

La constitution de sûretés sur les marques de commerce : quelle valeur accorder aux actifs intangibles ?

Francesca Roy*

RÉSUMÉ	407
INTRODUCTION	409
1. CADRE LÉGISLATIF : IMPACT DU DROIT CIVIL QUÉBÉCOIS SUR UNE CATÉGORIE DE BIENS RÉGIE PAR LE DROIT FÉDÉRAL	412
1.1 Les hypothèques conventionnelles du <i>Code civil du Québec</i> : principes généraux	412
1.2 La marque de commerce : de la loi fédérale à un bien meuble incorporel au sens du <i>Code civil du Québec</i>	417
2. LA MARQUE DE COMMERCE : UN ACTIF QUI FAIT LE POIDS ?	419
2.1 Valeur sociale de la marque de commerce : quelle contrepartie pour l'État à l'octroi d'un monopole au bénéfice du titulaire d'une marque ?	419
2.2 Valeur économique de la marque de commerce : <i>Apple</i> , <i>Google</i> , <i>Microsoft</i> et la notion d'achalandage.	421

© Francesca Roy, 2020.

* Francesca Roy est titulaire d'un baccalauréat en droit de la Faculté de droit de l'Université de Montréal (LL.B.) et d'une maîtrise en littérature de l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis (M.A.). Elle est candidate au Barreau du Québec et étudiante chez Smart & Biggar, S.E.N.C.R.L., s.r.l.

[Note : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

3. PRISE D'UNE GARANTIE HYPOTHÉCAIRE SUR UNE MARQUE DE COMMERCE : QUELS ENJEUX POUR LE CRÉANCIER ?	425
3.1 Produits et services affectés à la marque de commerce : le droit de propriété intellectuelle n'est pas un accessoire du bien corporel	426
3.2 Conditions d'existence des marques de commerce : facteurs particuliers qui affectent la valeur du bien en tant que garantie.	428
3.3 Vérification diligente et publicité des droits	432
3.4 Exercice des droits hypothécaires par le créancier	437
CONCLUSION	439

RÉSUMÉ

Les marques de commerce occupent une place de plus en plus importante dans les entreprises de la nouvelle économie et leur valeur économique ne cesse de s'affirmer. Rien d'étonnant à ce que ces actifs constituent aujourd'hui un levier important de financement et qu'ils puissent être donnés en garantie par la constitution d'hypothèques. L'hypothèque est, comme le terme plus englobant l'indique, une sûreté qui confère à un créancier, en cas de défaut du débiteur, le droit de demander le remboursement sur la valeur des biens grevés. Ce titre donne de surcroît au créancier hypothécaire un rang prioritaire sur les créanciers ordinaires. Si les marques de commerce sont reconnues par la doctrine et la jurisprudence comme des biens meubles incorporels susceptibles d'être grevés d'une hypothèque, leur intégration dans le régime des hypothèques du *Code civil du Québec* ne se fait néanmoins pas sans heurt. C'est cette tension que nous nous proposons d'étudier.

Plusieurs obstacles au crédit garanti par des droits sur les marques de commerce subsistent. Ces actifs de propriété intellectuelle posent en effet, en raison de leur nature juridique qui est tributaire de conditions de validité prévues par une loi fédérale, des risques particuliers aux prêteurs en garantie. Obligation d'emploi et maintien du caractère distinctif, risque de contestations judiciaires, enjeux particuliers liés à la vérification diligente et à l'exercice des droits hypothécaires : différents facteurs peuvent affecter la valeur du bien en tant que garantie et constituer une difficulté supplémentaire pour un prêteur qui aura à évaluer la valeur d'un tel actif intangible.

INTRODUCTION

La doctrine actuelle admet de plus en plus volontiers que, sous l'effet de l'évolution de l'économie, l'impérialisme de la chose matérielle n'est plus défendable, que la chose a dépassé les limites de la corporéité et qu'elle tend à devenir synonyme de valeur.¹

Longtemps perçue comme le bien par excellence, la « chose matérielle » n'est plus l'objet privilégié sur lequel repose la valeur économique des entreprises d'aujourd'hui et les biens qu'on qualifie d'incorporels ou d'intellectuels représentent souvent une partie substantielle des actifs de plusieurs d'entre elles (pensons aux marques de commerce, brevets ou droits d'auteur, mais aussi aux secrets d'affaires, à l'achalandage ou au savoir-faire – ou *know-how*). Devant l'émergence de ces actifs immatériels, d'où découlera le constat de plusieurs auteurs selon lequel « la conception classique et matérialiste de la propriété est désuète »², le droit québécois et la jurisprudence se sont développés et ouverts à ces biens nouveaux. La réforme du *Code civil du Québec*³ en témoigne d'ailleurs et c'est au titre consacré aux hypothèques que cette ouverture est particulièrement perceptible⁴. Bien que le Code civil s'attarde peu aux droits de propriété intellectuelle eux-mêmes, le législateur québécois en fait mention en tant que biens⁵ et confirme également la possibilité d'une hypothèque sur des droits de propriété intellectuelle⁶.

Les marques de commerce, actifs intangibles de propriété intellectuelle, occupent une place de plus en plus importante dans les entreprises de la nouvelle économie et leur valeur ne cesse de s'affirmer. Rien d'étonnant à ce que ces actifs constituent aujourd'hui

1. Yaëll EMERICH, *La propriété des créances. Approche comparative*, coll. « Minerve », Montréal, Éditions Yvon Blais, 2006, n° 97, p. 58-59.
2. *Anglo Pacific Group PLC c. Ernst & Young Inc.*, 2013 QCCA 1323, par. 45.
3. L.Q. 1991, c. 64 (ci-après « C.c.Q. »).
4. Sylvio NORMAND, « Les nouveaux biens », (2004) 106 *R. du N.* 177, 180.
5. Art. 458 et 909 al. 2 C.c.Q.
6. Art. 2684 C.c.Q.

un levier important de financement et qu'ils puissent être donnés en garantie par la constitution d'hypothèques. Si les marques de commerce sont reconnues par la doctrine et la jurisprudence comme des biens meubles incorporels au sens du droit civil québécois, leur intégration dans le régime des hypothèques du *Code civil du Québec* ne se fait néanmoins pas sans heurt. C'est cette tension, précisément, que nous nous proposons d'étudier.

Nous nous attarderons d'abord au cadre législatif en brossant un portrait général du régime des hypothèques conventionnelles du *Code civil du Québec* et en montrant comment le droit des marques de commerce, qui est régi par une loi fédérale, s'arrime au droit civil québécois en matière de biens et de propriété.

S'il est admis qu'une marque de commerce représente aujourd'hui une valeur économique significative pour une entreprise, nous pouvons également nous demander sur quels fondements s'est développée la valeur des marques. Une brève incursion dans certaines théories économiques portant sur la propriété intellectuelle nous permettra de mettre en lumière « l'échange de bons procédés » qui intervient entre l'État et les titulaires de marque de commerce, lequel justifie en quelque sorte la protection législative accordée à ces actifs intangibles. La valorisation financière d'une marque de commerce, exercice qui conserve une part de subjectivité, reste aussi hautement pertinente dans un contexte de financement et de prise de sûretés. Elle permettra notamment de mesurer l'achalandage de l'entreprise, lequel peut devenir à la fois une valeur ajoutée et un risque pour un créancier garanti.

Nous le verrons enfin, plusieurs obstacles au crédit garanti par des droits sur les marques de commerce subsistent et créent un élément d'incertitude additionnel pour les prêteurs en garantie. Ces actifs de propriété intellectuelle posent en effet, du fait de leurs caractéristiques et de leur nature juridique qui est tributaire de conditions prévues par une loi fédérale, des risques particuliers aux prêteurs, en comparaison avec d'autres types de biens meubles ou immeubles. La validité des marques de commerce étant subordonnée à l'obligation d'emploi et de maintien de leur caractère distinctif, il pourra être plus risqué pour un prêteur en garantie de prendre une hypothèque sur une marque de commerce seule, sans les autres actifs de l'entreprise. Ces facteurs, jumelés au risque de contestations judiciaires que permet la loi encadrant les marques de commerce, peuvent ainsi affecter la valeur du bien en tant que garantie et constituer

une difficulté supplémentaire pour un prêteur qui aura à évaluer la valeur d'un tel actif intangible.

Le prêteur en garantie voudra par ailleurs procéder à une vérification diligente afin d'identifier l'ensemble des titres détenus, leur état et leur validité ainsi que l'existence ou non de sûretés antérieures inscrites aux registres fédéral et provincial, dont la coexistence peut devenir source de conflits. L'exercice des droits hypothécaires du créancier détenant une sûreté sur des marques de commerce soulève de nouveau des enjeux particuliers, et celui-ci pourrait se retrouver dans une position délicate s'il devenait investi des obligations qui incombent normalement aux titulaires de marques de commerce.

Nous verrons ainsi que la constitution de sûretés sur les marques de commerce relève d'un droit nouveau qui présente encore de nombreuses incertitudes. Une intervention législative permettrait-elle de mieux harmoniser le régime québécois des sûretés au droit des marques ? Certains ont exploré cette avenue⁷. Nous nous contenterons de mettre en lumière les enjeux particuliers que soulève la question et de montrer que la reconnaissance des marques en tant que valeur économique participera forcément à une utilisation plus répandue des droits de propriété intellectuelle à titre de sûreté.

Ce texte s'intéresse à la constitution de sûretés sur les marques de commerce dans une perspective strictement québécoise, donc en vertu du régime des hypothèques du *Code civil du Québec*. La propriété intellectuelle étant une matière fédérale, la question des enjeux relatifs aux sûretés prises sur des éléments de propriété intellectuelle se pose ailleurs au Canada⁸. Des problématiques similaires se font écho, notamment au chapitre de l'interaction entre les lois fédérales de propriété intellectuelle et les lois provinciales (par exemple, dans les provinces canadiennes de common law, les *Personal Property Security Acts* qui encadrent la constitution de sûretés). Les

7. Aurore BEN ADIBA, *Les sûretés mobilières sur les biens incorporels : proposition pour une rénovation du système des sûretés mobilières en France et au Québec*, coll. « La Référence (Barreau du Québec) », Montréal, Éditions Yvon Blais, 2016, EYB2016SMB27 (La référence); COMMISSION DU DROIT DU CANADA, *Capitaliser le savoir : réduire l'incertitude que suscitent les sûretés constituées sur des droits de propriété intellectuelle*, Ottawa, ministère des Travaux publics et Services gouvernementaux, 2004.

8. Voir notamment Kiriakoula HATZIKIRIAKOS, *Secured Transaction in Intellectual Property: Software as Collateral*, Markham, LexisNexis Butterworths, 2006; Kiriakoula HATZIKIRIAKOS, *Secured Lending in Intellectual Property*, 2^e éd., Toronto, LexisNexis, 2017; Howard P. KNOPF (dir.), *Security Interests in Intellectual Property*, Toronto, Thomson Carswell, 2002.

lois des provinces de common law et le droit civil québécois pourront mener à des solutions différentes et un créancier prudent prendra souvent la décision d'enregistrer sa sûreté, afin de la rendre plus efficace, dans toutes les provinces où l'enregistrement est requis (au premier chef, dans les provinces où le débiteur exerce une activité commerciale, possède des actifs ou dans lesquelles des transactions impliquant la sûreté peuvent avoir lieu)⁹.

1. CADRE LÉGISLATIF : IMPACT DU DROIT CIVIL QUÉBÉCOIS SUR UNE CATÉGORIE DE BIENS RÉGIE PAR LE DROIT FÉDÉRAL

Le régime des sûretés est régi par le *Code civil du Québec* alors qu'on réfère presque exclusivement à la juridiction fédérale en matière de propriété intellectuelle (les brevets et le droit d'auteur étant des compétences nommées à l'article 91 de la *Loi constitutionnelle de 1867*)¹⁰. Il convient néanmoins de faire la distinction entre la propriété intellectuelle comme objet de droit et les impacts découlant du fait qu'il s'agit d'un « bien » en vertu du droit civil¹¹. En d'autres termes, le Code civil a des impacts sur des sûretés qui grèvent des catégories de biens régies par le droit fédéral.

1.1 Les hypothèques conventionnelles du Code civil du Québec : principes généraux

L'hypothèque est, comme le terme plus englobant l'indique, une sûreté qui confère à un créancier, en cas de défaut du débiteur, le droit de demander le remboursement sur la valeur des biens grevés. Ce titre donne de surcroît au créancier hypothécaire un rang prioritaire sur les créanciers ordinaires. Le Code civil présente l'hypothèque (ainsi que l'ensemble des sûretés) comme un mécanisme d'exception au principe du gage commun¹² et de l'égalité des créanciers¹³, ce qui

9. Colleen SPRING-ZIMMERMAN, Lise BERTRAND et Leslie DUNLOP, « Intellectual Property in Secured Transactions », dans H. P. KNOPF (dir.), préc., note 8, p. 123.

10. 30 & 31 Vict., c. 3 (R.-U.), art. 91(22)(23).

11. Louis PAYETTE, « Les sûretés et la propriété intellectuelle », dans Service de la formation permanente, Barreau du Québec, vol. 177, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (2002)*, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2002, p. 1, à la p. 8.

12. Art. 2644, 2645, 2648 et 2649 C.c.Q. (les biens du débiteur forment le gage commun des créanciers).

13. Art. 2646 al. 2 et 2647 C.c.Q. (les créanciers ont des droits semblables et égaux à moins qu'il n'existe entre eux des « causes légitimes de préférence » : soit des priorités ou des hypothèques).

peut paraître paradoxal étant donné que ce type de sûreté est chose commune dans notre économie.

Le droit civil distingue les hypothèques selon la source : l'hypothèque est légale ou conventionnelle¹⁴. Bien que soumises à des conditions de formation particulières¹⁵, les hypothèques conventionnelles (de loin les plus fréquentes) sont créées par contrat ou testament¹⁶ et résultent donc de la volonté des parties. À l'inverse, la loi seule donne naissance aux hypothèques légales, lesquelles sont prévues à l'article 2724 C.c.Q., et en fixe les conditions d'existence¹⁷.

Le Code civil définit l'hypothèque à son article 2660 :

L'hypothèque est un droit réel sur un bien, meuble ou immeuble, affecté à l'exécution d'une obligation ; elle confère au créancier le droit de suivre le bien en quelques mains qu'il soit, de le prendre en possession ou en paiement, de le vendre ou de le faire vendre et d'être alors préféré sur le produit de cette vente suivant le rang fixé dans le présent code.

L'hypothèque est d'abord un droit réel sur un bien, mais ce droit réel n'est qu'accessoire en ce qu'il ne dépouille pas le constituant (ou le possesseur) des droits qu'il détient sur le bien¹⁸ : celui-ci conserve ses prérogatives et peut même disposer du bien. Ce droit réel ne confère donc pas les mêmes attributs que le droit de propriété (*l'usus*, le *fructus* et *l'abusus*). Contrairement au droit au recours contre une autre personne que confère le droit personnel (comme le

14. Art. 2664 al. 2 C.c.Q.

15. Louis PAYETTE, *Les Sûretés réelles dans le Code civil du Québec*, 5^e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2015, n° 558, p. 269 : « L'hypothèque immobilière ne voit pas le jour avant l'exécution d'un acte en minute (art. 2693 C.c.Q.) ; l'existence de l'hypothèque mobilière sans dépossession doit être constatée dans un écrit à portée non équivoque (suivant art. 2696 C.c.Q.). »

16. *Id.*, n° 558, p. 269.

17. Les priorités, qui ne sont pas constitutives de droit réel (exception faite de la créance des municipalités et des commissions scolaires pour les impôts fonciers (art. 2651(5) et 2654.1 C.c.Q.)), mais confèrent à des créanciers le droit d'être préférés aux autres créanciers (même hypothécaires), sont essentiellement des sûretés légales et sont prévues à l'art. 2650 C.c.Q. Les priorités et les hypothèques légales, qui visent des créances déterminées par la loi, ne feront évidemment pas l'objet de notre propos.

18. Art. 2733 C.c.Q.

cautionnement)¹⁹, le droit réel permet néanmoins un recours direct contre le bien hypothéqué²⁰.

L'hypothèque confère également au créancier le droit de suivre le bien dans un autre patrimoine. Le « droit de suite » prévu à l'article 2660 C.c.Q. est en quelque sorte « le pendant du droit conservé par le constituant d'aliéner le bien hypothéqué »²¹. Si le droit de suite se conçoit plus aisément pour ce qui est des biens immeubles (la publicité des droits au registre foncier en assure la mise en œuvre), le droit de suivre un bien meuble afin de faire valoir ses droits à l'encontre de tiers est moins évident (principalement pour le créancier d'une hypothèque « sans dépossession » qui, par définition, ne détient pas le bien), mais admis par le *Code civil du Québec* suivant certaines modalités : d'une part, le droit de suite cesse d'exister pour les biens meubles vendus dans le cours des activités d'une entreprise (art. 2674, 2700 et 3106 C.c.Q.), d'autre part, le droit de suite est ici subordonné à l'obligation pour le créancier d'inscrire un avis de conservation de l'hypothèque (art. 2700 C.c.Q.)²².

Le droit réel qu'est l'hypothèque crée également un droit de préférence au bénéfice du créancier garanti, lequel droit prend effet et rang au moment de la publication de l'hypothèque suivant les modalités du Code civil. Le créancier hypothécaire se verra payé, à même le produit de la vente du bien²³, par préférence aux créanciers ordinaires et aux créanciers hypothécaires de rang subséquent.

Un autre aspect fondamental de l'hypothèque, qui découle du fait qu'elle est un droit réel « affecté à l'exécution d'une obligation »²⁴, est son caractère accessoire²⁵. L'hypothèque n'existe pas seule, « sans une obligation principale à garantir »²⁶, ceci ayant plusieurs conséquences²⁷, dont l'une des plus importantes est que, généralement,

19. Art. 2333 et s. C.c.Q.

20. Denise PRATTE, *Priorités et hypothèques*, 4^e éd., Sherbrooke, Éditions Revue de Droit de l'Université de Sherbrooke, 2015, n° 64, p. 58.

21. L. PAYETTE, préc., note 15, n° 322, p. 152.

22. *Id.*, n° 325, p. 153.

23. *Id.*, n° 319, p. 150 : une « vente forcée du bien consécutive à une vente faisant suite à une saisie par un tiers créancier [...] (art. 604 C.c.Q.) » ou une « vente faisant suite à l'exercice d'un recours hypothécaire [...] (art. 2784 et 2791 C.c.Q.). »

24. Art. 2660 C.c.Q.

25. Art. 2661 C.c.Q.

26. D. PRATTE, préc., note 20, n° 69, p. 59.

27. *Id.*, n° 71, p. 60 (« la nullité de l'obligation principale entraînerait nécessairement la nullité de l'hypothèque créée pour la garantir »), n° 72, p. 64 (« l'hypothèque garantissant une obligation affectée à certaines modalités est soumise aux mêmes

« l'extinction de l'obligation principale entraîne celle de l'hypothèque en tant qu'accessoire (art. 2797 C.c.Q.) »²⁸. En d'autres termes, la durée de vie de l'hypothèque est tributaire de celle de l'obligation dont elle garantit l'exécution.

Le Code civil distingue aussi les types d'hypothèques selon leur objet : l'hypothèque est mobilière ou immobilière selon qu'elle grève un bien meuble ou immeuble ou une universalité mobilière ou immobilière²⁹. Le nouveau *Code civil du Québec* a d'ailleurs introduit la possibilité d'hypothéquer des biens meubles (ce que ne prévoyait pas le *Code civil du Bas-Canada* compte tenu de la difficulté, aujourd'hui tempérée, de suivre les biens meubles en cas d'aliénation). Le Code civil prévoit également que les biens susceptibles d'être grevés d'une hypothèque peuvent être corporels ou incorporels³⁰. Une distinction supplémentaire est aussi effectuée en fonction des conditions de formation de l'hypothèque : l'hypothèque mobilière a lieu avec ou sans dépossession³¹. L'évolution du crédit garanti a favorisé la création des sûretés « sans dépossession », lesquelles présentent des avantages notoires pour les deux parties en permettant, d'une part, au débiteur d'hypothéquer sans être privé de l'utilisation du bien, et d'autre part, au créancier ne de pas être encombré inutilement³² (qui plus est, nous verrons que dans le cas d'une hypothèque sur une marque de commerce, la « possession » du bien grevé par le créancier en garantie posera des problèmes particuliers susceptibles d'affecter la qualité du bien).

L'hypothèque doit par ailleurs être publiée pour être opposable aux tiers et pour prendre rang³³, soit au registre foncier, pour les hypothèques immobilières, soit au registre des droits personnels et réels mobiliers (ci-après « RDPRM »), pour les hypothèques mobilières sans dépossession³⁴. La publicité des droits est une condition sine qua non pour rendre les sûretés opposables aux tiers et participe en ce sens à les rendre « efficaces ». Néanmoins, le régime de la publicité des droits ne crée pas de droit en soi : l'hypothèque existe entre les

modalités », n° 74, p. 65 (« le caractère accessoire de l'hypothèque lui permet de suivre l'obligation principale si celle-ci est transférée »).

28. *Id.*, n° 76, p. 66.

29. Art. 2665 al. 1 et 2666 C.c.Q.

30. Art. 899 et 2666 C.c.Q.

31. Art. 2665 al. 2., 2696 et s. C.c.Q.

32. D. PRATTE, préc., note 20, n° 98, p. 75.

33. Art. 2663, 2941 al. 1 et 2945 C.c.Q.

34. Art. 2934 C.c.Q.

parties et « les droits produisent leurs effets, encore qu'ils ne soient pas publiés, sauf disposition expresse de la loi »³⁵ :

Une hypothèque non régulièrement publiée [...] peut cependant produire des effets juridiques entre les parties. Elle n'est cependant pas opposable aux tiers [...] (art. 2663 et 2941 C.c.Q.).³⁶

De plus, même la connaissance par un tiers de l'existence de l'hypothèque (connaissance qui serait prouvée par le créancier) ne permettrait pas de la lui opposer, étant donné que la connaissance d'un droit non publié ne peut suppléer le défaut de publicité³⁷.

Finalement, en plus des recours personnels qu'il conserve, le créancier hypothécaire pourra se prévaloir des recours particuliers prévus par le Code civil afin d'exercer ses droits hypothécaires après qu'à la suite du défaut du débiteur, il ait obtenu de ce dernier ou du tiers détenteur le délaissement et la possession du bien. L'hypothèque autorise ainsi le créancier impayé à prendre possession des biens grevés à des fins d'administration, à les prendre en paiement, à les faire vendre sous contrôle de justice ou à les vendre lui-même³⁸.

Le droit québécois prévoit que l'hypothèque peut grever tout bien, qu'il soit meuble ou immeuble, corporel ou incorporel. Le *Code civil du Québec* est peu loquace sur le type de biens intangibles susceptibles d'être grevés d'une hypothèque, mais nomme expressément deux types de droits de propriété intellectuelle parmi la liste non exhaustive de biens sur lesquels l'exploitant d'une entreprise peut consentir une hypothèque (sur une universalité de biens), soit les brevets et les marques de commerce³⁹. Par ailleurs, le Code civil interdit en principe à une personne physique qui n'exploite pas une entreprise de constituer une hypothèque mobilière sans dépossession⁴⁰, mais des exceptions prévues par règlement depuis l'entrée en vigueur du nouveau *Code civil du Québec*⁴¹ lui permettent de déroger à ce principe et d'inclure à une telle hypothèque, notamment des biens incorporels dont des droits de propriété intellectuelle⁴².

35. Art. 2941 al. 2 C.c.Q.

36. *Bouchard c. Wilfrid Noël & Fils ltée*, [2000] R.R.A. 84 (C.A.), par. 12.

37. Art. 2963 C.c.Q.

38. Art. 2748 C.c.Q.

39. Art. 2684 C.c.Q.

40. Art. 2683 C.c.Q.

41. L. PAYETTE, préc., note 15, n° 561, p. 271.

42. *Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers*, RLRQ, c. 64, r. 8, art. 15.02(3).

1.2 La marque de commerce : de la loi fédérale à un bien meuble incorporel au sens du *Code civil du Québec*

Le droit des marques de commerce, qui émane de recours de droit commun toujours existant⁴³, est aujourd'hui régi par une loi fédérale, la *Loi sur les marques de commerce*⁴⁴ (ci-après « LMC »). On le voit néanmoins, le régime des sûretés a ouvert la porte aux actifs intangibles de propriété intellectuelle en tant que biens meubles incorporels. Loin d'être nouveaux, les actifs intangibles se sont néanmoins répandus depuis une vingtaine d'années pour constituer une valeur importante de la nouvelle économie :

Avec l'évolution de la nouvelle économie mondiale, les secteurs des produits de base ne sont plus le moteur de la croissance économique. Des biens incorporels comme le talent, la propriété intellectuelle, les marques, les clientèles et les modèles financiers novateurs ont une valeur sensiblement plus grande.⁴⁵

Si l'objet immatériel constitue aujourd'hui un « bien » au sens du droit civil, ceci découle d'un changement de perception notamment affirmé par le législateur dans le nouveau *Code civil du Québec* : « le législateur québécois aurait ouvert la porte à un changement de paradigme en substituant le mot “bien” au mot “chose” dans sa définition de la propriété (art. 947 C.c.Q.) »⁴⁶. Cette évolution, de la « chose », perçue habituellement comme un élément matériel, au « bien », montre une volonté certaine de reconnaître que le droit de propriété peut porter autant sur un bien corporel qu'incorporel.

En effet, la conception du bien incorporel de propriété intellectuelle comme celle d'un bien appropriable pouvant faire l'objet d'un droit de propriété semble amorcée avant même l'entrée en vigueur du nouveau *Code civil du Québec*. Dans une décision de 1991 relative au

43. En common law, le *tort de passing-off*, et en droit civil, l'application de l'article 1457 C.c.Q., recours civil qui, par ailleurs, suit les mêmes lignes que le *passing-off* (*Demco Manufacturing inc. c. Foyer d'artisanat Raymond inc.*, 2006 QCCA 5). Ces recours de droit commun ont tous deux été codifiés à l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*. Qui plus est, le droit des marques de commerce s'inscrit également dans le cadre plus général des actions en « concurrence déloyale ».

44. L.R.C. (1985), c. T-13. La compétence fédérale en matière de marques de commerce est fondée sur les pouvoirs du Parlement se rapportant à la réglementation du trafic et du commerce (*Loi constitutionnelle de 1867*, préc., note 10, art. 91(2)).

45. Rapport de la direction de la recherche économique de BMO Nesbitt Burns, cité dans *Le Devoir*, 22 février 2000.

46. *Anglo Pacific Group PLC c. Ernst & Young Inc.*, préc., note 3, par. 46.

droit d'auteur, la Cour fédérale s'exprime ainsi : « firstly, a copyright or an interest in a copyright is a “thing” within the meaning of art. 1488 C.c.Q. »⁴⁷. Dans une affaire de 1992 où la Cour supérieure du Québec avait à déterminer si le défendeur détenait des « biens » au Québec, la Cour s'exprime ainsi :

It is reasonable to assume that if incorporeal moveables such as shares and accounts receivable constitute “property”, other incorporeal moveables having a value, such as patents and trade marks (and possibly industrial designs), should also be “property”.⁴⁸

Si la conception matérialiste de la propriété a longtemps prévalu⁴⁹, il ne fait plus de doute pour une majorité d'auteurs que le mot « bien » en droit civil s'entend aujourd'hui autant des objets matériels que des objets immatériels⁵⁰.

Les droits de propriété intellectuelle, incluant les marques de commerce, sont ainsi considérés comme des biens meubles incorporels⁵¹ faisant l'objet d'un droit de propriété⁵² et sur lesquels (étant donné qu'ils font partie du gage commun des créanciers et sont susceptibles d'être saisis)⁵³ les créanciers peuvent satisfaire leur créance⁵⁴. En tout état de cause, il s'ensuit que ces biens intangibles, qui se distinguent par leur valeur économique grandissante au sein de la société, sont susceptibles d'être grevés d'une hypothèque⁵⁵ et les transactions relatives aux droits de propriété intellectuelle donnés en garantie seront assujetties aux dispositions du Code civil qui régissent les sûretés⁵⁶.

47. *Poolman c. Eiffel Productions S.A.*, (1991) 35 C.P.R. 384, 388 (C.F.).

48. *Brunet c. Chrysler Canada Limited*, [1992] R.J.Q. 2276, p. 9 (PDF) (C.S.).

49. Gaële GIDROL-MISTRAL, « Les biens immatériels en quête d'identité », (2016) 46 *R.D.U.S.* 67, 77; S. NORMAND, « Les nouveaux biens », préc., note 4, 185.

50. S. NORMAND, préc., note 4, 179.

51. Art 899 C.c.Q.

52. Art. 947 C.c.Q.; *Anglo Pacific Group PLC c. Ernst & Young Inc.*, préc. note 2, par. 53 : « la propriété vise tant le bien corporel qu'incorporel dans la mesure où le titulaire détient tous les attributs de la propriété (*usus, abusus, fructus*) ».

53. L. PAYETTE, préc., note 11, à la p. 6.

54. *Éditions M.C.S. ltée c. Association des compositeurs, auteurs et éditeurs du Canada*, [1987] R.J.Q. 403 (C.S.), p. 4 (PDF) : « En faisant cession de ses biens, le failli abandonnait ses biens à ses créanciers, y compris le catalogue de ses œuvres »; *Productions G.R.O.S. Design inc. c. Alpenstock Beaupré inc.*, [1990] J.E. 90-1473 (C.S.); L. PAYETTE, préc., note 15, n° 49, p. 25.

55. Art. 2666 C.c.Q.

56. Bob H. SOTIRIADIS et Christian DANIS, « La prise de garanties en matière de propriété intellectuelle », (2001-2002) 14 *C.P.I.* 581, 586.

2. LA MARQUE DE COMMERCE : UN ACTIF QUI FAIT LE POIDS ?

Bien que les marques de commerce soient souvent l'un des biens compris dans une universalité de biens (et nous verrons qu'il est préférable qu'elles le soient), il reste pertinent de se demander ce qui fait de la marque de commerce un actif attrayant pour un prêteur en garantie. En quoi constitue-t-elle une valeur ajoutée pour une entreprise ? Bref, que vaut une marque de commerce ?

2.1 Valeur sociale de la marque de commerce : quelle contrepartie pour l'État à l'octroi d'un monopole au bénéfice du titulaire d'une marque ?

La LMC prévoit pour le titulaire d'une marque enregistrée un droit exclusif au Canada pour une période (renouvelable) de 10 ans⁵⁷ (sous réserve du respect des conditions qu'elle prévoit, notamment le maintien de l'emploi de la marque et de son caractère distinctif). Contrairement au droit des brevets, qui fait de la divulgation de l'invention au public par l'inventeur la condition cardinale à l'octroi d'un monopole par l'État⁵⁸, l'« échange de bons procédés » entre le titulaire du droit et l'État semble moins évident dans le droit des marques de commerce. Il n'est cependant pas inexistant.

La marque de commerce existe de par son emploi, lequel est une véritable condition à son existence, et notamment à son enregistrement⁵⁹. Pour maintenir en vie sa marque et, le cas échéant, son monopole d'emploi sur celle-ci, le titulaire doit « faire exister » sa marque. Nous rejoignons ici les théories travaillistes relatives aux droits de propriété intellectuelle qui affirment que ces droits doivent être accordés à ceux dont le travail et les efforts aboutissent à la création d'un bien intangible (le fameux *sweat of the brow*) : « a person who labors upon resources that are either unowned or "held in common" has a natural property right to the fruits of his or her efforts »⁶⁰. Dans le droit des marques, ce travail et ces efforts se manifestent notamment par l'investissement commercial du titulaire

57. *Loi sur les marques de commerce*, préc., note 44, art. 19 et 46(1).

58. *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), c. P-4., art. 27 et 44.

59. *Loi sur les marques de commerce*, préc., note 44, art. 30(1).

60. William FISHER, « Theories of Intellectual Property », dans Stephen R. MUNZER (éd.), *New Essays in the Legal and Political Theory of Property*, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, p. 168, à la p. 170, cité dans Daniel J. GERVAIS et Elizabeth JUDGE, *Intellectual Property: The Law in Canada*, 2^e éd., Toronto, Carswell, 2011, p. 10.

de la marque pour établir son nom et sa réputation. Sans parler d'un exercice créatif de haut niveau (comme celui qui peut donner naissance à une invention brevetée ou une œuvre protégée par droit d'auteur), on peut affirmer que le monopole conféré au titulaire de la marque de commerce vient avec l'obligation pour lui de maintenir un effort constant pour maintenir en vie cette dernière.

Plus encore, cette idée d'une contrepartie pour l'État est largement mise en valeur à travers un objectif fondamental du droit des marques : la protection du consommateur. Dans son article *The Market for « Lemons » : Quality Uncertainty and the Market Mechanism*⁶¹, George A. Akerlof fait la démonstration du concept d'asymétrie informationnelle. L'auteur démontre, en prenant pour exemple le marché de la vente de voitures usagées, la façon dont l'asymétrie d'information en faveur de celui qui vend un bien (en l'espèce, le vendeur de voitures d'occasion est mieux informé de la qualité véritable du bien que l'acheteur qui se présente devant lui) peut entraîner une méfiance accrue des consommateurs et, ultimement, une réduction des transactions commerciales, voire la disparition d'un marché de produits. Plusieurs solutions existent afin de contrer ce que l'auteur appelle « the economic costs of dishonesty »⁶², parmi lesquelles l'emploi des marques de commerce :

Brand names not only indicate quality but also give the consumer a means of retaliation if the quality does not meet expectations. For the consumer will then curtail future purchases.⁶³

Cela semble être une évidence, mais en effet, la marque de commerce établie devient une forme de garantie pour le consommateur : elle permet de signaler la qualité véritable des produits et des services, ce qui est bénéfique à la fois pour les vendeurs et les acheteurs.

Les auteurs William Landes et Richard Posner⁶⁴ démontrent de la même manière les avantages de l'emploi des marques de commerce dans le marché des produits et des services, mais également (et de façon plus étonnante) dans le domaine du langage. Selon eux, l'avantage évident de l'emploi des marques est d'abord lié à l'efficacité :

61. George A. AKERLOF, « The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism », (1970) 84/3 *The Quarterly Journal of Economics* 488.

62. *Id.*

63. *Id.*, 500.

64. William M. LANDES et Richard POSNER, « Trademark Law: An Economic Perspective », (1987) 30 *Journal of Law and Economics* 265.

The benefit of the brand names is analogous to that of designating individuals by last as well as first names, so that, instead of having to say “the Geoffrey who teaches constitutional law at the University of Chicago Law School – not the one who teaches corporations”, you can say “Geoffrey Stone – not Geoffrey Miller”.⁶⁵

Les effets du gage de qualité que représente la marque se manifestent, selon les auteurs, dans le fait que le consommateur sera prêt à payer plus pour une marque particulière qui, en fin de compte, lui fait économiser un précieux temps de recherche : la marque de commerce est un raccourci indiquant au consommateur que les caractéristiques de tel produit ou service correspondent à ceux d'autres produits ou services qu'il connaît déjà. De façon corollaire, ceci implique pour les titulaires de marque l'obligation de maintenir une qualité constante des produits et services qu'ils offrent. C'est en ce sens qu'on peut affirmer que l'existence des marques de commerce protège le consommateur et que la protection législative que l'État leur accorde est d'autant plus justifiée.

Toujours selon ces auteurs, le droit des marques de commerce participe, par la création de néologismes, à diversifier la langue. En effet, le caractère distinctif des marques de commerce et le foisonnement de mots et de termes créatifs favorisent un renouvellement continu de la langue. Les marques permettent d'améliorer et de bonifier le langage, lequel ne saurait se réinventer sans un effort et un coût social immense : « the investment required to create a whole new language is much greater than that required to create a single new word »⁶⁶. Il s'agit d'une autre illustration de l'effet innovant des marques de commerce sur la société et de la nécessité pour le législateur de protéger ce « bon échange de procédés » qui intervient entre l'État et le titulaire de la marque.

2.2 Valeur économique de la marque de commerce : *Apple*, *Google*, *Microsoft* et la notion d'achalandage

Les actifs intangibles des entreprises ne cessent de gagner du terrain. Représentant à peine 17 % des actifs en 1975, ils représentent aujourd'hui quelque 85 % des actifs des entreprises⁶⁷. Au sommet

65. W. M. LANDES et R. POSNER, préc., note 64, 267.

66. *Id.*, 270.

67. OCEAN TOMO LLC, « Intangible Asset Market Value Study », 2017, en ligne : <<https://www.oceantomo.com/intangible-asset-market-value-study/>> (consulté le 26 septembre 2020).

du dernier palmarès *Forbes* des marques ayant le plus de valeur⁶⁸ trône *Apple* (avec une valeur de 241 milliards, en hausse de 17 % depuis l'année dernière), suivie de *Google* (valeur de 207 milliards, en hausse de 24 %) et de *Microsoft* (valeur de 162 milliards, en hausse 30 %). Sans entrer dans les détails méthodologiques du calcul permettant de déterminer la valeur économique d'une marque, force est d'admettre que les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'immatérialité est omniprésente⁶⁹ et elle découle d'une « production foisonnante de biens nouveaux », tels les brevets, marques de commerce et autres œuvres intellectuelles⁷⁰.

If Coca-Cola were to lose all of its production-related assets in a disaster, the company would survive. By contrast, if all consumers were to have a sudden lapse of memory and forget everything related to Coca-Cola, the company would go out of business.

Cette citation attribuée à un haut cadre de la compagnie Coca-Cola illustre de façon tout aussi éloquente la valeur économique que représentent les marques de commerce pour une entreprise. Les marques de commerce, au même titre que tous les actifs intangibles de propriété intellectuelle d'une entreprise, prennent une place de premier plan lors de financement ou de ventes d'entreprises. La valorisation financière d'une marque de commerce reste néanmoins un exercice subjectif qui est à la fois une science et un art, mais qui permet ultimement de mesurer « l'achalandage » (ou le *goodwill*) de l'entreprise, lequel constitue à la fois une valeur ajoutée et un risque pour un prêteur en garantie. Pour résumer grossièrement, l'achalandage est l'écart entre la valeur marchande et la valeur comptable d'une entreprise. En d'autres termes, l'excédent du prix payé sur la simple valeur comptable d'un produit représenterait la valeur de l'actif intangible (et au premier chef, la marque associée au produit), soit « l'achalandage ».

Il convient de faire une première distinction entre l'achalandage et la clientèle, notions qui sont souvent confondues en droit civil⁷¹. La clientèle représente le bassin de personnes que dessert une entreprise. Il s'agit d'une « collectivité concrète de personnes

68. *Forbes*, « The World's Most Valuable Brands 2020 », en ligne : <<https://www.forbes.com/powerful-brands/list/>> (consulté le 26 septembre 2020).

69. G. GIDROL-MISTRAL, préc., note 49, 109.

70. *Id.*

71. Éric LABBÉ, « L'achalandage : *vis attractiva* de l'entreprise », (2009) 39 *R.G.D.* 379, 381.

humaines » qui, bien que représentant pour la personne qui acquiert une entreprise une expectative de revenus à laquelle il est possible d'accorder une valeur, n'a pas intrinsèquement de valeur patrimoniale⁷².

Au contraire, l'achalandage est un concept abstrait qui renvoie plutôt à la réputation d'une entreprise : « des personnes qui fréquentent un établissement commercial, il faudrait extraire l'idée plus généreuse et explicative d'une force d'attraction de l'entreprise »⁷³. L'achalandage représente ainsi le fait d'attirer la clientèle, c'est la force d'attraction d'une entreprise, laquelle s'explique par les efforts investis et l'utilisation judicieuse des actifs dont dispose une entreprise (incluant les actifs de propriété intellectuelle). Il faut ainsi concevoir la clientèle comme faisant partie de l'achalandage : elle en est une conséquence directe.

Cette force d'attraction est par ailleurs reconnue et protégée en droit québécois par l'action en commercialisation trompeuse en vertu de l'article 1457 C.c.Q. (qui est l'équivalent du recours en *passing-off*⁷⁴ de la common law). La Cour suprême, dans l'arrêt *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*⁷⁵, formule l'idée que l'action en *passing-off* ne vise pas uniquement à protéger la clientèle d'une entreprise, mais plus encore, les liens qui se créent entre les deux, en d'autres termes, ce qui attire et fidélise la clientèle :

On retrouve aussi la notion de propriété, protégée par l'action en *passing-off* au niveau de l'achalandage, terme qu'il faut prendre dans un sens très large, englobant non seulement les gens qui constituent la clientèle mais aussi la réputation et le pouvoir d'attraction qu'exerce un commerce donné sur la clientèle.⁷⁶

La Cour suprême souligne même que le véritable fondement de l'action en *passing-off* est l'atteinte « au droit de propriété du demandeur sur l'achalandage de son entreprise »⁷⁷.

72. É. LABBÉ, préc., note 71, 382.

73. *Id.*

74. La Cour suprême a énoncé les trois critères du recours en *passing-off* : l'existence d'un achalandage, la déception du public due à la représentation trompeuse et des dommages actuels ou possibles pour le demandeur (*Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, [1992] 3 S.C.R. 120, 132; *Kirkbi AG c. Ritvik Holdings Inc.*, 2005 CSC 65, par. 67 et 68).

75. [1992] 3 S.C.R. 120.

76. *Id.*, 134.

77. *Consumers Distributing c. Seiko Time Canada Ltd.*, [1984] 1 RCS 583, 598; *Kisber & Co c. Ray Kisber & Associates Inc.*, [1998] R.J.Q. 1342 (C.A.), p. 4 (PDF).

Plus encore, la LMC offre une protection à l'encontre de la « dépréciation de l'achalandage » et prévoit à son article 22 que :

Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce.

Malgré que la Cour suprême ait adopté une approche multifactorielle dans l'appréciation de l'achalandage en lien avec une marque de commerce⁷⁸, cette disposition de la loi laisse envisager que le pouvoir d'attraction d'une entreprise pourrait résulter uniquement de l'emploi et de la force de sa marque de commerce. Il y a lieu de concevoir ici la marque comme la source de l'achalandage.

Si la clientèle (en ce qu'elle est composée de personnes physiques) ne peut faire l'objet d'un droit de propriété, il en va autrement, nous le voyons, des « rapports entre les clients et l'entreprise qui les dessert », lesquels font l'objet de droits au profit de l'entreprise, « dont les tribunaux sanctionnent la violation »⁷⁹. L'achalandage, en tant que force d'attraction, est-il alors susceptible d'être grevé d'une hypothèque ? La doctrine semble abonder en ce sens :

Dans ce contexte, il ne nous semble faire aucun doute qu'on puisse hypothéquer la clientèle et l'achalandage en faisant porter l'hypothèque distinctement sur chacune de ses composantes ou en la faisant porter sur l'ensemble des biens qui la composent, la traitant ainsi comme une universalité de biens meubles (art. 2666 C.c.Q.). Il nous semble aussi qu'une hypothèque créée par simple référence à l'« achalandage » et à la « clientèle » grève l'ensemble des biens et droits, corporels

78. *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 CSC 23, par. 54 :

« le tribunal appelé à déterminer s'il existe un achalandage susceptible d'être déprécié par un emploi qui ne crée pas de confusion (comme en l'espèce) tiendra compte de cet élément [la célébrité], comme de facteurs plus généraux tels le degré de reconnaissance de la marque par les consommateurs de la population de référence, le volume des ventes et le degré de pénétration du marché des produits associés à la marque de la demanderesse, l'étendue et la durée de la publicité accordée à la marque de la demanderesse, sa portée géographique, l'importance de son caractère distinctif inhérent ou acquis, le fait que les produits associés à la marque de la demanderesse soient confinés à une voie de commercialisation restreinte ou spécialisée ou qu'ils empruntent des voies multiples, ainsi que la mesure dans laquelle les marques sont perçues comme un gage de qualité ».

79. L. PAYETTE, préc., note 11, à la p. 35.

et incorporels qui la compose [...]. On pourrait aussi soutenir qu'une hypothèque grevant une « entreprise » grève du même coup, par voie accessoire, la clientèle et l'achalandage.⁸⁰

D'un autre côté, on soulignera le caractère hautement accessoire de l'achalandage : « l'achalandage est donc un “accessoire naturel” du fonds de commerce dont la teneur future dépend en grande partie de la gestion des éléments transférés »⁸¹. Le fonds de commerce d'une entreprise, universalité de biens reconnue par le droit⁸², est ainsi composé d'éléments divers corporels et incorporels, incluant la notion abstraite d'achalandage. Bien accessoire et intangible, donc, mais également éminemment volatile⁸³ : la valeur de l'achalandage peut être affectée à tout moment par une mauvaise gestion, ou par exemple par une dépréciation de la marque de commerce. En ce sens, si l'achalandage apporte une plus-value à l'entreprise, cette caractéristique représentera aussi un risque supplémentaire pour un créancier hypothécaire. À l'instar des marques de commerce, l'achalandage est ainsi « un bien qui se cultive »⁸⁴.

3. PRISE D'UNE GARANTIE HYPOTHÉCAIRE SUR UNE MARQUE DE COMMERCE : QUELS ENJEUX POUR LE CRÉANCIER ?

Malgré la valeur économique de plus en plus affirmée et reconnue des marques de commerce, des obstacles au crédit garanti par des droits de propriété intellectuelle restent nombreux. Ces difficultés tiennent sans doute en partie de la culture des prêteurs « traditionnels », mais surtout de la nature particulière de ces droits, de la difficulté à évaluer précisément la valeur de ces actifs intangibles et à s'assurer que cette garantie soit exécutoire, et qu'elle le reste pour la durée du prêt, en cas de défaut du débiteur.

80. L. PAYETTE, préc., note 11, à la p. 41. L'auteur rattache la clientèle (qui « ne peut en principe faire l'objet d'une propriété privative dans un système de libre concurrence ») à son rapport étroit avec l'entreprise qui la dessert. La notion de clientèle renvoie ici à une propriété intellectuelle sous-jacente : l'information acquise sur les clients, laquelle peut faire partie des secrets commerciaux d'une entreprise. Voir aussi A. BEN ADIBA, préc., note 7, n° 311.

81. É. LABBÉ, préc., note 71, 404.

82. S. NORMAND, préc., note 4, 192.

83. É. LABBÉ, préc., note 71, 405.

84. *Id.*, 412.

3.1 Produits et services affectés à la marque de commerce : le droit de propriété intellectuelle n'est pas un accessoire du bien corporel

Il convient de faire une distinction entre les produits et services affectés à la marque (notamment les biens corporels) et le droit de propriété intellectuelle lui-même (la marque). En droit civil québécois, l'hypothèque s'étend généralement à tout ce qui s'unit au bien par accession⁸⁵.

Le droit de propriété conçoit d'une part l'accession comme la faculté pour le propriétaire de percevoir les produits, fruits et revenus générés par le bien. Or, le Code civil prévoit certaines circonstances, peu nombreuses, pour que l'hypothèque s'étende de la sorte aux fruits et revenus⁸⁶. Ce sera notamment le cas si un créancier, lors de l'exercice de son recours hypothécaire, obtient le délaissement du bien : en tant que simple administrateur, il recueillera certains droits et obligations, dont celui de percevoir les fruits et revenus du bien⁸⁷.

D'autre part, l'accession mobilière ou immobilière étend le droit de propriété à ce qui s'unit au bien. Normalement, l'hypothèque « épouse les contours du droit de propriété grevé : [ainsi,] ce droit s'étend-il par accession à ce qui s'unit au bien, l'hypothèque s'y étend également »⁸⁸. En vertu de l'article 2671 C.c.Q., l'hypothèque immobilière s'étend donc en principe au meuble incorporé à l'immeuble⁸⁹ et l'hypothèque mobilière au meuble nouveau qui résulte de la transformation du bien grevé ou de son mélange ou union avec un autre meuble⁹⁰.

85. Art. 2671 C.c.Q.

86. De façon générale, l'hypothèque ne s'y étendra pas. Par exemple, l'hypothèque sur un immeuble ne s'étendra pas aux loyers qui devront être grevés d'une hypothèque distincte, quoiqu'exceptionnellement immobilière (art. 2695 C.c.Q.). De la même manière, l'hypothèque sur un fonds ne s'étend plus aux fruits ou produits du sol une fois qu'ils sont extraits (art. 2698 et 2795 C.c.Q.). Enfin, l'hypothèque « sur un droit d'auteur ne s'étend pas par automatisme aux redevances payables au constituant par le détenteur d'une licence sur ce droit » : L. PAYETTE, préc., note 15, n° 501, p. 246.

87. Art. 2768 et 1302 C.c.Q.; L. PAYETTE, préc., note 15, n° 502, p. 246.

88. L. PAYETTE, préc., note 15, n° 500, p. 245.

89. Sous réserve des articles 2796 (l'hypothèque mobilière peut subsister à titre d'hypothèque immobilière sur un meuble incorporé à un immeuble à la condition qu'elle soit dûment enregistrée) et 2672 (le meuble joint à l'immeuble par attachement conserve son caractère meuble pour l'exécution de l'hypothèque tant que subsiste cette dernière) C.c.Q.

90. Art. 2673 C.c.Q.

Cette disposition peut néanmoins être difficilement conciliable avec les garanties prises sur des droits de propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle que constitue la marque de commerce ne peut se confondre avec l'objet (ou le service) dont elle favorise la commercialisation : celui qui acquiert un produit n'acquiert pas la marque, de la même manière que celui qui achète un livre ne se voit pas investi du droit de reproduire l'œuvre qu'il contient. En ce sens, la propriété intellectuelle « ne peut se concevoir, juridiquement, comme l'accessoire du bien corporel où elle trouve support »⁹¹. Si le principe de l'accession ne peut se concrétiser au niveau du droit de propriété, il ne pourra davantage jouer en faveur du créancier hypothécaire : l'hypothèque sur le bien corporel ne s'étendra pas par voie accessoire à la propriété intellectuelle (le principe de l'accession jouerait néanmoins en matière de propriété intellectuelle sur les accroissements de celle-ci, mais devrait alors être apprécié en regard des lois applicables à la propriété intellectuelle grevée)⁹².

La LMC prévoit à son article 48(1) qu'une marque de commerce, déposée ou non, est : « transférable [...] soit à l'égard de l'achalandage de l'entreprise, soit isolément ». Bien que dans la pratique, l'hypothèque qui grève une marque de commerce grève habituellement l'achalandage et les autres actifs de l'entreprise⁹³, rien n'empêche techniquement que la marque puisse être cédée « au brut », soit indépendamment du commerce dans son ensemble. On voit aisément dans quelle situation délicate pourrait se retrouver un créancier titulaire d'une hypothèque sur un inventaire :

le titulaire d'une hypothèque sur des stocks en faveur de qui le constituant n'aurait pas hypothéqué aussi les marques de commerce pertinentes peut se voir dans l'obligation, dans l'exercice de ses droits hypothécaires, de faire intervenir le titulaire de ces marques pour vendre les stocks sous le nom des marques de l'entreprise.⁹⁴

De la même manière, un tiers qui se retrouverait titulaire d'une marque de commerce à la suite de l'exercice d'un recours hypothécaire sans détenir de droit sur les produits auxquels la marque s'associe ne pourrait utiliser cette marque en lien avec d'autres produits sans créer de confusion⁹⁵. Dans la mesure où la marque pourrait ainsi perdre

91. L. PAYETTE, préc., note 11, à la p. 15.

92. *Id.*, à la p. 27.

93. *Id.*, à la p. 48 (note 181).

94. *Id.*, à la p. 16.

95. *Id.*, à la p. 48.

son caractère distinctif (elle serait associée à deux sources), c'est sa validité même qui serait mise en danger⁹⁶. Il peut être risqué pour un prêteur de prendre une sûreté sur une marque de façon isolée, ou « au brut » (sans l'achalandage et les autres actifs de l'entreprise).

C'est plutôt dans le cadre d'une hypothèque sur une universalité de biens de l'entreprise débitrice que la sûreté sera efficace. Nous l'avons vu, depuis l'entrée en vigueur du Code civil, il est possible pour les personnes morales et les personnes physiques qui exploitent une entreprise de consentir des hypothèques mobilières sans dépossession⁹⁷ ainsi que des hypothèques sur une universalité de biens⁹⁸. Il est ainsi loisible pour le créancier de prendre en garantie l'universalité des droits de propriété intellectuelle du constituant de même que les actifs « sur lesquels ou dans lesquels ceux-ci sont matérialisés ou incorporés, ou encore sont inclus dans l'universalité de tous les biens meubles corporels et incorporels, présents et futurs »⁹⁹.

L'acte qui crée une hypothèque sur une universalité de biens doit néanmoins préciser la nature de cette universalité¹⁰⁰. En regard du concept abstrait qu'est l'achalandage, il sera par ailleurs prudent de préciser l'ensemble et la nature des « éléments attractifs » qui seront ainsi grevés¹⁰¹.

3.2 Conditions d'existence des marques de commerce : facteurs particuliers qui affectent la valeur du bien en tant que garantie

En droit civil québécois, l'hypothèque ne survit pas à la perte du bien grevé, à son changement de nature ou à sa mise hors commerce¹⁰². Or, la validité des marques de commerce est subordonnée à

96. Voir notamment *Loi sur les marques de commerce*, préc., note 44, art. 48(2) : « Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher qu'une marque de commerce soit considérée comme n'étant pas distinctive si, par suite de son transfert, il subsistait des droits, chez deux ou plusieurs personnes, à l'emploi de marques de commerce créant de la confusion et si ces droits ont été exercés par ces personnes. »

97. Art. 2683 C.c.Q.

98. Art. 2666 et 2684 C.c.Q.

99. Serge J. PICHETTE, « La prise en garantie des droits de propriété intellectuelle », dans S. ROUSSEAU (dir.), *Droit et nouvelle économie du savoir – Journées Maximilien-Caron 2000*, Montréal, Éditions Thémis, 2001, p. 142.

100. Art. 2697 et 2950 C.c.Q.

101. É. LABBÉ, préc., note 71, 407.

102. Art. 2795 C.c.Q.

des conditions prévues à la loi fédérale : durée de vie, conditions inhérentes à son existence (obligation d'emploi de la marque et maintien de son caractère distinctif), possibilité de contestations judiciaires, etc. Bien que le Code civil impose au constituant une obligation de ne pas détruire, détériorer ou diminuer sensiblement la valeur du bien hypothéqué (sauf par une utilisation normale ou en cas de nécessité)¹⁰³, ces facteurs liés à la marque de commerce constituent autant de risques supplémentaires relativement à l'évaluation de la valeur de cet actif intangible par rapport à d'autres types de biens meubles ou immeubles.

La durée de vie des marques de commerce n'est pas restreinte juridiquement de la même manière que d'autres droits de propriété intellectuelle¹⁰⁴. D'abord, les marques de commerce existent de par leur emploi, qu'elles soient ou non enregistrées : nous l'avons vu, l'enregistrement en vertu de la LMC confère au titulaire, comme principal avantage, un monopole d'emploi sur la marque au Canada. D'autre part, la LMC permet une durée de vie potentiellement illimitée pour une marque de commerce enregistrée. En effet, l'enregistrement d'une marque est valable pour une période initiale de dix ans, laquelle peut être renouvelée pour une période indéterminée¹⁰⁵. La durée législative des marques de commerce enregistrées n'est pas un facteur de risque déterminant pour un prêteur en garantie. Néanmoins, la durée de vie juridique d'une marque de commerce est tributaire d'une surveillance étroite et constante de la part du titulaire et la marque est susceptible de disparaître dans l'éventualité où elle perdrait les attributs nécessaires à son existence : en effet, la marque de commerce doit être employée¹⁰⁶, elle doit être distinctive¹⁰⁷ et ne doit pas créer de confusion avec une autre marque de commerce¹⁰⁸, autant de facteurs qui devraient être pris en compte par un créancier hypothécaire.

103. Art. 2734 C.c.Q.

104. Le droit d'auteur sur une œuvre subsiste durant toute la vie de l'auteur et jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant celle de son décès (*Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), c. C-42, art. 6); la durée du monopole conféré par un brevet est de vingt ans, sous réserve du paiement des frais périodiques (*Loi sur les brevets*, préc., note 58, art. 44 et 46).

105. *Loi sur les marques de commerce*, préc., note 44, art. 46. Le renouvellement des marques est néanmoins sujet au paiement des droits de renouvellement, à défaut de quoi l'enregistrement pourrait être radié (art. 46(2)(3)).

106. *Id.*, art. 2, 3, 4 et 5.

107. *Id.*, art. 2.

108. *Id.*, art. 2 et 6.

L'emploi est une notion au cœur du régime des marques de commerce et une condition préalable à l'enregistrement¹⁰⁹ et au maintien de l'enregistrement. Une marque est réputée employée en lien avec des produits si elle est apposée sur le produit dans la pratique normale du commerce et en lien avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ceux-ci¹¹⁰. Le non-emploi d'une marque (ou l'absence de projet d'emploi) à la date de production de la demande est un motif valable d'opposition à l'enregistrement dont les tiers peuvent se prévaloir¹¹¹. À l'inverse de ce que permettent d'autres régimes de propriété intellectuelle, comme le droit d'auteur ou les brevets, une marque de commerce ne peut constituer un élément « dormant » de propriété intellectuelle¹¹² et la marque qui n'est pas employée sera susceptible de voir son enregistrement radié.

Qui plus est, la LMC interdit l'emploi de marques purement descriptives ou génériques¹¹³. La marque de commerce doit être distinctive : il doit exister une association unique entre les produits ou services et leur source. Or, il est toujours possible qu'une marque de commerce nouvelle et distinctive puisse, victime de son succès, devenir un terme générique pour l'ensemble de la catégorie de produits. La nécessité de maintenir le caractère distinctif de la marque implique de la part du titulaire une surveillance afin d'empêcher un éventuel glissement de sa marque qui lui ferait perdre son statut distinctif. Comme la marque a pour fonction d'informer les consommateurs qu'elle est liée à un produit ou service spécifique, son caractère distinctif implique qu'elle doive sortir du lot.

Même distinctive, une marque de commerce peut toujours créer l'impression qu'elle a un lien avec une autre marque : c'est le problème de la confusion, qui est en quelque sorte le péché capital en droit des marques. Bien qu'il y ait une grande possibilité de coexistence, la LMC dresse une liste non exhaustive d'éléments d'appréciation afin de déterminer s'il y a un risque de confusion entre deux marques : on s'attardera notamment au caractère distinctif inhérent aux marques,

109. *Loi sur les marques de commerce*, préc., note 44, art. 30(1) : une demande d'enregistrement d'une marque de commerce peut être produite par le requérant à l'égard de produits ou services qu'il emploie ou projette d'employer.

110. *Id.*, art. 4(1)(2).

111. *Id.*, art. 38(2).

112. L'expression est de L. PAYETTE, préc., note 11, à la p. 13 (note 42).

113. *Loi sur les marques de commerce*, préc., note 44, art. 12(1)b) et c). Néanmoins, la loi permettra l'enregistrement d'une marque descriptive si, à la date de production de la demande d'enregistrement, elle est devenue distinctive, eu égard aux circonstances (art. 12(3) LMC).

à la période d'usage, au genre de produits ou services offerts et au degré de ressemblance entre les marques de commerce¹¹⁴. Quant à ce dernier point, la Cour suprême a affirmé qu'il s'agissait sans doute du « facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion »¹¹⁵ et a établi qu'il fallait apprécier le degré de ressemblance entre les marques à partir du point de vue du consommateur moyen pressé, ayant une réminiscence imparfaite de la marque et qui tombe sur la seconde marque¹¹⁶.

La valeur de la marque de commerce peut également être affectée par les contestations judiciaires : nous le voyons de par les attributs qu'on lui impose, la marque de commerce reste vulnérable à l'attaque et à l'invalidation. Ce facteur introduit une incertitude dans le processus d'évaluation de ce bien intangible et sera d'autant plus insécurisant pour un prêteur en garantie. En effet, le non-emploi d'une marque peut entraîner une procédure de radiation, dès trois ans après son enregistrement¹¹⁷. On obligera le titulaire, à l'introduction d'une telle procédure, à fournir une preuve que la marque de commerce a été employée au Canada dans les trois années précédentes. Plus encore, un recours en invalidation peut être intenté par un tiers à l'encontre du titulaire, notamment au motif que sa marque n'était pas enregistrable, qu'elle n'est pas distinctive au moment de la contestation ou qu'un emploi antérieur empêchait le requérant d'obtenir un enregistrement sans créer de confusion¹¹⁸.

Une marque de commerce est plus qu'un simple titre et une marque valide peut devenir invalide si le titulaire fait défaut de maintenir une surveillance et un contrôle adéquat de son emploi, ce qui pourra prêter le flanc aux contestations judiciaires.

On comprend par ailleurs, compte tenu de ce qui précède, la pertinence des hypothèques mobilières introduites par le Code civil dans le contexte des droits de propriété intellectuelle en ce qu'il n'y a plus de transfert de titre de propriété sur la tête du créancier¹¹⁹ (l'hypothèque ne dépouille pas le constituant qui continue de « jouir des droits » qu'il a sur le bien en vertu de l'article 2733 C.c.Q.). Avant l'entrée en vigueur du Code civil, les parties pouvaient avoir recours

114. *Loi sur les marques de commerce*, préc., note 44, art. 6(5).

115. *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, par. 49.

116. *Mattel Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772; *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, préc., note 115.

117. *Loi sur les marques de commerce*, préc., note 44, art. 45.

118. *Id.*, art. 18 et 57.

119. L. PAYETTE, préc., note 11, à la p. 22.

au mécanisme du transport en garantie, lequel s'effectuait « par voie de transfert du titre de propriété au créancier »¹²⁰. Ce type de sûretés devait alors s'accompagner d'une licence octroyée par le créancier garanti (devenu titulaire du droit de propriété intellectuelle) au débiteur, afin de permettre à ce dernier de continuer à user du droit. On voit aisément les difficultés que pouvaient engendrer ce modèle de sûretés en matière de marques de commerce : non seulement le créancier se voyait investi des obligations de surveillance et de contrôle découlant de l'emploi de la marque (et de ce fait, devenait responsable de la valeur de sa propre sûreté), mais plus encore, on peut envisager qu'il lui revenait la responsabilité de poursuivre en cas de violation de la marque et d'agir en défense dans l'éventualité d'une poursuite par un tiers¹²¹. La réforme du Code civil en 1994 a en quelque sorte réglé ce problème en permettant au constituant de conserver « la titularité des droits de propriété intellectuelle grevés [ainsi que] le droit d'exploiter celle-ci, du moins jusqu'à délaissement »¹²².

3.3 Vérification diligente et publicité des droits

Il y a une difficulté pour un prêteur en garantie d'établir la valeur intrinsèque d'une marque, et ce, compte tenu de la nature même de ce droit de propriété intellectuelle. En marge de cette évaluation plus subjective, une vérification diligente s'impose aussi afin d'identifier l'ensemble des titres détenus par le débiteur et de s'assurer, notamment, de la titularité réelle du droit de propriété intellectuelle (en d'autres termes, établir la chaîne de titres).

Avant de prendre une sûreté, le prêteur voudra vérifier le droit qu'a le débiteur sur le bien offert en garantie et peut-être, au premier chef, la capacité du constituant d'aliéner les biens grevés¹²³. Nous avons vu que les hypothèques grevant une universalité de biens de même que les hypothèques sans dépossession sur un bien meuble ne sont ouvertes qu'aux personnes morales et aux personnes physiques qui exploitent une entreprise¹²⁴. Les personnes morales

120. L. PAYETTE, préc., note 11, à la p. 22.

121. *Id.*, à la p. 24.

122. *Id.*

123. Art. 2681 C.c.Q.

124. Art. 2683 et 2684 C.c.Q. (sous réserve des exceptions prévues au *Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers*, préc., note 42, art. 15.02(3), qui prévoit qu'une personne physique qui n'exploite pas une entreprise peut consentir une hypothèque mobilière sans dépossession sur certains types de véhicules, sur des biens précieux (au sens de la *Loi sur les impôts*, RLRQ, c. I-3) et sur des biens incorporels, dont les droits de propriété intellectuelle).

ont par ailleurs la capacité de consentir des sûretés sur les biens de l'entreprise dans les limites de leur règlement interne¹²⁵.

Comme le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle exploite bien souvent ce droit et en génère des revenus en permettant à des tiers de l'utiliser, la valeur du droit de propriété intellectuelle grevé peut également être affectée si des contrats de licence ont été concédés. La vérification de l'ensemble des ententes contractuelles permettra de déterminer les limites et les restrictions susceptibles d'affecter l'exploitation de la marque concernée, notamment : les limites territoriales ou de durée, l'étendue du droit d'utilisation, le caractère exclusif ou non des droits du licencié, la possibilité de cession ou transfert des droits concédés, etc.

Outre le fait qu'elle permet une source de revenus supplémentaire, la licence de marque offre comme autre avantage pour le titulaire une présomption que l'utilisation de la marque par le licencié vaut comme emploi¹²⁶. De façon corollaire, cette présomption aux termes de la LMC emporte nécessairement, pour le titulaire, une obligation de maintenir un contrôle de qualité sur l'utilisation de sa marque par le licencié. On voit le paradoxe : l'avantage des licences de marque devient aussi un danger qui se manifeste par le transfert à un tiers du droit à l'emploi de la marque, emploi qui pourrait ultimement, comme nous l'avons illustré, affecter la sûreté du créancier garanti.

Soumettre l'ensemble des droits de propriété intellectuelle de l'emprunteur à une vérification diligente permet de surcroît d'identifier l'existence de litiges, de conflits ou de menaces de litiges et, au besoin, de défendre ces droits en cas de violation par des tiers¹²⁷. Une fois qu'auront été identifiés l'ensemble des titres détenus par l'emprunteur, ainsi que leur état et leur validité, la vérification diligente permettra de s'assurer de la pérennité des droits donnés en garantie par le paiement des frais d'enregistrement et de renouvellement, le cas échéant¹²⁸.

Par ailleurs, cet examen préalable sera aussi l'occasion pour le prêteur en garantie de confirmer l'existence ou non de sûretés inscrites au registre québécois, en l'occurrence le RDPRM en matière

125. L. PAYETTE, préc., note 15, n° 561, p. 271.

126. *Loi sur les marques de commerce*, préc., note 44, art. 50(1)(2).

127. S. J. PICHETTE, préc., note 99, p. 135.

128. *Id.*, p. 136.

de marques de commerce. Nous l'avons vu, le régime des sûretés du Code civil prévoit la création de registres et l'hypothèque doit être publiée au registre pertinent (selon qu'elle est immobilière ou mobilière) pour être opposable aux tiers et prendre rang (suivant la date, l'heure et la minute de son inscription)¹²⁹. Mais qu'en est-il de la vérification diligente au niveau du registre fédéral des marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (ci-après l'« OPIC ») ? Ce registre est-il fiable en matière de vérification de titres de propriété intellectuelle ?

Rappelons d'abord qu'une marque de commerce n'a pas besoin d'être enregistrée pour exister, ce qui exclut du registre fédéral une quantité de marques existantes mais non déposées. Le registre fédéral des marques de commerce, accessible en ligne, ne semble pas non plus pouvoir garantir la divulgation de l'ensemble des renseignements pertinents, et ceux qui sont divulgués peuvent dater de plusieurs semaines¹³⁰. Au surplus, l'enregistrement d'une cession sur le registre fédéral aux termes de la LMC est « simplement permissif » :

Bien que la cession puisse être enregistrée, l'enregistrement n'est pas une condition préalable à l'opposabilité de la cession à des tiers qui acquièrent du cédant un droit concurrent sur le même droit de propriété intellectuelle.¹³¹

Dans le contexte d'une recherche avec diligence raisonnable, un prêteur en garantie ne peut se fier avec certitude au registre fédéral en ce qui concerne d'éventuelles cessions antérieures du droit sur la marque de commerce. Le registre fédéral administrant les droits sur les marques de commerce a comme objectif de créer une présomption (réfragable) d'existence et de titularité du droit, mais n'a pas vocation à rendre effectif un régime de sûretés réelles¹³². C'est en ce sens que la Cour fédérale a statué qu'on ne pouvait, par demande d'injonction, forcer le bureau des marques de commerce à enregistrer les droits affectant une marque découlant d'une sûreté :

[...] the purpose of the register is to record the name of the registered owner, the precise trade mark claimed, and the nature of the goods or services in respect of which it is to be used. Any other conclusion would mean that the Registrar

129. Art. 2663, 2941 al.1 et 2945 C.c.Q.

130. COMMISSION DU DROIT DU CANADA, préc., note 7, p. 34.

131. *Id.*, p. 31.

132. L. PAYETTE, préc., note 11, à la p. 12.

should accept for inclusion with the registration of a trade mark a variety of documents indicating the beneficial interests of non-registered owners in respect of the trade mark: for example, holders of liens, caveats, mortgages, conditional sale agreements, etc. I do not understand that to be the purpose of the register and I can find no indication in the *Trade Marks Act* that the Registrar is obliged to record such instruments on the title of the registered owner.¹³³ (nos soulèvements)

Qui plus est, en matière de publicité des droits et d'opposabilité aux tiers, il peut y avoir conflit entre le registre fédéral de l'OPIC et le RDPRM. Certaines lois de propriété intellectuelle traitent expressément de la question des priorités relativement aux cessions¹³⁴ de droit, c'est le cas notamment de la *Loi sur le droit d'auteur*¹³⁵ (ci-après « LDA »). Aux termes de l'article 57(3) de cette loi, une cession non enregistrée est inopposable à un cessionnaire ultérieur qui n'en était pas informé et qui s'enregistre en premier au registre fédéral¹³⁶. La Cour fédérale, traitant de la question des conflits de priorité entre le régime fédéral et celui des provinces dans *Poolman c. Eiffel Productions S.A.*¹³⁷, a néanmoins conclu que l'enregistrement d'une cession au registre fédéral des droits d'auteur ne créait pas un droit de priorité « positif »¹³⁸ et ne pouvait empêcher un recours en vertu du droit civil des provinces. Dans cette affaire, le demandeur soutenait que la disposition 57(3) de la LDA était « a complete rebuttal of the argument based on article 1488 of the *Civil Code* (art. 1713 C.c.Q. sur la vente du bien d'autrui) »¹³⁹. La Cour a rejeté cet argument :

This provision of the *Copyright Act* states only that a prior assignment of an interest in a copyright must be adjudged void against any subsequent assignee unless such prior assignment

133. *Long c. Pacific Northwest Enterprises Inc. et al.*, [1985] 2 F.C. 534, p. 4-5 (PDF).

134. La question de savoir si le mot « cession », tel qu'utilisé dans les lois de propriété intellectuelle, comprend ou non la constitution d'une sûreté ne fait pas consensus chez les auteurs. L. PAYETTE, préc., note 11, à la p. 43.

135. L.R.C. (1985), c. C-42.

136. *Id.*, art. 57(3) :

« Tout acte de cession d'un droit d'auteur ou toute licence concédant un intérêt dans un droit d'auteur doit être déclaré nul à l'encontre de tout cessionnaire du droit d'auteur ou titulaire de l'intérêt concédé qui le devient subséquent à titre onéreux sans connaissance de l'acte de cession ou licence antérieur, à moins que celui-ci n'ait été enregistré de la manière prévue par la présente loi avant l'enregistrement de l'instrument sur lequel la réclamation est fondée. »

137. *Poolman c. Eiffel Productions S.A.*, préc., note 47.

138. COMMISSION DU DROIT DU CANADA, préc., note 7, p. 32.

139. *Poolman c. Eiffel Productions S.A.*, préc., note 47, 392.

is duly registered before the registering of the instrument under which the subsequent assignee claims. This does not mean that the interest of such first assignee in a copyright, even though registered before the registering of the instrument under which the subsequent assignee claims, is immune from legal challenge under the general laws applicable to property and civil rights in the provinces of Canada.¹⁴⁰

La LMC ne traite pas des questions de priorités qui pourraient être accordées aux sûretés, ni même à la possibilité d'enregistrer des sûretés au registre fédéral¹⁴¹. Bien que la LMC prévoise la possibilité de transférer les marques de commerce et d'inscrire ces transferts au registre fédéral¹⁴², la loi ne précise pas si les « transferts » (à l'instar des « cessions ») doivent s'entendre comme comprenant la constitution de sûretés. En regard du conflit possible entre les deux régimes d'enregistrement et leurs conséquences sur la publicité des droits et l'opposabilité aux tiers, la doctrine est davantage favorable à l'idée que l'effet de l'enregistrement des droits de propriété intellectuelle en vertu des lois fédérales « n'a pas d'impact sur la création, l'inscription ou la priorité des biens hypothéqués en vertu des dispositions du *Code civil du Québec* »¹⁴³.

Le registre provincial fera autorité pour vérifier si des sûretés ne grèvent pas déjà les actifs de propriété intellectuelle concernés. Cela n'empêche pas que, de façon générale et par précaution (compte tenu de l'incertitude entourant l'interaction et les éventuels conflits de régimes), un double enregistrement de leur sûreté (aux registres fédéral et provincial) sera certainement préférable pour les créanciers hypothécaires.

La vérification diligente a comme effet de mettre en lumière les facteurs qui pourraient rendre incertaine l'existence de recours hypothécaires. En effet, l'intérêt de cette vérification préalable est de permettre à l'éventuel créancier de s'assurer que les droits seront valables et exécutoires dans l'hypothèse où il exercerait ses droits hypothécaires sur le bien grevé.

140. *Poolman c. Eiffel Productions S.A.*, préc., note 47, 392.

141. B. H. SOTIRIADIS et C. DANIS, préc., note 56, 594-595.

142. *Supra*, p. 26.

143. S. J. PICHETTE, préc., note 99, p. 135 (note 51); B. H. SOTIRIADIS et C. DANIS, préc., note 56, 589.

3.4 Exercice des droits hypothécaires par le créancier

L'établissement de la valeur d'une marque de commerce implique aussi pour le prêteur d'évaluer les recours qui s'offrent à lui en cas de défaut du débiteur. Nous avons souligné qu'en plus des recours personnels qu'il conserve, quatre recours principaux en vertu du régime des sûretés s'offrent au créancier hypothécaire : la vente sous contrôle de justice¹⁴⁴ ou la prise en paiement¹⁴⁵ (recours ouverts à tous les créanciers hypothécaires) ainsi que la vente par le créancier lui-même¹⁴⁶ ou la prise en possession pour fins d'administration¹⁴⁷ (recours limités aux créanciers détenant une hypothèque sur les biens d'une entreprise).

L'exercice des droits hypothécaires par le créancier nécessite d'une part que le débiteur soit en défaut et d'autre part que la créance soit liquide et exigible¹⁴⁸. Le créancier devra par ailleurs se conformer aux mesures préalables à l'exercice de ses droits. L'envoi d'un préavis à l'exercice d'un droit hypothécaire est de rigueur¹⁴⁹, celui-ci devant être publié et signifié au constituant¹⁵⁰. Le préavis d'exercice doit préciser le défaut du débiteur (et lui rappeler son droit de remédier à ce défaut)¹⁵¹, le montant de la créance et la nature du recours que le créancier entend exercer, il doit donner une description du bien grevé et sommer le constituant de délaisser le bien avant l'expiration du délai établi par le *Code civil du Québec*¹⁵². Le délaissement du bien, qu'il soit volontaire ou forcé¹⁵³, est ainsi un prérequis à tous recours hypothécaires et consiste en l'abandon du bien entre les mains du créancier, qui pourra ensuite le faire vendre, le prendre en paiement ou le gérer. Le créancier hypothécaire ayant obtenu le délaissement du bien en aura ainsi la simple administration¹⁵⁴ jusqu'à l'exercice de son recours ou, dans le cas où il entend faire valoir son recours en prise de possession à des fins d'administration, la pleine administration¹⁵⁵.

144. Art. 2791 à 2794 C.c.Q.

145. Art. 2778 C.c.Q.

146. Art. 2784 et s. C.c.Q.

147. Art. 2773 C.c.Q.

148. Art. 2748 C.c.Q.

149. *Amyot c. Banque Nationale du Canada*, [2004] R.J.Q. 2385 (C.A.), par. 32 : « [...] l'absence de préavis est fatale pour [le créancier] ».

150. Art. 2757 C.c.Q.

151. Art. 2761 C.c.Q.

152. Art. 2758 C.c.Q.

153. Art. 2763, 2764 et 2765 C.c.Q.

154. Art. 2768 C.c.Q.

155. Art. 2773 C.c.Q.

Dans le contexte d'une sûreté sur une marque de commerce ou une universalité de biens comprenant des marques, dans quelle position se retrouve alors un créancier devenu « simple administrateur » ou investi, temporairement¹⁵⁶, de la pleine administration du bien ? Le créancier qui recueille la simple ou la pleine administration du bien sera gouverné par le régime du Code civil propre à l'administration du bien d'autrui¹⁵⁷ et deviendra « investi de plein droit [...] durant le temps que dure sa possession provisoire, du droit d'utiliser la propriété intellectuelle hypothéquée de la façon dont le constituant l'utilisait »¹⁵⁸. Même en l'absence d'une licence d'utilisation qui pourrait être consentie à l'avance au créancier dans l'acte d'hypothèque (en cas de défaut du constituant et de l'exercice des recours hypothécaires), on considérera que le créancier s'est vu accorder implicitement ce droit du simple fait de s'être fait octroyer une hypothèque par le constituant¹⁵⁹.

Il est à souligner que ce seront non seulement des droits, mais également des obligations, dont héritera le créancier : notamment, l'obligation d'accomplir les actes nécessaires à la conservation du bien¹⁶⁰, de percevoir les fruits et revenus du bien qu'il administre¹⁶¹ et de continuer à utiliser ou exploiter le bien¹⁶². Conséquemment, ce créancier se retrouvera dans l'obligation de maintenir l'emploi et le caractère distinctif de la marque de commerce, d'agir en poursuite en cas de violation de la marque¹⁶³ ou de payer les redevances dues en vertu d'une licence¹⁶⁴. Encore une fois, cette position pourrait devenir

156. La prise de possession pour fins d'administration confère à la possession du bien par le créancier un caractère temporaire (art. 2773 C.c.Q.). La fin de la pleine administration interviendra, notamment, au moment où le créancier aura satisfait complètement sa créance (art. 2775 C.c.Q.).

157. Art. 1301 et s. C.c.Q. ; L. PAYETTE, préc., note 15, n° 1868, p. 1006 et n° 1883, p. 1013.

158. L. PAYETTE, préc., note 11, à la p. 28.

159. *Id.*

160. Art. 1301 C.c.Q.

161. Art. 1302 C.c.Q.

162. Art. 1303 C.c.Q.

163. La doctrine admet que l'article 1302 C.c.Q. qui oblige l'administrateur du bien d'autrui à exercer les droits qui se rattachent au bien administré met ici en échec l'application de l'article 2746 C.c.Q. qui prévoit qu'un créancier n'est pas tenu, durant l'existence de l'hypothèque, d'agir en justice pour recouvrer les droits hypothéqués. L. PAYETTE, préc., note 15, n° 1215, p. 641 :

« [C]ompte tenu du dessaisissement que comporte le délaissement, des devoirs imposés au créancier qui réalise ses droits, de l'intention claire exprimée par le créancier qui a obtenu le délaissement de prendre en main la réalisation de ses droits, nous préférons l'interprétation suivant laquelle l'article 2746 C.c.Q. ne s'applique plus après délaissement ».

164. L. PAYETTE, préc., note 11, à la p. 29.

hasardeuse si l'on tient compte de l'intérêt purement financier d'un prêteur en garantie et des obligations qui lui incomberont de maintenir la qualité de la marque.

CONCLUSION

Il subsiste de nombreuses difficultés à concilier le régime des garanties hypothécaires du Code civil et les conditions particulières qui régissent le droit des marques de commerce. Ces difficultés créent une tension entre, d'une part, la valeur économique grandissante des marques de commerce comme actif des entreprises susceptibles de prise en garantie et, d'autre part, les risques particuliers encourus par les créanciers garantis compte tenu des attributs économiques et juridiques qui sont particuliers au droit des marques de commerce.

Le financement garanti par la propriété intellectuelle présente des enjeux particuliers liés à la création et aux conditions d'existence des marques de commerce, à l'évaluation et à la publicité de ces droits aux différents registres et à l'exercice des droits hypothécaires par les créanciers. Si certaines mesures peuvent être envisagées afin de minimiser l'incertitude et les risques entourant la prise de sûreté sur des droits de propriété intellectuelle¹⁶⁵, on ne saurait néanmoins s'attaquer aux attributs juridiques des marques de commerce sans risquer de fragiliser les règles fondamentales de ce régime de droit.

Parce que les biens intangibles de propriété intellectuelle se sont développés pour occuper aujourd'hui une place privilégiée parmi les actifs des entreprises, il convient d'autant plus de chercher à atténuer l'incertitude entourant la prise de sûreté sur ces droits. Le contrepois aux risques du créancier garanti tiendrait peut-être dans cette nécessité de promouvoir les marques de commerce en tant que valeur économique de premier plan des entreprises. Cette valorisation des marques de commerce comme richesse économique des entreprises participera certainement, par un effet boule de neige, à une prise de conscience de l'impact majeur des marques et ne saurait qu'encourager les titulaires, en amont, à d'autant plus les protéger.

165. COMMISSION DU DROIT DU CANADA, préc., note 7. Il a été proposé notamment de réaménager les registres fédéraux pour affermir l'effet des enregistrements de propriété intellectuelle et en faire des preuves concluantes de titre ou de modifier les lois de propriété intellectuelle pour y prévoir explicitement l'enregistrement des sûretés constituées sur des droits de propriété intellectuelle.