

CONTRAT DE CESSION DE BREVET

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

Le contrat de cession de brevet est l'instrument juridique par lequel une personne, dénommée le «CÉDANT», qui détient un brevet, contracte avec une autre personne, dénommée « CESSIONNAIRE», dans le but de lui céder le brevet et tous les droits s'y rapportant.

UTILISATION

Lorsqu'une partie désire acquérir tous les droits d'exploitation sur une invention, le titulaire du brevet peut l'accommoder de deux façons. Il peut soit consentir une licence exclusive à son futur exploitant (voir à ce propos les documents H04.200 et H04.300), ou tout simplement céder son brevet à ce dernier.

Puisque la licence exclusive ne confère pas la propriété du brevet à son exploitant qui ne bénéficie, selon la tendance dominante, que d'un droit personnel sur le bien en question, il en résulte certains inconvénients qui peuvent faire obstacle à la conclusion d'un accord entre les parties.

Le cas échéant, nous recommandons, en guise d'alternative à une rupture des négociations, l'utilisation du présent contrat visant à céder la totalité des droits du titulaire du brevet à son futur exploitant.

PRÉSENTATION

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Acte notarié | <input checked="" type="checkbox"/> Contrat sous seing privé |
| <input type="checkbox"/> Formule obligatoire | <input type="checkbox"/> Formule facultative |

VALIDATION

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Inscription au registre foncier | <input type="checkbox"/> Inscription au registre des droits personnels et réels mobiliers |
| <input type="checkbox"/> Dépôt | <input checked="" type="checkbox"/> Enregistrement (voir annotation de l'article 6.01 du contrat.) |
| <input type="checkbox"/> Approbation publique | <input type="checkbox"/> Approbation privée |
| | <input type="checkbox"/> Aucun |

DOCUMENTATION

❑ Législation **Lois provinciales :**

Code civil du Québec, L.Q., 1991, c. 64 :

6, 7 et 1375 (Bonne foi).

83 (Élection du domicile).

299 (Constitution des personnes morales).

303 (Capacité des personnes morales).

893 suiv. (Donation).

1379 (Contrat d'adhésion).

1385, 1412 et 1413 (Objet du contrat).

1394 (Silence et acceptation).

1399 à 1401 (Consentement).

1425, 1426, 1428 et 1429 (Interprétation).

1434 à 1442 (Effets du contrat).

1470, 1693 et 1694 (Force majeure).

1514 (Permission d'exiger le paiement immédiat du solde du prix de vente).

1525 (Acte juridique).

1604 à 1606 (Résolution du contrat).

1708 et suiv. (De la vente).

2638 à 2643 (arbitrage).

2660 (Hypothèque mobilière).

2757 et 2758 (Préavis au débiteur pour se prévaloir des recours hypothécaires).

2773 (Recours hypothécaires).

2826, 2830, et 2862 à 2865 (Preuve).

2827 (Signature du contrat).

3111 et suiv. (Statut des obligations).

Code de procédure civile, L.R.Q. c. C-25:

6 et suiv. (Délais).

68 et suiv. (Lieu d'introduction de l'action).

940 à 947.4 (Arbitrage).

Loi sur les compagnies du Québec, L.R.Q. c. C-38:

123.29 à 123.31 et 123.93

Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles et des personnes morales, L.R.Q. c. P-45 : 26

Lois fédérales :

Loi sur investissement Canada, L.R. (1985) ch. 28:

3 (Définition du terme Canadien)
26 (État du contrôle d'une société)

Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985) c. C-44:
15(1), 16(1) et 146(4)

Code criminel, L.R.C. (1985), c. I-15:
347 (Fixation du taux d'intérêt).

Loi sur l'intérêt, L.R.C. (1985), c. I-15 :
2, 3 et 4

Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), c. P-4 :
2, 27 et 28 (Brevetabilité de l'invention).
33 et 34 (Contenu et forme d'une demande de brevet).
44 (Durée du brevet).
46 (Taxes réglementaires).
49 à 52 (Cession).
53(1) (Nullité du brevet).
54 et suiv. (Exploitation non autorisée).
60 à 62 (Invalidité).
76 (Fausse déclaration).

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), c. T-13.

Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985) c. C-42

Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), c. C-34.

Loi sur les dessins industriels, L.R. (1985) c. I-9

Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. (1985), c. B-3 :
65.1(1) et (5)

☐ Décisions

Cour suprême du Canada :

Eli Lilly and Co. c. Novopharm Ltd., (9 juillet 1998), REJB
1998-07107 (C.S.C.);

Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd.
[1989] 2 R.C.S. 574.

Cour d'appel du Québec :

Volcano International Inc. (syndic) c. Cooke, [2001] J.Q. no
595 (C.A.).

*Promotions Atlantiques Inc. c. Supertek International Produits
Télé inc.* [1997] A.Q. no 2729 (C.A.).

Promotions Atlantiques Inc. c. Laurent (C.A.Q.), [1992] A.Q. no 300.

Cour supérieure du Québec :

C.E.G.E.P. de Trois-Rivières c. Leblanc et LaFrance inc. [2001] J.Q. no 4381 (C.S.).

De Lanauze c. Investissements Kitza inc. [2001] J.Q. no 1455 (C.S.).

2328-4938 Québec inc. c. Naturiste J.M.B. inc. [2000] J.Q. no 2962 (C.S.).

Neyrtec environnement c. Berlie Technologies inc., [1999] A.Q. no 59 (C.S.).

Legault Joly c. Famic inc., (21 décembre 1999) (C.S.) REJB 1999-15992.

J.P.G. Composite Plus inc. c. Gespro Commerce International inc. (4 novembre 1999), REJB 1999-15927.

CSI Manufacturing and Distribution Inc. c. 2748-3734 Québec inc. [1998] A.Q. no 2641 (C.S.).

Wrebbit inc. c. Benoît, [1998] A.Q. no 3242 (C.S.).

Huel c. Décalcomanie Beaver Inc. [1997] A.Q. no 629 (C.S.).

Weynant c. Fergaflex Inc. [1997] A.Q. no 415 (C.S.).

Oglivy Renaud c. Free World Trust, [1996] A.Q. no 347 (C.S.).

Lunair Architecture Inc. (Trustee of) v. Entreprises L'Éclusier inc., [1991] Q.J. No 923 (C.S.).

Cour du Québec :

Hazan c. ABM Corp. mondiale, [1997] A.Q. no 1373 (C.Q.).

Général Accident, compagnie d'assurances du Canada c. Auto Gouverneur inc., J.E. 96-1679 (C.Q.).

Autres juridictions :

Apotex Inc. c. Welcome Foundation Ltd. (C.A.), [2001] 1 C.F. 495;

Signalisation de Montréal Inc. c. Services de Béton Universels Ltée (C.A.), [1993] 1 C.F. 341.

Amsted Industries Inc. c. Wire Rope Industries Ltd. [1988] A.C.F. No 1024.

Cellor Corp. of Canada Ltd. c. Kotacka, [1977] 1 C.F. 227 (C.A.).

❑ Doctrine

- BAUDOIN, J.-L. et JOBIN, P.-G., *Les Obligations*, 5^e éd., Cowansville, Yvon Blais, 1998.
- BOURQUE, Serge, *Droit de la concurrence et propriété intellectuelle*, (1999-2000) 12 C.P.I. 909-948.
- BOURQUE, Serge, Un conflit qui s'amorce : le droit de la concurrence et la propriété intellectuelle, dans Barreau du Québec, Service de la formation permanente, *Développements récents en propriété intellectuelle (2000)*, Vol. 138, Cowansville, Yvon Blais, 2000, p. 1-43.
- BURST, J.J, *La portée de la clause de non garantie dans les contrats de cession de brevet d'invention en cas d'annulation du brevet*, D.1976, chrono. 115; R.PLAISANT, n/s/Paris, 9 juin 1977, JCP 1980.III.19430.
- CARRIÈRE, L., «*The New Civil Code of Quebec and Intellectual Property: preliminary reflection and comments*», *Canadian Intellectual Property Review*, Vol. 11, No. 1, September 1994, p. 153.
- CARRIÈRE, L., *OMC - Propriété intellectuelle - Canada. L'adhésion du Canada à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce et les modifications conséquentes aux lois canadiennes de propriété intellectuelle*, (1994-1995) 7 C.P.I. pp. 439-445.
- CHAVANNE, Albert et BURST, Jean-Jacques, *Droit de la propriété industrielle*, 5^e éd., Éditions Dalloz, 1998, 904 p., p. 181-199.
- Colloque mondial sur l'arbitrage des litiges de propriété intellectuelle*, Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI) et Association américaine d'arbitrage, Genève, 1994.
- CORNISH, W.R., *Intellectual Property :Patents, Copyright, Trade marks and allied rights*, 4th ed., London, Sweet & Maxwell, 1999.
- DESSEMONTET, François, *La Propriété intellectuelle*, Lausanne (Suisse), CEDIDAQ, 2000.
- FLINT, M., C. THORNE et A. WILLIAMS, *Intellectual Property - The New Law*, London, Butterworths, 1989.
- FOYER, Jean et Michel VIVANT, *Le droit des brevets*, Thémis - droit, Paris, P.U.F., 1991.
- GELLER, Paul Edward, *Droit de la propriété intellectuelle, droit international privé et sanctions Internet*, (1999-2000) 12 C.P.I. 227-241.
- GEORGIEV, Stephan P., MATTAR, Brigide et SARIN, Trina, Les brevets d'invention sur les logiciels – une démarche stratégiquement importante pour l'industriel innovateur,

dans Barreau du Québec, Service de la formation permanente, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (1999)* vol.123, Cowansville, Yvon Blais, 1999, p.67-68.

GOUDREAU, Mistrale, Grégoire BISSON, Nicole LACASSE et Louis PERRET, *Exporter notre technologie: protection et transfert internationaux des innovations*, Montréal, Wilson & Lafleur, 1995.

JEREMIAH, Joanna R., *Merchandising intellectual property rights*, New York :Toronto, J. Wiley, 1997.

La propriété intellectuelle et ses récents développements: une analyse approfondie, Toronto, The Canadian Institute, 1990.

MACKAAY, Ejan et GENDREAU, Ysolde, *Législation canadienne en propriété intellectuelle*, Montréal, Carswell, 2002.

McCARTHY, T., *McCarthy's Desk Encyclopedia of Intellectual Property*, The Bureau of National Affairs Inc., Washington D.C., 1991.

MOUSSERON, Jean-Marc, *Le droit des brevets, demain – Point de vue français*, (1997-98), 10 C.P.I. 57-65.

Nouvelles technologies et propriété, présenté par Ejan Mackaay, Montréal, Éditions Thémis, 1991.

PHELIP, Bruno, *Brevets d'invention, France – étranger - brevet européen*, Paris, J.Delmas, 1989.

PHILIPS, J., *Introduction to Intellectual Property Law*, London, Butterworths, 1986.

PICHETTE, Serge, *Problèmes juridiques de transferts de technologie*, Centre d'études en administration internationale, Montréal, École des Hautes Études Commerciales, 1979.

PICHETTE, Serge J., *Les contrats de transfert de technologie*, (1997-98) 10 C.P.I. 261-274.

PINSONNEAULT, Marie et Sari MOSCOWITZ, *Robic-Léger Trade-Marks Act*, Toronto, Carswell, 1994.

Propriété intellectuelle et nouvelles technologies: DRT 6870A :recueil-professeur :Ysolde Gendreau, Montréal, Coop droit, Université de Montréal, 1999.

Revue canadienne de propriété intellectuelle, Institut canadien des brevets et marques, vol.14, 1997-1998.

ROSENBERG, Peter D., *Patent Law Fundamentals*, Clark Boardman, New York, 1975.

SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna, *Droit de la propriété industrielle*, 4^e éd., Éditions Dalloz, 1999.

- SCHMIDT-SZALEWSKI, J. et PIERRE, J.L., *Droit de la propriété industrielle*, Paris, Litec, 1996.
- TOUCHETTE, Serge, *Concepts et techniques de négociations lors de transferts de technologie : brevets d'invention et know-how*, Montréal, École des Hautes Études Commerciales, 1981.
- VIVANT, Michel, *Le droit des brevets*, Paris, Dalloz, 1997.
- VUILLERMOZ, Andrée, *La filière des contrats internationaux de transfert de technologie*, Sainte-Foy, Les publications du Québec, 1995.
- WALDRON, M. A., *The Law of Interest in Canada*, Toronto, Carswell, 1992.
- World Intellectual Property Guidebook :Canada* by Milan CHROMECEK and Stuart C. MCCORMACK; New York, M. Bender, 1991, p.3-27.
- ZORZI, Alfred, *Transferts de technologie*, (1998) 20 R.P.F.S. 13-120.

○ ○ ○ ○ ○

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
PRÉAMBULE.....	12
0.00 INTERPRÉTATION	13
0.01 Terminologie.....	13
0.01.01 Activités	13
0.01.02 Améliorations	13
0.01.03 Brevet	13
0.01.04 Cas de Défaut.....	14
0.01.05 Contrat.....	14
0.01.06 Contrat Principal.....	14
0.01.07 Invention	15
0.01.08 Produits	15
0.01.09 Propriété Intellectuelle	15
0.01.10 Représentants Légaux	16
0.01.11 Taux Préférentiel	16
0.01.12 Technologie	16
0.01.13 Territoire.....	16
0.02 Préséance (Contrat autonome).....	16
0.03 Juridiction.....	17
0.03.01 Assujettissement	17
0.03.02 Présomption	17
0.03.03 Adaptation.....	17
0.03.04 Continuation ou annulation.....	18
0.04 Généralités	18
0.04.01 Cumul	18
0.04.02 Délais.....	18
0.04.03 Devises canadiennes.....	19
0.04.04 Genre et nombre	19
0.04.05 Titres.....	19
1.00 CESSION	19
2.00 CONTREPARTIE.....	19
2.01 Prix de base	19
2.02 Ajustement	20
2.03 Licence	20
3.00 MODALITÉS DE PAIEMENT.....	20
3.01 Versement initial.....	20
3.02 Solde.....	20

3.03	Ajustement.....	21
3.04	Intérêts	21
3.05	Billet à ordre.....	21
3.06	Paiement par anticipation	21
3.07	Déchéance du terme.....	21
3.08	Dépôt en fiducie	21
4.00	SÛRETÉ DE PAIEMENT.....	22
5.00	ATTESTATIONS DU CÉDANT.....	22
5.01	Brevetabilité de l'Invention	22
5.02	Titre et propriété.....	23
5.03	Durée du Brevet	24
5.04	Taxes périodiques	24
5.05	Capacité	24
5.06	Option	24
5.07	Octroi de licence	24
5.08	Autre engagement affectant le Brevet	25
5.09	Litiges	25
5.10	Conformité aux avis du Commissaire.....	25
5.11	Abus de droit	25
5.12	Faillite.....	26
5.13	Garanties.....	26
5.14	Divulgateion.....	26
6.00	OBLIGATIONS DU CEDANT	27
6.01	Livraison.....	27
6.02	Assistance technique.....	27
6.03	Non-exploitation	27
6.04	Perfectionnement	28
6.05	Licences	28
6.06	Maintien du Brevet	28
6.07	Litiges	29
7.00	OBLIGATIONS DU CESSIONNAIRE.....	29
7.01	Protection.....	29
7.02	Litiges	29
7.03	Non-contestation.....	29
7.04	Reconnaissance	30
7.05	Licences	30
7.06	Inspection	30
8.00	DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.....	30
8.01	Incessibilité.....	30
8.02	Force majeure.....	30

9.00	DISPOSITIONS GÉNÉRALES	31
9.01	Annexes	31
9.02	Arbitrage	31
9.03	Avis	31
9.04	Élection	31
9.05	Modification	31
9.06	Non-renonciation	32
10.00	FIN DU CONTRAT	32
10.01	Résolution	32
10.02	Résiliation	32
11.00	ENTRÉE EN VIGUEUR	32
12.00	PORTÉE	33

LISTE DES ANNEXES

	PAGE
ANNEXE A - EXTRAIT DE RÉOLUTION DU CÉDANT	34
ANNEXE B - EXTRAIT DE RÉOLUTION DU CESSIONNAIRE	35
ANNEXE 0.01.03 - BREVET	36
ANNEXE 0.01.06 - CONTRAT PRINCIPAL	36
ANNEXE 0.01.07 - INVENTION	36
ANNEXE 3.05 - BILLET À ORDRE	37
ANNEXE 4.00 - HYPOTHÈQUE MOBILIÈRE	38

○○○○○

**CONTRAT DE
CESSION DE BREVET**

CHAPITRE H –PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

CONTRAT RELATIF À LA CESSION D'UN BREVET, intervenu à, district judiciaire de, province de Québec, Canada.

Ce contrat constitue un acte sous seing privé au sens de l'article 2826 C.c.Q. en ce qu'il constate, sans autre formalité, un acte juridique assorti de la signature des parties.

ENTRE:, personne morale dûment constituée selon la *Loi sur les*, ayant son siège social au, en la ville de, district judiciaire de, province de Québec, représentée par, son, dûment autorisé à agir aux présentes, en conformité avec la résolution habilitante annexée aux présentes;

CI-APRÈS DÉNOMMÉE LE «CÉDANT»;

ET:, personne morale dûment constituée selon la *Loi sur les*, ayant son siège social au, en la ville de, district judiciaire de, province de Québec, représentée par, son, dûment autorisé à agir aux présentes, en conformité avec la résolution habilitante annexée aux présentes;

CI-APRÈS DÉNOMMÉE LE «CESSIONNAIRE».

PRÉAMBULE

Le Code civil du Québec stipule à l'article 1426 qu'il faut interpréter un contrat en tenant compte des circonstances dans lesquelles il a été conclu. Lorsque celles-ci méritent une certaine considération, nous croyons prudent de divulguer pareilles circonstances dans le préambule en guise d'aide-mémoire.

LES PARTIES DÉCLARENT CE QUI SUIT:

A) Le CÉDANT est le titulaire du brevet numéro intitulé «.....» et propriétaire de l'invention qui y est décrite;

CÉDANT	CESSIONNAIRE

- B) Le CESSIONNAIRE désire faire l'acquisition dudit brevet;
- C) Les parties ont conclu entre elles une entente dans le but de (*décrire, le cas échéant, l'opération principale*);
- D) Dans le but d'exécuter cette entente, il faut accessoirement procéder à la cession du brevet;
- E) Il est dans l'intérêt des parties aux présentes de consigner les diverses modalités de leur entente dans un écrit sous seing privé;
- F) Les parties désirent que cet écrit s'interprète comme un contrat de gré à gré;

À CES FINS, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT:

0.00

INTERPRÉTATION

0.01 Terminologie

Les mots et expressions qui suivent, lorsqu'ils apparaissent dans le présent contrat ou dans toute documentation subordonnée à celui-ci, s'interprètent, à moins d'une dérogation implicite ou explicite dans le texte, en fonction des définitions qui leur sont attribuées ci-après:

0.01.01 Activités

désigne (*description générale des activités du cédant*).

Ce terme apparaît dans le contrat à la clause 0.01.09.

0.01.02 Améliorations

désigne toute modification ou tout perfectionnement non breveté se rapportant à l'invention définie ci-après qui a été mis au point par le CÉDANT immédiatement avant l'entrée en vigueur des présentes.

Ce terme apparaît dans le contrat aux clauses 0.01.03, 0.01.12 et 1.00.

0.01.03 Brevet

CÉDANT	CESSIONNAIRE

désigne toutes les revendications décrites au brevet n^o reproduit à l'annexe 0.01.03 se rapportant à l'invention et peut comprendre, le cas échéant, toutes les améliorations à cette dernière qui sont brevetables.

Ce terme apparaît aux clauses 0.01.02, 0.01.04, 0.01.12, 0.02, 2.01, 2.03, 3.08, 4.00, 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07, 5.08, 5.09, 5.115.13, 6.01, 6.03, 6.05, 6.06, 6.07, 7.01, 7.02, 7.03, 7.05, 10.01 et aux annexes A, B et 0.01.03.

0.01.04 Cas de Défaut

désigne tous et chacun des cas suivants, sans préjudice des autres causes de défaut stipulées aux présentes ou prévues par la loi:

- a) le défaut par le CESSIONNAIRE de respecter et d'exécuter l'une ou l'autre des obligations qui lui incombent en vertu des présentes;
- b) le fait pour le CESSIONNAIRE de faire une déclaration aux présentes qui s'avère erronée ou inexacte;
- c) le fait pour le CESSIONNAIRE de ne pas obtenir la mainlevée de toute saisie effectuée contre le brevet en exécution d'un jugement, et ce, dans les (.....) jours suivant la saisie;
- d) le fait pour le CESSIONNAIRE de ne pas obtenir la mainlevée de tout préavis d'exercice d'un droit hypothécaire ou d'un autre droit inscrit contre le brevet ou de ne pas remédier à tout défaut aux termes de toute autre hypothèque ou charge affectant le brevet, et ce, dans les (.....) jours d'un tel événement; _
- e) la faillite, la liquidation ou la dissolution, volontaire ou forcée, du CESSIONNAIRE.

Cette expression apparaît dans le contrat aux clauses 3.07 et 10.02.

0.01.05 Contrat

désigne le présent contrat incluant le préambule et ses annexes, toute documentation subordonnée à celui-ci, ainsi que toutes les modifications qui peuvent lui être apportées à l'occasion par les parties; les expressions «des présentes», «aux présentes», «en vertu des présentes» et «par les présentes» et toute autre expression semblable, lorsqu'elles sont utilisées dans le contrat, font généralement référence à l'ensemble du contrat plutôt qu'à une partie de celui-ci à moins d'indication contraire dans le texte.

0.01.06 Contrat Principal

CÉDANT	CESSIONNAIRE