

Hypothèque grevant une invention non brevetée

Commentaire d'arrêt

Louis Payette*

Ceux qui s'intéressent au financement du développement ou de la mise en marché de technologies nouvelles auront remarqué le jugement rendu par la Cour supérieure en septembre dernier dans l'affaire *C.É.G.E.P. de Trois-Rivières c. Leblanc et Lafrance Inc.*¹. Ce jugement accueille une requête en radiation d'une hypothèque mobilière grevant des éléments de propriété intellectuelle.

1. Les faits

En octobre 1995, le C.É.G.E.P. de Trois-Rivières («Cégep») devient partie à une convention avec deux autres partenaires: Mercier Lamontagne et ass. inc. et Cascades Inc. Le Cégep y convient de mettre au point une méthode de mise en pâte de tiges de maïs par procédé chimicomécanique. La convention attribue la propriété de la technologie à développer aux partenaires, dans une proportion égale à leur mise de fonds. À toutes fins, Mercier et Lamontagne et ass. inc. défraie seule les coûts du projet²; sa mise de fonds provient, pour partie, d'un prêt de quatre cent cinquante mille dollars (450 000 \$)

© Louis Payette, 2002.

* Avocat, Desjardins Ducharme Stein Monast.

1. C.S. Trois-Rivières, n° 400-05-002883-008, 24 septembre 2001, J.E. 2001-1887, REJB 2001-26361 (C.S.).

2. Par. 5 du jugement: ceci explique sans doute pourquoi le tribunal ignore les droits de Cascades Inc., dans la suite de son jugement.

consenti par Leblanc et Lafrance Inc. Celle-ci n'avance ces fonds qu'après avoir obtenu de son emprunteur une hypothèque mobilière sur la technologie. L'acte d'hypothèque décrit les biens grevés comme suit:

[...] tous les droits de Mercier Lamontagne et ass. inc.

- A) dans la technologie et les procédés, brevetables ou non brevetables, de mise en pâte chimicomécanique et semichimique des tiges de maïs, des tiges de blé ou autres végétaux ayant un cycle de croissance annuel, en tritrateur à moyenne consistance, en vue de leur utilisation pour la fabrication de papier et autres substances semblables;
- B) dans la technologie et les procédés, brevetables ou non brevetables, de conservation des tiges de maïs et des tiges de blé, ou autres végétaux ayant des cycles de croissances annuels, en vue de leur mise en pâte;
- C) dans la demande de brevet du 12 mars 1996 numéro 7807.3805 en vertu de la législation des États-Unis;
- D) dans la demande de brevet du 13 mars 1996 numéro 2171681 en vertu de la législation canadienne.

En mars 1998, le Cégep réclame en justice de Mercier Lamontagne et ass. inc. un solde de compte, pour services de recherche. Cette poursuite se règle dans une transaction, close en août 1999, aux termes de laquelle Mercier Lamontagne et ass. Inc. abandonne au Cégep tous ses droits titres et intérêts dans les biens hypothéqués; le Cégep reconnaît l'existence de l'hypothèque mais se réserve le droit d'en contester la validité.

Leblanc et Lafrance Inc., le bailleur de fonds de Mercier Lamontagne et ass. inc., prend connaissance en mars 2000 de l'écrit constatant la transaction intervenue et le transfert de propriété de la technologie en faveur du Cégep; quelques mois plus tard, en juin 2000, Leblanc et Lafrance Inc. inscrit au Registre des droits personnels et réels mobiliers un avis de conservation de son hypothèque sur cette technologie.

Le Cégep présente subséquemment une requête en radiation d'hypothèque mobilière devant la Cour supérieure du district de Trois-Rivières. Cette requête fait l'objet d'une exception déclinatoire,

que rejette un premier jugement³. Elle fait ensuite l'objet d'un jugement au fonds, présentement commenté.

Le Cégep plaide ce qui suit: les droits en litige ne pouvaient faire l'objet d'une hypothèque; celui qui a constitué l'hypothèque n'avait pas la propriété des biens qu'il a prétendu grever et, au surplus, avait consenti cette hypothèque en fraude des droits de ses créanciers; enfin, l'hypothèque n'avait pas fait l'objet de l'inscription en temps utile d'un avis de conservation conforme à l'article 2700 C.c.Q., suite au transfert de propriété de la technologie survenu lors de la transaction.

Le tribunal rejette ces prétentions, sauf la dernière, sur laquelle il se fonde pour ordonner la radiation de l'hypothèque.

Le tribunal constate en effet que la transaction intervenue comportait un transfert de la propriété des biens hypothéqués et que ce transfert effectué hors du cours des activités de l'entreprise, avait pour effet d'éteindre l'hypothèque à moins qu'un avis de conservation ne soit inscrit en temps utile⁴, ce qui ne fut pas le cas.

Nous nous intéresserons dans ce commentaire à ces portions du jugement qui traitent de la première et de la dernière prétentions du requérant, savoir: la propriété intellectuelle concernée ne pouvait faire l'objet d'une hypothèque et, deuxièmement, l'absence d'inscription dans les délais prescrits d'un avis de conservation.

2. Les biens grevés pouvaient faire l'objet d'une hypothèque au sens du *Code civil du Québec*

On aura noté que dans cette affaire les rédacteurs du document constitutif d'hypothèque avaient prévu que celle-ci grèverait «les droits» du constituant dans les quatre éléments d'actifs suivants: (i) la technologie et les procédés, brevetables ou non brevetables, de conservation de certains végétaux en vue de leur mise en pâte; (ii) la

3. *CEGEP de Trois-Rivières c. Leblanc & Lafrance Inc.*, C.S. Trois-Rivières, n° 400-05-002883-008, 27 septembre 2000, J.E. 2000-1988 (C.S.Q.). L'intimé demandait le renvoi de l'instance devant la Cour supérieure du district de St-Hyacinthe (présument le tribunal du domicile du débiteur et constituant de l'hypothèque). La cour juge que le dossier démontrait que le Cégep était propriétaire de la technologie et, dès lors, que le tribunal de son domicile était compétent, aux termes du deuxième alinéa de l'article 804 C.p.c.

4. Soit «dans les quinze jours qui suivent le moment où le créancier a été informé, par écrit, du transfert du bien»: art. 2700 C.c.Q.

technologie et les procédés, brevetables ou non brevetables de mise en pâte de certains produits en vue de leur utilisation pour la fabrication du papier; (iii) une demande de brevet américain; et (iv) une demande de brevet canadien.

Il semble qu'on n'ait pas invité le tribunal à analyser distinctement ces éléments; le tribunal en effet les considère tous ensemble et se pose la question suivante: «une invention non brevetée peut-elle faire l'objet d'une hypothèque?»⁵.

2.1 L'article 2684 C.c.Q.

Le requérant plaide que l'article 2684 C.c.Q. ne permet pas la création d'une hypothèque mobilière sur une invention non brevetée. Cet article se lit comme suit:

Seule la personne ou le fiduciaire qui exploite une entreprise peut consentir une hypothèque sur une universalité de biens, meubles ou immeubles, présents ou à venir, corporels ou incorporels.

Celui qui exploite une entreprise peut, ainsi, hypothéquer les animaux, l'outillage ou le matériel d'équipement professionnel, les créances et comptes clients, les brevets et marques de commerce, ou encore les meubles corporels qui font partie de l'actif de l'une ou l'autre de ses entreprises et qui sont détenus afin d'être vendus, loués ou traités dans le processus de fabrication ou de transformation d'une bien destiné à la vente, à la location ou à la prestation de services.

Le requérant fonde son argument sur une technique d'interprétation: puisqu'une invention non brevetée ne se retrouve pas parmi les biens énumérés au second alinéa de l'article 2684 C.c.Q., on ne peut l'hypothéquer.

Le tribunal ne retient pas cette interprétation. En effet, juge-t-il, l'article 2684 C.c.Q. traite d'hypothèques sur universalités de biens et n'entre pas ici en jeu puisque l'hypothèque en cause porte sur un bien particulier ainsi que ses accessoires⁶; de toute façon, juge-t-il également, l'énumération contenue à l'article 2684 C.c.Q.

5. Par. 10 du jugement.

6. Par. 12 du jugement.

n'a rien de limitatif: dût-il s'appliquer, cet article n'empêcherait donc pas la constitution d'une hypothèque sur une invention non brevetée⁷.

2.2 Le concept d'«universalité de biens»

Le *Code civil du Québec* consacre plusieurs articles à l'hypothèque portant sur une «universalité de biens», mobiliers ou immobiliers.

En référant à cette espèce d'hypothèque, le Code emploie le plus souvent l'expression «une universalité», ce qui laisse beaucoup de liberté aux parties contractantes. Elles peuvent décider de l'étendue de l'universalité. En matière de créances, par exemple, le débiteur pourrait tout aussi bien hypothéquer l'universalité de ses créances, ou l'universalité de ses créances garanties par hypothèque immobilière, ou l'universalité de ses créances garanties par des hypothèques immobilières grevant des immeubles situés au Québec; l'universalité peut aussi se restreindre autrement: ainsi le débiteur pourrait hypothéquer l'universalité de ses créances dues par des clients remplissant telle ou telle caractéristique ou encore l'universalité des créances que lui doit et lui devra dans le futur un seul client. Une universalité peut ainsi s'établir relativement à des biens qui font l'objet de rapport entre deux seules personnes; le Code civil en propose quelques exemples: la vente par un vendeur à un acheteur de «plusieurs biens considérés comme une universalité» (art. 1453 C.c.Q.), les réserves de propriété devant porter sur l'universalité de biens de même nature susceptibles d'être vendus par une entreprise à une autre (art. 2961.1 C.c.Q.) ou la cession de l'universalité des droits contractuels résultant des réserves de propriété en pareilles circonstances (art. 2961.1 C.c.Q.).

Le Code n'exige pas des biens composant l'universalité sur laquelle l'hypothèque porte qu'ils soient de même nature (tandis qu'il l'exige à propos de l'inscription globale de ventes à tempérament – art. 2961.1 C.c.Q.). Le Code fait de la «nature» de l'universalité – qu'il demande d'indiquer dans l'acte constitutif d'hypothèque (art. 2697 C.c.Q.) – le critère de rattachement ou le dénominateur commun; l'application de ce critère ou de ce dénominateur à un bien précis doit permettre de conclure que l'hypothèque le grève ou ne le grève pas. Dans cette perspective, une hypothèque sur une universalité de biens meubles peut grever des biens qui n'ont pas la même

7. Par. 15 à 21 du jugement.

nature, mais qui se retrouvent à l'intérieur de l'universalité. Par exemple, l'hypothèque grevant l'universalité des placements inscrits en compte par un courtier pour le bénéfice du constituant pourrait, suivant les circonstances, grever des actions, des obligations, des unités de fonds communs de placement ou du numéraire.

Ce concept d'universalité permet de décrire d'une manière générique un ensemble de biens partageant une nature commune⁸ ou se rattachant à une même exploitation⁹ et faire porter commodément le contrat (*i.e.* vente, hypothèque) sur les biens futurs qui entreront un jour dans cette universalité. Il peut s'avérer fort utile, voire indispensable, lorsqu'il s'agit de grever certains biens d'une sûreté. On peut penser ici à la création d'une sûreté sur l'information confidentielle, les secrets de commerce et les connaissances techniques. Une hypothèque spécifique exigerait une «description suffisante» de chaque bien grevé (art. 2697 C.c.Q.), ce qui peut avoir un effet de divulgation et enlever toute valeur à la propriété: le créancier, au contraire, veut s'assurer que le constituant de l'hypothèque prendra les moyens requis pour protéger le caractère confidentiel du secret de commerce¹⁰.

Ce concept d'universalité est étranger aux lois fédérales sur la propriété intellectuelle; lorsque celles-ci traitent de cession, il s'agit de la cession d'un droit spécifique et identifié: un brevet, une demande de brevet, un droit d'auteur sur une œuvre déterminée. Cependant, les concepts du Code civil entrent en jeu à propos du droit de propriété portant sur des droits régis par ces lois fédérales ou de contrats à leur sujet. Ainsi, a-t-on jugé, le co-titulaire d'un brevet doit se conformer aux dispositions du Code civil qui interdisent au co-proprétaire d'utiliser seul le bien indivis sans le consentement de l'autre co-proprétaire et sans lui remettre sa part des profits¹¹; le paragraphe 57(3) de la *Loi sur le droit d'auteur* (L.R.C. (1985),

8. V.g. art. 2961 C.c.Q.

9. V.g. l'universalité des biens en stocks de l'une ou l'autre des entreprises de celui qui crée l'hypothèque d'une entreprise: art. 2684 C.c.Q.

10. Des commentateurs américains écrivent: «Customer lists, business and marketing secrets as well as technological confidences comprise a vast stock of intangible assets which are useful as collateral»: T. Ward et W.S. Murphy, «Security interest in intellectual property under U.S. law: The existing dissonance and proposed solutions», dans *Leveraging knowledge assets: Security interests in intellectual property*, London, Ontario, 16-17 novembre 2001, Commission du droit du Canada, Faculty of Law & Richard Ivey School of Business, University of Western Ontario, p. 6, note 6. Les textes de cette conférence doivent faire l'objet d'une publication prochainement.

11. *Marchand c. Péloquin*, [1978] C.A. 266 (C.A.Q.).

c. C-42) ne donne pas au second cessionnaire d'un droit d'auteur, qui a enregistré sa cession à l'OPIC après que soit intervenue une deuxième cession du même droit, préséance sur le titre de propriété que ce second cessionnaire fonde sur les dispositions du *Code civil du Bas-Canada* relatives à la protection de l'acquéreur de bonne foi du bien d'autrui en matières commerciales¹². À titre d'exemple encore, on a jugé que l'article 1374 C.c.Q., permettant qu'un bien futur fasse l'objet d'une obligation, rend efficace la cession d'un droit d'auteur encore non existant¹³.

Dans l'arrêt sous étude, le tribunal décide que l'hypothèque en cause ne porte pas sur une universalité mais sur un bien particulier et ses accessoires, sans élaborer sur les raisons qui l'ont mené à cette conclusion.

2.3 La propriété intellectuelle et l'hypothèque du Code civil

Aucun passage du jugement sous étude ne traite de l'interrelation entre le *Code civil du Québec* et les lois fédérales portant sur le droit d'auteur, les brevets ou sur d'autres éléments de propriété intellectuelle. Il y est pris pour acquis que ces droits sont des «biens incorporels» susceptibles d'être grevés par l'hypothèque prévue au Code civil.

Le chevauchement des juridictions fédérales et provinciales en matière de propriété intellectuelle et de contrats portant sur celle-ci – en particulier les contrats constitutifs de sûreté – a fait l'objet de nombreux commentaires¹⁴. Il déborde du cadre du présent texte d'en présenter la substance. Mentionnons cependant ce qui suit.

Il nous apparaît raisonnablement certain, dans l'état actuel du droit, que les dispositions du Code civil sur les sûretés régissent celles créées sur la propriété intellectuelle. Le *Code civil du Québec* traite des droits de propriété intellectuelle sous certains aspects¹⁵; on reconnaît généralement qu'il les fait tomber dans la catégorie des «biens incorporels», sur lesquels le droit de propriété peut porter¹⁶ et

12. *Poolman c. Eiffel Productions S.A.* (1991), 35 C.P.R. (3d) 384 (C.F.P.I.).

13. *Diffusion YFB Inc. c. Les disques Gamma (Québec) Ltée*, [1999] R.J.Q. 1455 (C.S.Q.).

14. Voir autorités citées dans L. Payette, *Les sûretés réelles dans le Code civil du Québec*, 2^e éd., Éditions Yvon Blais, 2001, p. 561 à 606, plus spécialement aux notes 1705, 1711 et 1712.

15. Voir art. 458 (acquêts), 909 (distinction entre capital et revenu), 1612 (usage sans droit d'un secret commercial), 2088 (devoirs d'un salarié).

16. Art. 947 et 899 C.c.Q.

qu'une hypothèque peut grever¹⁷; l'article 2684 C.c.Q. mentionne d'ailleurs expressément les brevets et les marques de commerce parmi les biens susceptibles d'hypothèque, tel que souligné dans ce jugement.

Les lois fédérales, de leur côté, n'élaborent pas de régime de sûretés (création, publicité, rang, recours) en matière de droits d'auteur, de brevets ou autres droits de propriété intellectuelle. Elles n'abordent pas expressément ces questions; elles traitent de cession de droits mais il n'est pas évident que leurs dispositions sur les cessions s'appliquent à la constitution de sûretés. La *Loi sur le droit d'auteur* comporte une référence furtive à une situation où le titulaire d'un droit d'auteur hypothèque son droit: le paragraphe 58(1) traite en effet des formalités à respecter pour la validité d'une cession par un «cédant», par un «concedant» ou par un «débitteur hypothécaire». L'article 14 de la *Loi sur les topographies de circuits intégrés* (L.R.C., c. I-14.6) permet au tribunal de rendre un jugement à propos d'un circuit importé au Canada en contravention avec la loi; l'alinéa 14(4)a précise que «l'hypothèque ... selon le *Code civil du Québec*» qui grève le circuit intégré en question n'a d'effet que dans la mesure compatible avec l'existence du jugement. Compte tenu des modifications apportées en 2001 à la loi fédérale sur l'interprétation¹⁸, il ne fait guère de doute que les mots «hypothèque» ou «débitteur hypothécaire» employés dans ces lois réfèrent, au Québec, à l'hypothèque du Code civil ou au débiteur hypothécaire du Code civil¹⁹.

2.4 Les demandes de brevet

L'hypothèque en cause grevait une demande de brevet en vertu des lois canadiennes et une demande de brevet en vertu des lois américaines.

17. Art. 2666 C.c.Q.

18. 49-50 Elizabeth II, 2001, chapitre 4.

19. Les articles 8.1 et 8.2 de la *Loi d'interprétation* se lisent comme suit:

«8.1. Le droit civil et la common law font pareillement autorité et sont tous deux sources de droit en matière de propriété et de droits civils au Canada et, s'il est nécessaire de recourir à des règles, principes ou notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils en vue d'assurer l'application d'un texte dans une province, il faut, sauf règle de droit s'y opposant, avoir recours aux règles, principes et notions en vigueur dans cette province au moment de l'application du texte.

8.2. Sauf règle de droit s'y opposant, est entendu dans un sens compatible avec le système juridique de la province d'application le texte qui emploie à la fois des termes propres au droit civil de la province de Québec et des termes propres à la common law des autres provinces, ou qui emploie des termes qui ont un sens différent dans l'un et l'autre de ces systèmes.»

Le dépôt d'une demande de brevet est constitutif de droits; la *Loi sur les brevets* (L.R.C. (1985), c. P-4) en prévoit la cession²⁰; aussi, a-t-on déjà considéré une demande de brevet comme un «bien»²¹. Dans ce contexte, l'hypothèque peut avoir pour objet les demandes de brevet aussi bien que les brevets eux-mêmes.

La *Loi sur les brevets* prévoit l'enregistrement d'une cession du brevet et protège le cessionnaire enregistré contre un cessionnaire subséquent. Elle n'accorde pas cette protection au cessionnaire qui n'enregistre pas; celui-ci peut donc perdre ses droits au profit d'un cessionnaire subséquent qui, lui, enregistre²². Contrairement à la *Loi sur le droit d'auteur* (L.R.C. (1985), c. C-42) elle accorde cette protection au cessionnaire subséquent sans exiger de lui qu'il soit de bonne foi, rendant ainsi plus vulnérable une cession antérieure non enregistrée à l'OPIC et du même coup – si une «cession» devrait comprendre une hypothèque – une hypothèque antérieure sur brevet ou demande de brevet non enregistrée à l'OPIC. La *Loi sur les brevets* n'emploie toutefois nulle part l'expression «mortgagor» ou «débiteur hypothécaire»²³.

Ces questions ne sont pas discutées dans l'arrêt sous étude, dont le rapport n'indique pas s'il y avait eu enregistrement de l'hypothèque à l'OPIC.

3. L'aliénation des biens grevés et l'absence d'inscription en temps utile d'un avis de conservation

En introduisant l'hypothèque mobilière dans notre droit, le *Code civil du Québec* a du même coup reconnu l'existence d'un droit de suite en faveur du créancier titulaire de cette hypothèque. L'hypothèque confère en effet au créancier «le droit de suivre le bien en quelques mains qu'il soit» afin d'y exercer ses recours (art. 2660 C.c.Q.).

20. Art. 49, 50 et 90 de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), c. P-4.

21. *Allseas Engineering B.V. c. Marine Structure Consultants (MSC) B.V. et al.*, 13 C.P.R. (3d) 84 (C.S. Qué.).

22. *3288731 Canada inc. c. Poinçons de Waterloo inc.*, C.S. Bedford, n° 460-05-000290-960, 7 avril 1998, B.E. 98BE-605 (C.S.Q.), confirmé par *Poinçons de Waterloo inc. c. 3288731 Canada inc.*, C.A. Montréal, n° 500-09-006534-986, 26 février 2001, [2001] J.Q. n° 804 (octroi, par le détenteur d'un brevet, d'une licence exclusive de fabrication; absence d'enregistrement de cette licence; enregistrement d'une cession subséquente du brevet; inopposabilité de la licence au nouveau détenteur du brevet).

23. Contrairement au *Patents Act 1977* du Royaume Uni dont les alinéas 33(3)(a) et (b) font tomber un «mortgage» de brevet sous la même règle que l'«assignement» du brevet.

Compte tenu de la circulation des biens meubles, de la nécessité de protéger les acquéreurs de ces biens et le commerce en général, compte tenu également des limites du système de publicité réelle en matière mobilière²⁴, le législateur a dû mettre en place des mécanismes pour protéger les tiers contre l'exercice de ce droit de suite.

Un premier mécanisme, drastique, consiste en rien de moins que l'extinction de l'hypothèque mobilière grevant un bien lorsque celui-ci fait l'objet d'une aliénation dans le cours des activités d'une entreprise (art. 2694, 2700 C.c.Q.).

Un second mécanisme entre en jeu dans le cas d'une aliénation faite hors le cours des activités de l'entreprise. Il consiste également en l'extinction de l'hypothèque, faute par le créancier, une fois informé par écrit de l'aliénation du bien et du nom de l'acquéreur, d'inscrire au Registre des droits personnels et réels mobiliers un avis de conservation de son hypothèque dans les quinze jours où il a ainsi acquis connaissance de l'aliénation (art. 2700 C.c.Q.). L'inscription de cet avis permet aux tiers qui effectuent une recherche au registre sous le nom de l'acquéreur de découvrir l'existence de l'hypothèque.

La Cour d'appel a jugé que l'article 2700 C.c.Q. n'impose aucun formalisme quant à l'information écrite reçue par le créancier: il peut tout autant s'agir d'un échange de correspondance, de la remise au créancier – ou à ses procureurs – d'un contrat constatant cette aliénation, que d'un avis à proprement parler²⁵. L'application de cet article 2700 C.c.Q. ne se limite pas aux seuls biens meubles corporels.

Dans l'affaire en cause, il ne faisait guère de doute que la transmission de la propriété de la technologie hypothéquée ne résultait pas d'un geste dans le cours des activités de l'entreprise. Cette transmission, rappelons-le, était l'aboutissement d'une transaction relative à une réclamation litigieuse: le Cégep s'est porté acquéreur de l'invention dans le contexte de cette transaction, qui mit fin à un procès au sujet du coût de sa mise au point.

24. Une recherche au Registre des droits personnels et réels mobiliers sous la description du bien (comme celle qui s'effectue au registre foncier sous la description cadastrale de l'immeuble) n'est possible que pour les véhicules routiers.

25. *Caisse populaire St-Zacharie c. J.G. Allen Industries Inc.*, [2000] R.J.Q. 58 (C.A.Q.) (aliénation d'un effet de commerce hypothéqué non suivie d'un avis d'inscription).

Le tribunal en vient à la conclusion que l'inscription de l'avis de conservation dans les quinze jours s'imposait. Elle n'eut pas lieu dans ce délai. Le tribunal juge par conséquent l'hypothèque éteinte et en ordonne la radiation.

Comme on peut le constater, la connaissance par l'acquéreur de l'existence de l'hypothèque sur le bien acquis par lui n'a eu aucune incidence sur la mise en application de la règle de l'article 2700 C.c.Q. Il faut ici noter la rigueur du droit: «L'avis donné ou la connaissance acquise d'un droit non publié ne supplée jamais le défaut de publicité» (art. 2963 C.c.Q.).