses, comme de grandes multinationales, des petites entreprises, des organismes du secteur public ou tout autre particulier ou entité cherchant à acquérir ou à vendre une nouvelle technologie ou des informations techniques. L'essentiel est que les deux parties considèrent l'accord comme avantageux pour leur entreprise ou leur institution. Aucune des parties ne doit avoir le sentiment que l'autre a fait une meilleure affaire ou que l'accord est injuste. La clé de la réussite d'un accord de transfert de technologie est que chacun doit considérer l'autre comme un partenaire dans un processus de collaboration fructueux.

11. Dans de nombreux cas, les alliances stratégiques entre entreprises peuvent prévoir un accord de transfert de technologie et elles sont généralement utiles pour permettre à une entreprise d'atteindre ses objectifs tout en conservant la souplesse nécessaire pour s'adapter rapidement au progrès technique. Des alliances stratégiques bien conçues aident les partenaires à mettre en commun les compétences, à investir de nouveaux marchés, à partager les risques financiers et à commercialiser plus rapidement leurs produits et services. Les alliances stratégiques peuvent se révéler délicates. Les partenariats favorisent l'intérêt mutuel mais les alliances n'existent que tant qu'elles sont intéressantes pour les deux parties. Pourtant, ces dernières années, de plus en plus d'entreprises ont choisi de s'associer avec d'autres, dont les produits et services complètent bien les leurs, pour obtenir un avantage sur le marché. Souvent, une alliance stratégique peut constituer un prélude, c'est-à-dire une sorte de phase d'essai avant de s'engager dans une relation à plus long terme sous forme de coentreprise ou d'une éventuelle fusion-acquisition. Cependant, dans chacune de ces situations, les deux parties doivent traiter les questions de propriété intellectuelle de façon appropriée afin de préserver leurs intérêts respectifs.

IV. Principaux accords de transfert de technologie

12. La relation juridique entre le cédant et le cessionnaire est de nature essentiellement contractuelle, ce qui signifie que le cédant de la technologie consent à céder les droits, l'autorisation ou le savoir-faire en question et que le cessionnaire consent à les acquérir. Il existe plusieurs méthodes et arrangements juridiques permettant de céder ou d'acquérir une technologie. Les principaux accords possibles sont décrits succinctement ci-après.

1. Vente ou cession de droits de propriété intellectuelle

13. La première méthode juridique consiste en la vente, par le titulaire des droits, d'une partie ou de la totalité de ses droits exclusifs sur une invention brevetée, par exemple, et en l'acquisition de ces droits par une autre personne ou entité juridique. Lorsque le titulaire des droits transfère à une autre personne ou entité juridique la totalité de ses droits exclusifs sur une invention brevetée, sans aucune restriction dans le temps ou autres conditions, on parle de "**cession**" des droits. Des principes et des caractéristiques similaires s'appliquent à la cession d'autres éléments de propriété industrielle (par exemple, des marques ou des dessins et modèles industriels) et de droits d'auteur.

2. Licence ou contrat de licence

14. La deuxième méthode juridique consiste à utiliser une licence, qui est l'autorisation donnée par le propriétaire de l'invention brevetée à une autre personne ou entité juridique d'accomplir, dans le pays et pendant la durée des droits de brevet, un ou plusieurs des "actes" visés par les droits exclusifs sur l'invention brevetée dans ce pays. Lorsque cette autorisation est donnée, une "licence" a été accordée. On peut rappeler que ces "actes" sont la "fabrication ou l'utilisation d'un produit qui comprend l'invention, la fabrication de produits grâce à un processus qui comprend l'invention ou l'utilisation du processus qui comprend l'invention".

15. La licence est généralement concédée sous certaines conditions fixées dans le document écrit attestant la concession de la licence au preneur de licence. L'une de ces conditions se rapporte évidemment au versement d'une somme d'argent ou d'une autre contrepartie en échange de la concession de licence. Une autre condition pourrait prévoir que l'invention doit être utilisée par le preneur de licence uniquement pour la fabrication des produits destinés à un usage spécifique, comme la fabrication d'un produit pharmaceutique destiné à la consommation humaine mais pas à la consommation animale. Une autre condition encore pourrait prévoir que le preneur de licence n'est autorisé à utiliser l'invention que dans certaines usines ou à vendre le produit incorporant l'invention uniquement dans des zones géographiques précises.

16. Dans un certain nombre de pays, la législation sur les brevets peut prescrire qu'un instrument de cession des droits de brevet ou un contrat de licence doit être présenté à l'office des brevets pour enregistrement. Par l'acte d'enregistrement, le gouvernement reconnaît le cessionnaire ou le preneur de licence comme le cessionnaire ou le titulaire des droits transférés par cession ou conférés par la licence.

2. Contrat de savoir-faire

17. La troisième des trois principales méthodes juridiques de transfert et d'acquisition de technologie concerne le savoir-faire. Il est possible d'introduire des dispositions relatives au savoir-faire dans un document distinct du contrat de licence. Il est aussi possible d'introduire ce type de disposition dans un contrat de licence.

18. Le savoir-faire peut être communiqué sous forme tangible. Les documents, photographies, schémas, cartes d'ordinateur et les microfilms, entre autres, sont des exemples de supports tangibles. À titre d'exemple de savoir-faire qui pourrait être transmis de cette manière, on peut citer les plans d'architecture d'une usine, les schémas de configuration du matériel se trouvant dans cette usine, les dessins ou modèles des machines, les nomenclatures de pièces détachées, les manuels d'instruction pour la conduite des machines ou l'assemblage des composants, les listes et les caractéristiques du nouveau matériel, le système de calcul du temps de travail et du temps de fonctionnement des machines, les organigrammes fonctionnels, les instructions d'emballage et de stockage, les rapports sur les aspects relatifs à la stabilité et à l'environnement, et les descriptions d'emploi du personnel technique et d'encadrement. Ce type de savoir-faire sous forme tangible est parfois désigné sous le terme "informations ou données techniques".

19. Le savoir-faire peut aussi être communiqué sous une forme intangible. À titre d'exemple, on pourrait imaginer un ingénieur du fournisseur de savoir-faire expliquant un procédé à un ingénieur du destinataire ou le fabricant du destinataire étudiant la ligne de production dans l'entreprise du fournisseur. Un autre exemple pourrait être la formation du personnel du destinataire dans l'usine du destinataire ou dans celle du fournisseur.

20. Le risque de divulgation à des tiers, par accident ou d'une autre manière, du savoir-faire que le fournisseur doit communiquer au destinataire est une préoccupation bien réelle pour le fournisseur du savoir-faire. Les dispositions du contrat relatives au savoir-faire doivent donc prévoir plusieurs mesures destinées à prévenir la divulgation du savoir-faire à des personnes non autorisées.

4. Franchise

21. Le transfert commercial de technologie peut aussi s'inscrire dans le cadre du système de franchisage des produits et services. Une franchise ou un contrat de distribution est un accord commercial dans lequel la réputation, l'information technique et la compétence d'une partie sont associées à l'investissement d'une autre partie dans un objectif de vente de produits ou d'offre de services directement au consommateur. La commercialisation de ces produits et services est généralement fondée sur une marque de produits ou de services ou sur un nom commercial et sur une décoration ou une esthétique particulière (le "look") des locaux. La licence d'exploitation de cette marque ou de ce nom concédée par son propriétaire est généralement associée à la fourniture de savoir-faire par le propriétaire sous une forme quelconque, qu'il s'agisse d'informations, de services ou d'assistance techniques ou de services de gestion concernant la production, la commercialisation, l'entretien et l'administration.

5. Acquisition de matériel et de biens d'équipement

22. Le transfert et l'acquisition de technologie dans une relation commerciale peuvent s'inscrire dans le cadre de la vente et de l'achat de matériel et d'autres biens d'équipement. À titre d'exemple de biens d'équipement, on peut citer les machines et les outils nécessaires à la fabrication de produits ou à la mise en œuvre d'un procédé. Les ventes et les achats de biens d'équipement et leur importation dans le pays peuvent être considérés, d'une certaine manière, comme des transactions relevant du transfert de technologie. Les contrats couvrant la vente, l'achat et l'importation de biens d'équipement sont parfois associés à un contrat de licence ou à un contrat de savoir-faire. Dans certains cas, des dispositions relatives à la vente et à l'achat ainsi qu'à l'importation de biens d'équipement sont prévues dans le contrat de licence ou de savoir-faire lui-même.

6. Accords de conseil

23. L'aide apportée par un consultant ou un cabinet de consultants qui donne des conseils et assure d'autres services en rapport avec la planification de l'acquisition et l'acquisition concrète d'une technologie donnée peut être utile, pour ne pas dire indispensable, aux entreprises, entités et gouvernements qui souhaitent acquérir une technologie détenue par des entreprises dans d'autres pays. Dans ce type d'accord commercial, non seulement l'aide reçue pour l'obtention de la technologie mais aussi l'expérience acquise et les enseignements tirés de la coopération avec un consultant ou un cabinet de consultants constituent des connaissances précieuses qui pourront servir à la réalisation de projets futurs.

7. Accords de coentreprise

24. Une coentreprise est une forme d'alliance entre deux entreprises distinctes. Il existe deux formes principales de coentreprise, la coentreprise avec participation au capital et la coentreprise contractuelle. La première donne naissance à une entité juridique distincte créée par convention entre plusieurs parties. La coentreprise contractuelle peut être utilisée lorsque la création d'une entité juridique distincte n'est pas nécessaire ou n'est pas possible. Les différentes méthodes juridiques de transfert et d'acquisition de technologie par voie commerciale peuvent être utilisées dans l'une ou l'autre forme d'accord de coentreprise.

8. Projet clé en main

25. Dans certains cas, plusieurs arrangements commerciaux et, partant, les principes juridiques sur lesquels ils reposent, peuvent être combinés de façon à confier la planification, la construction et le fonctionnement d'une usine à un seul fournisseur de technologie, ou à un nombre très limité de fournisseurs de technologie. Ainsi, le "projet clé en main" peut prévoir un arrangement général mettant en œuvre plusieurs principes juridiques, aux termes duquel une partie s'engage à fournir à son client (le destinataire de la technologie) une installation industrielle complète capable de fonctionner conformément à des normes convenues. Plus généralement, le projet clé en main prévoit l'engagement d'une partie à fournir au client la maquette de l'installation industrielle et les informations techniques relatives à son fonctionnement.

V. Conclusions

En conclusion, il existe plusieurs types de relations contractuelles permettant d'assurer le transfert de technologie. Les entreprises et les institutions doivent évaluer au cas par cas le type de relation le plus approprié et négocier les clauses spécifiques à faire figurer dans l'accord. Un certain nombre de facteurs commerciaux ainsi que de facteurs propres au destinataire ou à la technologie en question influencent le type d'accord retenu par les deux parties. En ce qui concerne la propriété intellectuelle, il est important de garder à l'esprit que les droits de propriété intellectuelle représentent un monopole stimulant la concurrence et que le titulaire ne doit pas exercer ses droits en abusant de son monopole, par exemple en imposant des obligations anticoncurrentielles au preneur de licence. La négociation d'un contrat de transfert de technologie peut être un processus complexe et suppose une certaine souplesse et la volonté d'aboutir à un accord avantageux pour les deux parties.