

## Augmenter vos ventes par le *licensing*

Par Diane Bellavance

### Qu'est-ce que le *licensing*?

La globalisation et l'ouverture des marchés internationaux entraînent une augmentation du commerce à l'échelle de la planète et une plus grande compétition entre les entreprises. Il est de plus en plus difficile pour les entreprises de suivre le processus traditionnel qui consiste à développer des produits, à les fabriquer et à les distribuer soi-même.

Le *licensing* est une façon différente et simple de vendre ses produits. Cela consiste à consentir à un tiers le droit de fabriquer, d'améliorer ou de vendre un produit ou une technologie dans un territoire donné. Le *licensing* est parfois accompagné d'une alliance stratégique pour le développement et l'amélioration du produit ou de la technologie consentie sous licence.

Le *licensing* est une stratégie de commercialisation qui comporte de nombreux avantages pour les entreprises tels la réduction des coûts de distribution; une mise en marché plus rapide dans un plus grand marché; l'amélioration du produit par les licenciés du propriétaire; l'ouverture de marchés additionnels qui seraient autrement des marchés difficiles à pénétrer et la connaissance continue des développements et des nouveautés dans le marché par le biais de ses licenciés.

### Points importants à retenir

Voici quelques exemples de points importants sur lesquels il faut bien réfléchir avant de conclure une entente de licence :



- la notion d'exclusivité;
- les sous-licences;
- le territoire;
- la rémunération via des redevances (*withholding tax*);
- les ventes minimales;
- la propriété des améliorations et des développements apportés aux produits ou à la technologie;
- les représentations et garanties du licencié;

- l'utilisation des brevets, droits d'auteur ou marques de commerce;
- le support technique;
- les dispositions quant à la confidentialité, la non-concurrence et la non-sollicitation;
- la protection et la propriété des droits de propriété intellectuelle ainsi que les clauses relatives à la violation de ceux-ci;
- les clauses de terminaison;
- la loi applicable et parfois l'arbitrage;
- une description exacte du produit ou de la technologie qui fera l'objet du droit de licence ainsi que les brevets, droits d'auteur et marques de commerce qui accompagnent le produit ou la technologie.

### Choix du licencié

Le choix des licenciés est l'élément déterminant dans la réussite d'un programme de *licensing*; trouver le bon partenaire est un des principaux éléments de succès. Le licencié doit avoir les compétences, les moyens et les ressources nécessaires pour utiliser la technologie ou le produit de manière efficace et en faire une bonne mise en marché. L'entreprise doit rechercher un partenaire qui a des méthodes fiables pour manufacturer adéquatement le produit. Le licencié doit être bien implanté dans son territoire. La taille de l'entreprise, le marché desservi, les installations, le nombre d'employés, les produits distribués par le licencié, la profitabilité du licencié et sa réputation sont tous des facteurs qui doivent être examinés dans le processus de sélection. Une vérification diligente au niveau légal est fortement recommandée.



LAVERY, DE BILLY

AVOCATS

Diane Bellavance  
514 877-2907  
Technologies, divertissement  
et propriété intellectuelle



## Protéger la propriété intellectuelle

Il est primordial, dans le cadre d'un programme de *licensing*, de bien protéger tous les droits de propriété intellectuelle. La protection en vertu des lois sur la propriété intellectuelle confère à l'entreprise l'usage exclusif de sa technologie, de ses marques de commerce et de ses innovations.

## Traités internationaux et lois étrangères

Assurez-vous de connaître les traités, lois étrangères et formalités pouvant vous affecter. Par exemple, les retenus fiscaux sur le paiement de redevances (*withholding tax*).

## L'engagement de confidentialité

Un engagement de confidentialité simple, clair et précis est indispensable avant d'entreprendre une démarche avec un licencié potentiel. N'ayez pas peur d'exiger qu'il soit signé. Une lettre d'intention peut aussi s'avérer un bon contrat de départ qui lie les parties et permet par la suite de compléter une entente de licence plus complète.

Nous pouvons vous aider avec tous vos besoins légaux dans ce domaine. N'hésitez pas à communiquer avec M<sup>e</sup> Diane Bellavance au 514 877-2907 ou à [dbellavance@laveryqc.ca](mailto:dbellavance@laveryqc.ca).

Nous vous invitons à visiter notre site web [www.laverydebilly.com](http://www.laverydebilly.com).

### Montréal

Bureau 4000  
1, Place Ville Marie  
Montréal (Québec)  
H3B 4M4

Téléphone :  
514 871-1522  
Télécopieur :  
514 871-8977

### Québec

Bureau 500  
925, chemin Saint-Louis  
Québec (Québec)  
G1S 1C1

Téléphone :  
418 688-5000  
Télécopieur :  
418 688-3458

### Laval

Bureau 500  
3080, boul. Le Carrefour  
Laval (Québec)  
H7T 2R5

Téléphone :  
450 978-8100  
Télécopieur :  
450 978-8111

### Ottawa

Bureau 1810  
360, rue Albert  
Ottawa (Ontario)  
K1R 7X7

Téléphone :  
613 594-4936  
Télécopieur :  
613 594-8783

### Abonnement

Vous pouvez vous abonner, vous désabonner ou modifier votre profil en visitant notre site Internet [www.laverydebilly.com/htmlfr/Publications.asp](http://www.laverydebilly.com/htmlfr/Publications.asp) ou en communiquant avec Andrée Mantha au 514 877-3071.

© Tous droits réservés, Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - avocats. Ce bulletin destiné à notre clientèle fournit des commentaires généraux sur les développements récents du droit. Les textes ne constituent pas un avis juridique. Les lecteurs ne devraient pas agir sur la seule foi des informations qui y sont contenues.

## Vous pouvez communiquer avec les membres suivants du groupe Droit transactionnel pour toute question relative à ce bulletin.

### À nos bureaux de Montréal

Philippe Asselin  
Diane Bellavance  
Pascale Blanchet  
Valérie Boucher  
Patrick Bourbeau  
Serge Bourque  
Patrick Buchholz  
Richard Burgos  
Pierre Cadotte  
Pierre Caron  
André Champagne  
Daniel Alain Dagenais  
Pierre Denis  
Richard F. Dolan  
Georges Dubé  
David M. Eramian  
Marie-Andrée Gravel  
Benjamin David Gross  
Isabelle Lamarre  
André Laurin  
Nicolas Leblanc

Larry Markowitz  
Nicole Messier  
Philip Nolan  
André Paquette  
Luc Pariseau  
Jacques Paul-Hus  
Marc Talbot  
Patrice André Vaillancourt

### À nos bureaux de Québec

Michel C. Bernier  
Martin J. Edwards  
Olga Farman  
Jacques R. Gingras  
Stéphane Harvey  
Claude Lacroix  
Simon Lemay  
Jean-Philippe Riverin  
Louis Rochette

### À nos bureaux de Laval

Michel M. Dagenais

## Vous pouvez communiquer avec les membres suivants du groupe Technologies, divertissement et propriété intellectuelle pour toute question relative à ce bulletin.

### À nos bureaux de Montréal

Diane Bellavance  
Patrick Bourbeau  
Patrick Buchholz  
David M. Eramian  
Isabelle Lamarre  
Ian Rose

### À nos bureaux de Québec

Olga Farman  
Jacques R. Gingras  
Simon Lemay  
Louis Rochette