



ROBIC
+ DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

www.robic.ca

Points chauds en matière de licence de systèmes informatiques

Conférence Legal IT 4.0
27 avril 2010

François Painchaud

Associé – Avocat

Robic, S.E.N.C.R.L.

Société multidisciplinaire d'Avocats, et d'agents de brevets et de marques

L'INTÉGRATION
DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
ET DU DROIT
DES AFFAIRES



De quels types de contrats s'agit-il?

- Contrat de service de développement de logiciel et maintenance ayant comme accessoire certaines licences d'utilisation
- Autres:
 - Contrat de licence de logiciel et autres documents ayant comme accessoire certains services
 - Contrats qui sont entre les deux

Note: Les exemples de clauses contenues dans cette présentation émanent toutes du livre de Classen H.W., « A Practical Guide to Software Licensing for Licensees and Licensors », 3rd edition, 2008, American Bar Association.



De quels types de contrats s'agit-il?

Liste des principales clauses du contrat de licence d'un logiciel informatique





Liste des principales clauses d'un contrat de licence d'un logiciel informatique

- Définitions
- Portée / étendue du contrat
- Licence de Logiciel et services
- Terme du contrat et de la licence
- Cas de manquement au contrat et remèdes/solutions
- Prestations fournies – risque de pertes – titre
- Acceptation du Logiciel et des services
- Prix et paiements
- Personnel, administration, nouveau projets et tests
- Implication des employés du Client dans l'équipe du donneur de licence
- Services de support
- Droits de propriété (intellectuelle), confidentialité et sécurité
- Reproduction de la documentation, du Code objet et du Code source
- Brevet et autres indemnités des droits de propriété
- Indemnisation générale
- Garantie et renonciation à la garantie
- Limitation de responsabilité
- Obligations qui survivent au Terme du contrat
- Erreurs et correction sous garantie
- Droit de déplacement (Licence site)
- Préparation du Client
- Cession et transfert
- Amendements, modifications ou suppléments
- Contractant / Partie indépendant(e)
- Conformité avec les Lois



Liste des principales clauses d'un contrat de licence d'un logiciel informatique (suite)

- Sécurité, accès et exigences de sécurité
- Loi et juridiction régissant le contrat
- Résolution des différends et arbitrage
- Dérogation à la rupture
- Force majeure
- Engagements
- Recouvrement / réparation pour sinistre
- Engagement de bonne foi (E-U)
- Le temps est essentiel
- Assurance
- Logiciel d'une tierce Partie
- Tiers bénéficiaires
- Sous-traitance
- Destitution et transition
- Exportation
- Publicité
- Notifications / mises en demeure
- Interprétation, définitions et annexes
- Autonomie des dispositions du contrat
- Contreparties et exécution par fax ou autre moyen
- Entente complète
- Contrat contingent



Liste des principales Annexes d'un contrat de licence d'un logiciel informatique

- Logiciel spécifiquement développé
- Prestations fournies
- Spécifications fonctionnelles
- Matériel
- Plan d'approbation du logiciel
- Logiciel standard
- Processeur (Unité centrale de traitement)
- Les standards du niveau de service et crédits
- Certificat d'inspection sur place
- Les termes de la licence pour les Codes sources
- Modèle d'échéancier de la tarification pour les contrats de temps et matériaux
- Personnes clés / essentielles
- Services de support et de maintenance
- Directives concernant les dépenses
- Rapports de performance
- Termes du projet et conditions
- Service d'installation
- Matériel et services d'assistance
- Standards de qualité
- Recouvrement / réparation pour sinistre
- Avis d'acceptation
- Confidentialité et contrat de non divulgation
- Standards de conduite





Phase préparatoire

- Plan
 - Préparation à la négociation
 - Portée du contrat
 - Terme et résiliation – événements de défaut
 - Le facteur humain
 - Définitions
 - Autres dispositions





Phase préparatoire

Préparation à la négociation **Précontrats**





Phase préparatoire

- Le demandeur de services (le « Client »)
 - Planification du projet
 - Interne
 - Externe (consultants devant aider le Client dans sa réflexion)
 - Ressources
 - Planifier les ressources disponibles pour la gestion du contrat
 - Ressources temporaires ou consultants
 - Appel d'offres ou non





Phase précontractuelle

- Négociation
 - Traditionnelle
 - Par appel d'offres
 - Appel (demande) d'information – RFI (request for information)
 - Non formel
 - Utilisation des idées échangées
 - NDA
 - Appel d'offres - RFP (request for proposals)
 - Niveau de détails est important
 - NDA





Phase précontractuelle

- **Négociation**
 - **Traditionnelle**
 - Par appel d'offres
 - RFI
 - RFP
- **Traditionnelle**
 - Fournisseur généralement le stipulant initial
 - Agit souvent comme l'expert en la matière
 - Négociation souvent exclusive:
 - Sélection préalable du Fournisseur
 - Fournisseur doit minimiser ses concurrents
 - Discordances repoussées en fin de négociation
 - Écoulement du temps favorise Fournisseur





Phase précontractuelle

- **Négociation**
 - Traditionnelle
 - **Par appel d'offres**
 - RFI
 - RFP
- **Appel d'offres**
 - Client est le stipulant initial
 - Possibilité d'obtenir des ressources externes pour assister le client
 - Négociations simultanées:
 - Processus pour choisir le Fournisseur
 - Fournisseur doit surenchérir
 - Discordances réglées avant l'octroi du contrat



Préparation et négociation du contrat; points chauds

Portée du contrat

Services convenus

Licence octroyée





Préparation et négociation du contrat; points chauds

- Portée du contrat
 - Très souvent un système « Clé en main »
 - Imposer la responsabilité au Fournisseur pour tout le système
 - Un Fournisseur et sous-traitants - éviter plusieurs Fournisseurs, un sous-traitant au besoin
 - Ce risque pour le Fournisseur peut signifier un prix plus élevé pour le contrat
 - Éléments Web 2.0, « cloud », impacts des « sous-contractants » à considérer





Préparation et négociation du contrat; points chauds

Logiciel spécifique (services) et autres logiciels

Exemple:

In consideration of the Customer funding the development of the Custom Software, the Customer is hereby granted the exclusive license and right to utilize the Custom Software for XX years from the date Customer accepts the Software (the "**Exclusivity Period**").

During the Exclusivity Period, Licensor shall not license or sell the Custom Software or allow any other individual or entity to utilize the Custom Software. Further, the Licensor shall not develop, create or license any **other software functionally equivalent to the Custom Software**.

- Octroi d'une licence exclusive
 - Logiciel en tant qu'avantage concurrentiel
 - Contraignant pour le Fournisseur





Préparation et négociation du contrat; points chauds

Logiciel et services

Exemple:

Licensor acknowledges that research and development is an integral part of being able to continue to improve functionality and meet the increasing business needs of the [name of] industry in the future. Having acknowledged the foregoing, **Licensor shall invest** on a yearly basis **a minimum of [XX] percent (XX%)** of the gross revenues it collects from all customers using and receiving services related to the Software **into research and development efforts** related to the Software.

- Engagements de développement
 - Plus le Système revêt un caractère névralgique:
 - garantie de développement par le Fournisseur.
 - Sujet de discord, car comporte des contraintes et risques importants pour le Fournisseur



Préparation et négociation du contrat; points chauds

Logiciel et services

Exemple (suite)

In the event that Licensor **fails to invest** the required amount into the research and development of the Software, **Customer** shall:

- (a) have the **right to migrate** to the new services or system that Licensor offers to its customers, which migration shall be at no additional cost to Customer and shall include the retro-fitting of all custom programming; or
- (b) have the right, at any time, to **terminate this Agreement and: (i) obtain all Source Code** and other deposit material to all Software and/or to provide Services to Customer; and/or **(ii) transition to a new software vendor**, pursuant to Customer's rights under Section ___.





Préparation et négociation du contrat; points chauds

Logiciel et services

Exemple (suite):

Customer **shall not and shall not permit** its Affiliates or any third party to translate, reverse engineer, decompile, recompile, update, or **modify** all or any part of the Software **or merge** the Software into any other software.

Customer shall **not allow** any third party to have **access** to the Software without Licensor's prior written consent.

- Propriété du travail et du système
 - Le Fournisseur conserve la propriété du droit d'auteur dans la portion personnalisée du Système
 - En garantissant l'avantage concurrentiel pour le Client
- Empêche le Client de faire appel au service d'un concurrent du Fournisseur en relation avec le Système et les services





Préparation et négociation du contrat; points chauds

Logiciel Standard et licence

Exemple:

Subject to the provisions of ..., Licensor grants Customer and Customer accepts a limited, **personal**, non-exclusive, non-transferable, non-assignable **Object Code [Source Code] license** to **use** the [Standard] Software for Customer's **internal use** only in the Territory [on the Central Processing Units ("CPUs") listed

on Appendix __]

- Implications

- **Personnelle**: pour le Client seulement
- **Object code**: par accès au Code source
- **Internal use**: Pas d'impartition, de « time sharing », d'agence, etc.
- Portée de la licence a un impact direct sur le prix (ex: accès au code source)





Préparation et négociation du contrat;
points chauds

Terme et résiliation – événements de défaut





Préparation et négociation du contrat; points chauds

- **Terme et résiliation** – événements de défaut
 - Source de discordance en fonction de l'importance relative des causes de manquements
 - Utilisation non autorisée par le Client devrait donner le droit au Fournisseur de mettre terme à l'entente sur le champ
 - Délais pour remédier aux manquements





Préparation et négociation du contrat; points chauds

Terme et résiliation

Résiliation par le Client

Exemple:

- Upon written notice to Licensor, **Customer** shall have the **right to terminate this Agreement without cause**. In such event and subject to XX:
 - (a) Licensor shall **discontinue its Services** with respect to this Agreement; and
 - (b) Customer shall be obligated to pay to Licensor a **termination fee** in an amount equal to the Services Fees paid or payable for the two-month (2) period immediately preceding the effective date of such termination.

- Résiliation sans cause

- Articles 2125 et sec. du Code Civil du Québec (dispositions sur les contrats de services)
- Les frais de résiliation devraient minimalement couvrir les coûts réels de résiliation pour le Fournisseur et ses pertes de profits
- Libellé et méthode de calcul influenceront le caractère adéquat ou non de l'indemnité



Préparation et négociation du contrat; points chauds

Terme et résiliation –

Résiliation par le Client

Exemple:

In the event Customer terminates this Agreement pursuant to ... in whole or in part, Customer shall provide to Licensor a written notice of transition ("**Transition Notice**"), setting forth the target date ... and shall provide Licensor with the Actual Cut-off Date ("**Actual Cut-off Date**"). Licensor shall continue to provide to Customer all Services required by Customer ("Transition Period")...

Services provided by Licensor during the Transition Period shall include all conversion and other **Services necessary for an orderly transition** to another system...

- Clause permettant de mettre fin à l'entente de façon ordonnée





Préparation et négociation du contrat; points chauds

Terme et résiliation –

Résiliation par le Client

Exemple:

In the event that this Agreement is terminated in whole or part for **Licensor's breach**, Customer shall have the **right**, at Licensor's expense, **to engage third parties to correct Licensor's breach** and to deliver any software or services that Licensor failed to deliver.

Licensor shall continue performance of this

Agreement to the extent not terminated.

- Défaut du fournisseur
 - Client désire limiter ses dommages
 - Fournisseur voudra tenter d'éviter que ses concurrents puissent compléter le travail





Préparation et négociation du contrat; points chauds

Terme et résiliation – Résiliation par le Client

Exemple:

In the event that this Agreement is **terminated for Licensor's breach**, Customer shall have the right to obtain, and Licensor shall have the obligation to grant to Customer, upon payment [fee]..., a non-transferable, personal, **Source Code license for the Software** as may be necessary in order to permit Customer to **complete the development, installation, deployment, operation and maintenance of the Software** system as contemplated.

Appendix XX provides the terms and conditions of the Source Code license contemplated by this Section...

- Défaut du Fournisseur
 - Accès au codes sources
 - Accès aux logiciels standards
 - Accès aux sous-contractants (Cloud)
 - Accès également au personnel et sous-traitant.





Préparation et négociation du contrat; points chauds

Terme et résiliation – Résiliation par le fournisseur

Exemple:

In the event Licensor terminates this Agreement pursuant to the terms of this Agreement, and provided Customer pays all undisputed amounts owed to Licensor, Licensor shall provide to Customer **a minimum of twelve (12) months of all Services.**

Services provided by Licensor during this period shall include **all conversion and other Services necessary** (at Licensor's Service Rates) **for an orderly transition** to another

System.

- Clause permettant de mettre fin à l'entente de façon ordonnée,
 - important pour le Client





Préparation et négociation du contrat; points chauds

Terme et résiliation – événements de défaut

Exemple:

Notwithstanding anything contained herein to the contrary, **Licensor expressly waives and disclaims any right or remedy it may have to discontinue the performance** of the Services or any portion thereof or terminate the License without due process of law.

Customer shall have the **right to set off any undisputed amounts owed to Licensor against any damages or charges** including, without limitation, Service Level Credits, assessed by Customer against Licensor.

- But
 - Empêcher le Fournisseur de se faire justice vs CCQ
 - Permettre au Client la compensation





Préparation et négociation du contrat;
points chauds

Le facteur humain

Acceptation des services et du logiciels

Gestion de personnel et de projet

Services techniques





Préparation et négociation du contrat; points chauds

• **Gestion de personnel et de projet**

- Le contrat de service est semblable aux contrats de collaboration sur ces éléments
- But
 - Garantir la participation de personnes qualifiées
 - Souvent elle sera la partie opérationnelle la plus importante pour le succès du développement et de l'implantation du système et des logiciels
 - Pourrait être une contrainte pour le Fournisseur
- Identifier le personnel clé du Fournisseur et limiter les changements
 - Flexibilité pour permettre que le personnel puisse aussi travailler à d'autres projets
 - S'assurer d'éviter que le Fournisseur ne transfère le personnel clé sans autorisation



Préparation et négociation du contrat; points chauds

- **Gestion de personnel et de projet** (suite)
 - Impliquer les employés/Consultants du Client
 - Seront éduqués sur le développement du système et des logiciels
 - Donner plus d'indépendance au Client
 - Permettre d'assumer certains éléments de maintenance
 - Donne une meilleure vue d'ensemble du processus de développement





Préparation et négociation du contrat; points chauds

Gestion de personnel et de projet (suite)

Exemple:

Licensor shall provide **sufficient qualified personnel** to perform Licensor's obligations hereunder, which personnel shall have a **minimum of experience** ...

All Licensor personnel described in this Agreement shall be intimately **familiar with Customer**, its networks, operations, needs, and requirements. Additionally, all such personnel shall be intimately familiar **with [industry] functions and the regulatory requirements** of the [Regulatory Agency] ...

- Prévoir un personnel
 - Qualifié
 - Familier avec
 - les opérations du Client
 - l'industrie
 - le milieu réglementaire
 - etc.



Préparation et négociation du contrat; points chauds

Gestion de personnel et de projet (suite)

Exemple:

For any transfers approved by Customer, any required transitions will be accomplished in **an orderly and businesslike manner upon four (4) weeks advance written notification** and with on-going telephone consultation with the departing individual in order to **achieve a seamless transition and minimize any disruption** that may be experienced by

Customer as a result of such transitions .

- Prévoir certain éléments de transitions lorsque le Fournisseur désire réassigner un membre du personnel clé





Préparation et négociation du contrat; points chauds

Gestion de personnel et de projet (suite)

Exemple:

Such individuals shall be equipped with all necessary infrastructure in terms of tools, networks and documentation regarding the ABC System and the Services and shall be sufficiently mobile to allow on-site assistance at Customer's location at any time.

The individuals described in Section ___ below are designated as key personnel ("Key Personnel") and are identified in Appendix ___.

- Tenter de maximiser l'infrastructure





Préparation et négociation du contrat; points chauds

Gestion de personnel et de projet (suite)

Exemple:

If either party believes that a change in the Services ... is necessary or desirable, such party shall submit a written change request to the other (a "**Change Request**").

Licensor represents to Customer that it has factored into Licensor's fee adequate contingencies for *de minimis* change orders. Accordingly, if Change Requests are made, they will be **presumed not to impact the fees** under this Agreement; provided, however, that

...

- Les demandes de changements sont inévitables mais les clauses en traitant sont des plus **négligées**
- Source fréquente de discorde en raison des changements à la portée des obligations principales
- Un processus détaillé diminue les risques de discorde en cours d'exécution



Préparation et négociation du contrat; points chauds

Acceptation des services et du logiciels

Exemple:

Licensor and Customer shall **jointly conduct** Software and Services **acceptance tests** in accordance with the **Software Acceptance Plan** during the installation process at a Customer designated location(s) during a thirty-day (30) **acceptance period**.

[...]

Upon Acceptance, the Customer shall immediately execute a **Certificate of Acceptance**, substantially in the form attached hereto as Exhibit ____.

- Fournisseur va généralement produire la première ébauche du plan car plus familier avec le Système





Préparation et négociation du contrat; points chauds

Services et support technique

Exemple:

Provided Customer is not then in default of its obligations under this Agreement, Licensor agrees to make Hardware support services, Standard Software support services, and Custom Software **support services available to Customer on an annually renewable basis for a period of _____ () years** from [the Effective Date, the date of this Agreement, or an event such as acceptance] pursuant the terms and conditions of Appendix __ hereto.

- Valeur du support technique
 - Capacités du Client réduites en général
 - Sinon accès aux codes sources
- Le Client doit tenter d'obtenir le support technique
 - à un prix fixe (ou avec augmentations prévisibles)
 - pour un période la plus longue possible
- Plus le contrat est ouvert sur ces questions, plus le Client se retrouve à la merci du Fournisseur



Préparation et négociation du contrat; points chauds

Définitions

Quelques clauses d'intérêt





Préparation et négociation du contrat; points chauds

- Mauvaise idée: définir le « Contrat » comme incluant l'appel d'offres et la réponse du Fournisseur
 - Source potentielle de conflit d'interprétation, car ce qui doit être livré peut avoir changé en cours de route
- Alternative: hiérarchie dans les documents





Préparation et négociation du contrat; points chauds

Définitions

"**Critical Error(s)**" shall mean a **failure** of the Software that **severely impacts** Customer's **ability to provide service or** has a **significant financial impact on Customer** for which an alternative temporary solution or work around [acceptable to Customer] may not be accomplished.

- Biais favorable au Client:
 - "significant financial impact"





Préparation et négociation du contrat; points chauds

Définitions

"Error(s)" shall mean a **failure** of the Software **to substantially conform** to the **Documentation** or the **Functional Specifications**, which **materially impacts** the Software's operational performance or functional performance.

- Logiciel: intrinsèquement imparfait
- Client: rendre la définition plus contraignante en fonction de ses besoins





Préparation et négociation du contrat; points chauds

Définitions

"**Functional Specifications**" shall mean those specifications to which the Software shall conform as **set forth in Appendix ____**.

- À détailler avant la conclusion du contrat
- Parfois irréaliste, alors:
mécanisme d'approbation +
scinder spécifications
fonctionnelles et spécifications
techniques
- Impact sur le coût du contrat:
 - Éviter de déterminer un prix
tout en négociant le contenu
des spécifications plus tard





Préparation et négociation du contrat; points chauds

- Définitions
 - Matériel à code source ouvert (« Open Source »)
 - S'assurer du caractère exhaustif de la définition
 - (Éviter « including but not limited to »)
 - Si possible, identifier nommément les logiciels « open source » utilisés





Préparation et négociation du contrat; points chauds

- Définitions
 - Mode d'acceptation du logiciel
 - Assez détaillé et neutre pour qu'un tiers puisse effectuer les tests et en arriver à la même conclusion
 - Déterminer avant la conclusion de l'entente





Préparation et négociation du contrat;
points chauds

Autres dispositions

**Reproduction de la documentation, des Codes
objets et des Codes sources**

Garantie de qualité

Cession et transfert





Préparation et négociation du contrat; points chauds

Reproduction de la documentation, des Codes objets et des Codes sources

Exemple:

Customer shall have the right, at no additional charge, **to reproduce solely for its own internal use**, all Documentation ... regardless of whether such Documentation is copyrighted by Licensor. All copies of Documentation made by Customer shall **include any proprietary notice**...

Licensor shall furnish at no additional charge to Customer, XX copy(ies) of the Documentation sufficient to enable Customer to operate the Software.

Upon purchase of a Source Code license, **one additional copy** of the Source Code may be reproduced by Customer, at no additional charge, only **for back-up or archival purposes**. Customer shall **notify** Licensor in writing **of its methods and procedures for archiving** the Source Code prior to doing so.

- La documentation n'est pas une source de redevances distinctes pour le Fournisseur, mais c'est une œuvre protégée
- Niveaux de détails permettant de faire fonctionner le système, suffisamment détaillés?
- Une licence du code source, un exemplaire?
 - Au moins un second exemplaire est requis pour y effectuer des modifications pendant que l'autre sert en production
- On peut interdire au Client de faire de l'ingénierie inverse



Préparation et négociation du contrat; points chauds

Garantie de qualité

Exemple:

Licensor warrants that the **Software will be fit for** [describe **purpose**] by the Customer under normal use and service.

- Si le Fournisseur ne fournit pas cette garantie, il devrait l'exclure nommément.
- Attention aux dispositions supplétives et aux garanties implicites ou légales, exemple:
 - **2098 C.c.Q.** : réalisation d'un ouvrage intellectuel...
 - 2100 C.c.Q.: tenu aux règles de l'art... vs résultat.





Préparation et négociation du contrat; points chauds

Cession et transfert

Exemple:

Customer may not assign or transfer its interests, rights, or obligations under this Agreement by written agreement, merger, consolidation, operation of law, or otherwise, without the prior written consent of an authorized executive officer of Licensor.

Any attempt to assign this Agreement by Customer shall be null and void.

Furthermore, for the purposes of this Agreement the acquisition of an equity interest in Customer of greater than 25 percent by any third party

shall be considered an "assignment."

- Valeur de la licence en cas d'acquisition (vérification diligente)
- Risque en cas d'acquisition par un concurrent du Fournisseur
- Évaluer si un changement de contrôle doit être assimilé à une cession ou transfert





Merci de votre attention!

www.robic.com

François Painchaud

Robic, S.E.N.C.R.L.

514-987-6242

fpch@robic.com





Preamble

“The extent to which seemingly innocuous recital-like language can be taken to heart is illustrated by a reported high-tech development and distribution contract. It contained an introductory paragraph which stated that Unisys would employ resources in performing marketing efforts for the other party’s products and would develop the technical capability to be familiar with them.

Unisys walked away from the contract after it was signed – and walked into a \$4,550,000 judgment against it for breach of contract.”

Advent Sys. Ltd v. Unisys Corp. (1990 U.S. Dist. LEXIS 199), reviewed on other grounds, 925 F.2d 670 (3d Cir. 1991)

