

Incidences de la faillite sur la propriété intellectuelle

**Philippe Bélanger et
Charles-Maxime Panaccio***

1. Introduction	477
2. Les droits du créancier garanti: les sûretés portant sur la propriété intellectuelle.	478
2.1 Les diverses formes de propriété intellectuelle	478
2.2 La propriété intellectuelle se qualifie de bien meuble incorporel susceptible d'hypothèque en vertu du droit québécois	478
2.3 Les formalités relatives à l'hypothèque (cession) de la propriété intellectuelle: l'incidence de la législation fédérale relative à la cession des droits de propriété intellectuelle.	479
2.4 L'hypothèque grevant les droits résultant d'une licence.	482
2.4.1 La qualification juridique de la licence en droit québécois	482

© Philippe Bélanger et Charles-Maxime Panaccio, 2002.

* Avocats, du cabinet McCarthy Tétrault, s.r.l.

2.4.1.1	En common law	482
2.4.1.2	En droit québécois.	483
3.	Le sort des licences en cas de faillite.	485
3.1	La faillite du «Licensor» (détenteur de la licence) . . .	485
3.1.1	L'état du droit américain	485
3.1.1.1	L'affaire <i>Lubrizol</i>	485
3.1.1.2	Les amendements apportés au <i>Bankruptcy Code</i> en 1988.	488
3.1.2	L'état du droit canadien	488
3.1.2.1	Les dispositions pertinentes	488
3.1.2.2	Les principes généraux régissant l'exercice des droits du syndic	489

1. INTRODUCTION

La faillite entraîne la dévolution entre les mains du syndic de l'ensemble des droits du failli (art. 67 et 71 de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité* («L.F.I.»)). Le syndic à la faillite du titulaire d'un droit de propriété intellectuelle aura ainsi la saisine¹ et le droit de disposer des diverses formes de propriété intellectuelle du failli ainsi que des droits contractuels reliés à cette propriété intellectuelle, dont les droits de licence.

Dans son traitement des éléments d'actif de la faillite, le syndic sera aux prises avec des obligations parfois divergentes face aux créanciers et aux partenaires contractuels du failli. Car si, comme le veut l'expression consacrée, le syndic se trouve à «chausser les souliers du failli», son devoir de maximiser la valeur nette des avoirs de la faillite lui confère le pouvoir de refuser d'exécuter certaines obligations personnelles du failli.

La Loi sur la faillite s'applique «sous réserve des droits des créanciers garantis» (art. 136 L.F.I.), ce qui permet à ceux-ci de réaliser leurs droits comme s'il n'y avait pas de faillite². La faillite du titulaire d'un droit de propriété intellectuelle ne devrait donc pas affecter les droits des créanciers détenant une sûreté valide et opposable au syndic sur la propriété intellectuelle, de tels créanciers étant «garantis» au sens de la L.F.I.

Avant d'aborder l'interaction entre la faillite et la propriété intellectuelle et, de façon plus particulière, les conséquences juridi-

1. Le syndic a notamment la saisine d'un brevet du failli (voir *Re Wilson Lighting Ltd.*, (1977) 23 C.B.R. 187), d'un droit d'auteur à caractère économique (*Éditions MCS ltée c. ACAEC*, [1987] R.J.Q. 403 (C.S.)), de l'achalandage (*Friefeld c. Industries Raymond Payer ltée*, (1979) 31 C.B.R. 62 (C.A. Qué.) et vraisemblablement des secrets commerciaux (*R. c. Stewart*, [1988] 1 R.C.S. 963, 975). Toutefois, le syndic n'aura pas la saisine de droits incessibles, insaisissables ou extrapatrimoniaux du failli, dont, à titre d'exemple, le droit moral du failli en matière de droit d'auteur (paragraphe 14.1(2) de la *Loi sur le droit d'auteur*).
2. *Husky Oil Operations c. Canada (Ministre du Revenu national)*, [1995] 3 R.C.S. 453 au par. 9 (le juge Gonthier), citant P.W. HOGG, *Constitutional Law of Canada*, 3^e éd., Toronto, Carswell, 1992, vol. 1, à la p. 25-9.

ques de la faillite du détenteur d'une licence («licensor»), il importe donc d'étudier brièvement les conditions devant être remplies afin qu'un créancier puisse valablement se qualifier de «garanti» au sens de l'article 2 L.F.I. relativement aux droits de propriété intellectuelle dont le syndic obtient la saisine.

2. LES DROITS DU CRÉANCIER GARANTI: LES SÛRETÉS PORTANT SUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

2.1 Les diverses formes de propriété intellectuelle

Les diverses formes de propriété intellectuelle régies par la législation fédérale sont: le droit d'auteur, le brevet, les marques de commerce, les dessins industriels, les topographies de circuits intégrés et les obtentions végétales³. Outre les formes de propriété intellectuelle qui précèdent, il semble que les secrets commerciaux constituent des biens susceptibles de droit de propriété⁴.

2.2 La propriété intellectuelle se qualifie de bien meuble incorporel susceptible d'hypothèque en vertu du droit québécois

Suivant les dispositions du *Code civil du Québec* («C.c.Q.»), l'hypothèque mobilière peut grever tout «bien» (art. 2666 C.c.Q.). Les diverses formes de propriété intellectuelle peuvent, en principe, être grevées d'hypothèque en vertu du droit québécois à titre de biens meubles incorporels (art. 899 et 909 C.c.Q.). Le Code reconnaît d'ailleurs à l'article 2684 C.c.Q. que les «brevets et les marques de commerce» peuvent, entre autres biens, être valablement hypothéqués par celui qui exploite une entreprise. L'hypothèque peut grever non seulement le brevet mais également la demande de brevet, qui constitue un bien susceptible d'hypothèque⁵.

3. *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), c. 42 («L.D.A.»); *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), c. P-4; *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), c. T-13; *Loi sur les dessins industriels*, L.R.C. (1985), c. I-9; *Loi sur les topographies de circuits intégrés*, L.R.C. (1985), c. I-14.6; *Loi sur la protection des obtentions végétales*, L.R.C. (1985), c. P-14.6.

4. Art. 1612 C.c.Q. Voir L. PAYETTE et S. PICARD, «Les prises de garantie en matière de transferts de technologie» (conférence prononcée le 2 décembre 1998 – Association du Barreau canadien, p. 17). Voir également: *Santé Naturelle ltée c. Produits de nutrition Vitaform inc.*, [1985] C.S. 628. *Contra: Matrox Electronic Systems Ltd. c. Gaudreau*, [1993] R.J.Q. 2449 (C.S.); *Tritex Co. Inc. c. Gideon*, [1999] R.J.Q. 2324 (C.A.).

5. Voir: L. PAYETTE et S. PICARD, *op. cit.*, p. 17; *Alseas Engineering BV c. Marine Structure Consultants (NISC)*, (1986) 13 C.P.R. (3d) 84 (C.S. Qué.).

Il est par ailleurs à noter que le droit québécois trouve application en matière de sûreté sur la propriété intellectuelle lorsque le domicile (*i.e.* le siège social dans le cas d'une entreprise) du constituant de la sûreté se trouve au Québec (art. 3105 C.c.Q.).

2.3 Les formalités relatives à l'hypothèque (cession) de la propriété intellectuelle: l'incidence de la législation fédérale relative à la cession des droits de propriété intellectuelle

Il ne fait aucun doute que la sûreté (hypothèque) grevant la propriété intellectuelle d'une entreprise domiciliée au Québec doit être inscrite au registre des droits personnels et réels mobiliers (le «registre mobilier») afin d'être opposable aux tiers. La propriété intellectuelle ne peut, en effet, être valablement affectée d'un gage vu l'impossibilité de remettre au créancier gagiste la possession de la propriété intellectuelle ou d'un document conférant au détenteur un titre relatif à cette propriété intellectuelle.

Les dispositions législatives fédérales en matière de propriété intellectuelle ne traitent pas de façon spécifique de l'octroi de sûretés, que ce soit sous la forme de «security interest» ou d'hypothèque sur la propriété intellectuelle. Toutefois, plusieurs dispositions législatives fédérales, dont le paragraphe 57(3) de la *Loi sur le droit d'auteur*, l'article 51 de la *Loi sur les brevets* et le paragraphe 31(3) de la *Loi sur la protection des obtentions végétales*, imposent des formalités d'enregistrement au bureau de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada («OPIC») en cas de «cession» (*assignment*) de propriété intellectuelle. À titre d'exemple, l'on citera le paragraphe 57(3) de la *Loi sur le droit d'auteur* qui se lit comme suit:

Annulation de la cession ou de la concession

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 ait été enregistré de la manière prévue par la présente loi avant l'enregistrement de l'instrument sur lequel la réclamation est fondée.

Comme le droit québécois ne reconnaît plus la «cession» d'un droit à titre de garantie, il est difficile de déterminer si des dispositions comme celle qui précède font en sorte que le créancier détenant une hypothèque sur un droit de propriété intellectuelle serait tenu d'inscrire cette hypothèque au registre mobilier ainsi qu'à l'OPIC afin de la rendre opposable au cessionnaire subséquent et, du même fait, au syndic. En termes pratiques, la présence de deux régimes d'enregistrement ou d'inscription soulève pour le syndic la problématique suivante: le créancier prétendant détenir une bonne et valable sûreté sur un droit de propriété intellectuelle doit-il, pour être ainsi qualifié, avoir inscrit ses droits tant au registre mobilier qu'à l'OPIC? L'absence d'enregistrement à l'OPIC par un tel créancier relègue-t-elle ce dernier au statut de créancier ordinaire?

En common law, où l'on reconnaît la cession («assignment») à titre de garantie, l'on a déjà conclu que le créancier «cessionnaire en garantie» d'un brevet était considéré comme un «cessionnaire» au sens de la *Loi sur les brevets*⁶.

En droit québécois, l'on a par ailleurs jugé, dans le cadre d'un conflit opposant deux cessionnaires d'un droit d'auteur, que les formalités d'enregistrement prévues à la *Loi sur le droit d'auteur* n'excluent aucunement les dispositions du Code civil en matière de vente du bien d'autrui; l'on a également conclu, dans ce qui constituait vraisemblablement une opinion incidente, que l'enregistrement de la cession d'un droit d'auteur «creates nothing more than a presumption of ownership of such interest which is rebuttable»⁷.

De plus, dans le cadre d'une action sur cautionnement, la Cour d'appel du Québec a déjà conclu, de façon laconique, que la «priorité d'enregistrement ne donnait aucun droit supérieur» à la banque ayant inscrit la cession en garantie en sa faveur d'un droit d'auteur (sous l'ancien Code) à l'OPIC. En mentionnant que «ces enregistrements ne conféraient aucune valeur juridique comme telle», la Cour d'appel a refusé de reconnaître la priorité des droits du second cessionnaire du droit d'auteur qui avait pourtant inscrit ses droits à l'OPIC antérieurement au premier cessionnaire⁸. Ainsi, si la Cour d'appel conclut que la priorité d'enregistrement à l'OPIC ne confère

6. *Colpetts c. Sherwood*, [1927] 3 D.L.R. 7 (Division d'appel de l'Alberta).

7. *Poolman c. Eiffel Productions SA*, (1991) 35 C.P.R. (3d) 384 (C.F.P.I.); voir également, en matière de marques de commerce: *Long c. Pacific Northwest Enterprises Inc.*, (1985) 7 C.P.R. (3d) 410 (C.F.P.I.).

8. *Banque Mercantile du Canada c. Télé-Métropole International Inc.*, [1995] A.Q. (C.A. Qué.).

pas de garantie ni de rang au second cessionnaire en garantie d'un droit de propriété intellectuelle, l'on doit vraisemblablement conclure qu'à titre de «cessionnaire» des droits du failli, le syndic ne pourrait invoquer l'inopposabilité à son égard d'une hypothèque mobilière grevant un droit de propriété intellectuelle dûment inscrite au registre mobilier mais non enregistrée à l'OPIC.

En fait, il est loin d'être évident que le terme «cession» contenu à la L.D.A. comprenne la constitution d'une hypothèque sur un droit de propriété intellectuelle. En effet, il faut sans doute distinguer entre la cession pure et simple de droits de propriété intellectuelle, d'une part, et la constitution d'un droit réel accessoire sur ces droits, d'autre part. Car, au sens de la L.D.A., une cession des droits de propriété intellectuelle suggère leur transfert d'un patrimoine à un autre. Par contraste, lorsqu'une hypothèque est constituée, les droits qui en font l'objet demeurent toujours dans le patrimoine du constituant, jusqu'à ce qu'il y ait défaut d'exécuter l'obligation principale. Il ne s'agit donc pas, à proprement parler, d'une cession de ces droits ni même de la concession d'un intérêt permettant l'exercice de ces droits intangibles. Il s'agit plutôt de la création d'un droit réel accessoire qui a *pour objet* ces droits sous-jacents.

En somme, l'existence de la sûreté sera publicisée par les registres provinciaux, alors que le *situs* des droits de propriété intellectuelle grevés sera publicisée aux registres fédéraux. Celui qui se voit céder ou concéder un droit de propriété intellectuelle devra vérifier les registres provinciaux afin de déterminer si le droit est grevé d'une quelconque sûreté. Quant à l'OPIC, il permettrait simplement de déterminer si les droits de propriété intellectuelle eux-mêmes ont changé de mains ou pas (ou dans quelles mains ils se trouvent).

Ceci ne veut pas dire que le gouvernement fédéral outrepasserait ses pouvoirs en matière de propriété intellectuelle en établissant un registre pour les sûretés grevant de tels droits. Une argumentation convaincante peut être mise de l'avant afin de justifier une telle initiative. Seulement, encore faut-il lire attentivement le texte des dispositions qui requiert l'enregistrement de la cession de droits de propriété intellectuelle.

Après réflexion et évaluation des différentes possibilités, il appert qu'une interprétation plutôt limitée doit être donnée au paragraphe 57(3) L.D.A.: une première cession est *nulle* vis-à-vis d'une seconde, sauf si le second cédé ou concédé savait *dans les faits* que la première existait ou si celle-ci avait été enregistrée antérieurement.

La version anglaise est encore plus claire lorsqu'elle utilise les termes «actual knowledge». D'ailleurs, le juge Pinard adoptait cette interprétation dans l'affaire *Poolman*, *op. cit.*, lorsqu'il affirmait:

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 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.* [Les italiques sont nôtres.]

Les effets draconiens de cette disposition pour le premier cessionnaire n'ayant pas inscrit ses droits laissent croire que celle-ci ne s'applique qu'aux cessions et concessions de droits intellectuels proprement dites. Autrement, un second titulaire d'hypothèque (ou même un cessionnaire) pourrait faire annuler une première hypothèque constituée sur les droits de propriété intellectuelle simplement en enregistrant ses droits au registre fédéral. Ceci constituerait, à première vue et en l'absence d'une intention fédérale plus claire, une intrusion peu appropriée de la loi fédérale au sein de la compétence provinciale en matière de propriété et de droits civils.

En somme, il faut conclure que le syndic ne pourra vraisemblablement pas rejeter la preuve de réclamation garantie d'un créancier qui aurait dûment inscrit au registre mobilier son hypothèque sur la propriété intellectuelle du failli sans toutefois enregistrer ses droits à l'OPIC.

2.4 L'hypothèque grevant les droits résultant d'une licence

2.4.1 La qualification juridique de la licence en droit québécois

2.4.1.1 En common law

Il est généralement reconnu en common law que l'octroi d'une licence ne confère aucun droit de propriété au «licensee» mais plutôt

un droit personnel d'utilisation de la propriété intellectuelle visée par la licence:

A dispensation of licence property passes no interest but only makes an action lawful without which it would have been unlawful.⁹

En fait, on décrit la licence comme étant un engagement du «licensor» de ne pas invoquer à l'encontre du «licensee» ses droits exclusifs relatifs à la propriété intellectuelle mise à la disposition du «licensee»¹⁰. Il s'agit, en termes juridiques, d'une «defeasibility», à laquelle correspond une capacité du «licensee» d'agir d'une façon qui serait autrement en violation des droits du «licensor».

2.4.1.2 *En droit québécois*

La licence est une institution juridique issue de la common law qui s'analyse à la lumière du droit des contrats. Comme nous le mentionnions plus avant, il s'agit d'une institution qui ne reçoit aucun écho dans le droit civil du Québec sauf, peut-être, à titre de contrat innommé.¹¹

À notre avis, une licence au sens traditionnel du terme constitue un contrat innommé qui impose une obligation de ne pas faire au *licensor*, généralement en contrepartie d'une obligation financière. Néanmoins, en droit civil, les auteurs et une certaine jurisprudence tendent à assimiler la licence à une forme de louage. L'analogie faite avec le contrat de louage est utile en ce qu'elle met en lumière la nature personnelle des droits conférés par une licence, en l'opposant à l'octroi d'un quelconque droit «réel» (opposable à tous).

9. Voir *Heap c. Hartley*, (1889) 42 Ch. D. 461 (C.A.).

10. Voir: E. Richard GOLD, «Partial Copyright Assignments: Safeguarding Software Licences against the Bankruptcy of Licensors», (2000) 33 *Can. Bus. L.J.* 193, 205.

11. Stéphane GILKER, «Le *locus standi* du titulaire d'une licence de droit d'auteur. Une question... d'intérêt», (1989) 1 *C.P.I.* 275, 288-289; on peut se référer également aux autorités suivantes: Michel PAQUETTE, «Les contrats de cession et de licence en droit des brevets d'invention», (1975) 10 *R.J.T.* 107; Paul-André MATHIEU, «La nature juridique du contrat de franchise», Éditions Yvon Blais, Cowansville, 1989; G.F. HENDERSON, «Patent Licensing: Problems from the imprecision of the English Language», (1970) 63 *C.P.R.* 90; S. PICHETTE, «Les contrats de cession et de licence en droit des brevets d'invention», (1975) 10 *R.J.T.* 107, 121; Paul ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle*, Paris, Éditions du Recueil Sirey, 1954, par. 183 et s.; Georges RIPERT et René ROBLOT, *Traité de droit commercial*, 13^e éd., Paris, L.G.D.J., 1989, n^o 502, p. 394.

En fait, on peut même se demander si la nature du contrat de licence ne correspond pas précisément aux termes de la définition du louage donnée à l'art. 1888 C.c.Q., qui énonce:

Le louage, aussi appelé bail, est le contrat par lequel une personne, le locateur, s'engage envers une autre personne, le locataire, à lui procurer, moyennant un loyer, la jouissance d'un bien, meuble ou immeuble, pendant un certain temps.

À cet effet, on consultera la décision rendue par la Cour supérieure dans l'affaire *IGU Ingraph c. LRGP Consultants Inc.*¹² dans laquelle il est traité de la nature d'une convention de licence dans le cadre d'une requête en cassation de saisie pratiquée par un «licensee» en vertu de l'article 734(1) C.p.c.

Ayant passé en revue les autorités relatives à la qualification juridique de la licence en droit civil, la Cour conclut que la licence s'assimile à un louage plutôt qu'à un usufruit; comme la licence ne confère que des droits personnels au «licensee» et non des droits réels, la Cour casse la saisie pratiquée sur divers manuels et disquettes qui avaient été mis à la disposition exclusive du «licensee» en vertu de la licence.

Bien que l'on soit davantage enclin à considérer une licence accordée sur des droits de propriété intellectuelle comme conférant uniquement des droits personnels, l'on ne peut ignorer la possibilité que soient en fait conférés des droits plus importants¹³. Car même si l'on conclut qu'un contrat de licence au sens large confère des droits personnels, il faudra déterminer ce que les différentes lois en matière de propriété intellectuelle définissent comme étant une licence sur ces droits. En effet, comme l'affirmait le juge Estey dans l'affaire *Compo Co. c. Blue Crest Music Inc.*¹⁴, le droit de la propriété intellectuelle est un droit statutaire et il faut généralement éviter d'interpréter les droits qui y sont conférés en faisant référence aux règles plus générales du droit des biens, des contrats ou de la responsabilité délictuelle. Ainsi, la question qu'il faut poser est celle-ci:

12. J.E. 97-385 (C.S. Qué.).

13. C'est d'ailleurs ce qui est proposé dans W.A. ADAMS et G.G.S. TAKACH, «Insecure Transactions: Deficiencies in the Treatment of Technology Licence in Commercial Transactions Involving Secured Debt and Bankruptcy», (2000) 33 *Can. Bus. L.J.* 321. Les auteurs remettent en question l'arrêt *Heap c. Hartley* et suggèrent qu'une licence transfère en fait un «proprietary interest», c'est-à-dire un droit réel opposable à tous.

14. [1980] 1 R.C.S. 357; voir aussi *Bishop c. Stevens*, [1990] 2 R.C.S. 467.

dans le contexte des différentes lois de propriété intellectuelle, un contrat de licence confère-t-il de simples droits personnels, ou plutôt des droits opposables à tous (*against the world*)?

Le texte de la L.D.A., par exemple, peut suggérer qu'une licence confère davantage que des droits personnels. Autrement, comment interpréter le fait que le «licensee» doive enregistrer sa licence afin de l'opposer aux autres «licensees» et, peut-être même, aux cessionnaires de la propriété intellectuelle? À la lecture du paragraphe 57(3) L.D.A., il est difficile de dire si l'enregistrement d'une licence la rend seulement opposable aux détenteurs d'une licence octroyée subséquemment ou s'il la rend également opposable aux acquéreurs éventuels de la propriété intellectuelle. Cependant, si l'interprétation la plus large de cette disposition est acceptée, en matière de droit d'auteur, une licence s'assimilerait davantage à un droit réel, à un démembrement du droit principal, qu'à un simple droit personnel non opposable à tous.

3. LE SORT DES LICENCES EN CAS DE FAILLITE

3.1 La faillite du «Licensor» (détenteur de la licence)

3.1.1 L'état du droit américain

Aux États-Unis, la question du sort des licences accordées sur des droits de propriété intellectuelle a fait couler beaucoup d'encre, particulièrement dans le sillage de l'affaire *Lubrizol c. Richmond Metal Finishers Inc.*¹⁵.

3.1.1.1 L'affaire Lubrizol

Les compagnies Richmond Metal Finishers («RMF») et Lubrizol étaient parties à un contrat par lequel RMF avait accordé à Lubrizol une licence non exclusive sur un procédé breveté de «metal coating». Aux termes du contrat, RMF avait contracté les obligations suivantes: (1) informer Lubrizol de toute poursuite en violation de brevet et assurer la défense contre une telle poursuite; (2) informer Lubrizol de tout autre usage fait du procédé et de toute autre licence accordée sur celui-ci, et réduire le montant des royalties si une entente prévoyant des royalties moindres était conclue avec un autre «licensee»; et (3) indemniser Lubrizol relativement à toute perte découlant

15. 475 U.S. 1057 S.Ct. 1285, 89 L.Ed.2d 592 (1986).

d'actes de fausse représentation ou d'une violation d'une «warranty» par RMF. Lubrizol s'était, quant à elle, réciproquement obligée au paiement de royalties et au règlement de certaines dettes.

En difficulté financière, RMF s'est par la suite placée sous la protection du Chapitre 11 du *Bankruptcy Code*, soit les dispositions législatives permettant à une entreprise de se restructurer financièrement par le biais d'une ordonnance judiciaire ordonnant notamment la suspension des recours à l'endroit de l'entreprise en vue de lui permettre de soumettre un plan de restructuration à ses créanciers. Afin d'améliorer sa situation financière, elle a décidé de rejeter le contrat de licence avec Lubrizol, ce qu'elle était en droit de faire en vertu du paragraphe 365(a) du *Bankruptcy Code* qui permet la répudiation de contrats passés par l'entreprise insolvable. Ceci lui permettait alors de vendre le procédé ou d'accorder de nouvelles licences sur celui-ci sans être indisposée par les dispositions restrictives du contrat avec Lubrizol. La Cour de faillite a approuvé la décision de rejeter le contrat. La Cour de district a cassé ce jugement et l'affaire a finalement été portée devant la Cour d'appel du 4^e circuit, qui a rétabli la décision de la Cour de faillite.

Afin de déterminer si le rejet d'un contrat par un failli est acceptable, les tribunaux américains ont appliqué un test en deux parties: (1) il faut d'abord déterminer s'il s'agit d'un contrat synallagmatique («executory contract»), (2) puis il faut s'assurer que le rejet s'avérera avantageux pour le failli.

Un contrat synallagmatique est un contrat pour lequel des obligations demeurent de part et d'autre. Plus précisément, le contrat est synallagmatique lorsque l'inexécution par l'une ou l'autre partie constituerait ce que l'on appelle en common law une inexécution substantielle (*material breach*)¹⁶ qui permettrait à l'autre partie de ne pas s'exécuter¹⁷.

Quant à la question de savoir si le rejet s'avérera avantageux pour le failli, les tribunaux font généralement preuve de déférence à l'égard de la décision des administrateurs de l'entreprise en difficulté en appliquant la règle du «business judgment», qui veut que cette

16. L'équivalent de l'exception d'inexécution en droit civil (art. 1591 C.c.Q.).

17. Ce test a été élaboré par V. COUNTRYMAN dans «Executory Contracts in Bankruptcy: Part I», (1973) *Minn. L.R.* 439 à la p. 460; voir également *NLRB c. Bildisco and Bildisco*, 465 U.S. 513, 104 S.Ct. 1188.

décision soit respectée à condition qu'elle n'ait pas été prise de mauvaise foi ou de façon abusive.

Appliquant ce test aux faits de l'affaire, la Cour d'appel du 4^e circuit a d'abord conclu que le contrat de licence était synallagmatique, en ce que des obligations importantes demeuraient à être exécutées de part et d'autre. En effet, RMF devait informer Lubrizol de toute poursuite en violation de brevet, de tout autre usage fait de celui-ci et de toute autre licence accordée sur le procédé. Elle devait également réduire le montant des royalties si une entente accordant des royalties moindres était conclue avec un autre «licensee». Enfin, elle devait indemniser Lubrizol pour tout acte de fausse représentation ou autre violation d'une «warranty». Lubrizol avait quant à elle l'obligation de s'assurer du paiement des royalties et de régler certaines dettes.

La Cour a par ailleurs conclu que la décision des représentants de RMF n'avait pas été prise de mauvaise foi ou de façon abusive. En effet, le procédé constituait le bien le plus important de la compagnie et il était raisonnable de penser qu'il serait plus facile de le vendre ou de conclure de nouveaux contrats de licence si le contrat avec Lubrizol était rejeté.

La Cour a par ailleurs expressément reconnu que sa décision pourrait avoir de graves conséquences pour des parties comme Lubrizol en affirmant:

It cannot be said that allowing rejection of such contracts as executory imposes serious burdens upon contracting parties such as Lubrizol. Nor can it be doubted that allowing rejection in this and comparable cases could have a general chilling effect upon the willingness of such parties to contract at all with business in possible financial difficulty. But under bankruptcy law such equitable considerations may not be indulged by courts in respect of the type of contract here in issue. Congress has plainly provided for the rejection of executory contracts, notwithstanding the obvious adverse consequences for contracting parties thereby made inevitable. [...] Technology licensees share the general hazards created by [s.] 365 for all business entities dealing with potential bankrupts in the respects at issue here.

En somme, la Cour s'est autorisée du vieil adage *dura lex, sed lex*. Il revenait donc aux institutions législatives de modifier la loi.

3.1.1.2 Les amendements apportés au Bankruptcy Code en 1988

Ainsi, à la suite de l'affaire *Lubrizol*, le Congrès a ajouté le paragraphe 365(n) au *Bankruptcy Code* dans le but suivant:

[...] to allow the intellectual property licensee, upon rejection of the license agreement by the debtor/licensor, the option to either 'retain its rights' in the intellectual property, while continuing to pay royalties, or to treat the executory contract as terminated.

Cette disposition se lit comme suit:

If the trustee rejects an executor contract under which the debtor is a licensor of a right to intellectual property the licensee under such a contract may elect – (A) to treat such contract as terminated by such rejection if such rejection by trustee amounts to such a breach as would entitle the licensee to treat such a contract as terminated by virtue of its own terms, applicable non-bankruptcy law, or an agreement made by the licensor with another entity; or (B) *to retain its rights (including a right to enforce any exclusivity provision of such contract, but excluding any other right under applicable non-bankruptcy law to specific performance of such contract) under such contract and under any agreement supplementary to such contract, to such intellectual property (including any embodiment of such intellectual property to the extent protected by applicable non-bankruptcy law), as such existed immediately before the case commenced, for (i) the duration of such contract; and (ii) any period for which such contract may be extended by the licensee as of right under applicable non-bankruptcy law.*

[Les italiques sont nôtres.]

3.1.2 L'état du droit canadien

3.1.2.1 Les dispositions pertinentes

La L.F.I. est malheureusement désuète depuis bon nombre d'années en ce qui a trait aux droits du syndic en matière de propriété intellectuelle. Le paragraphe 65.1(2) L.F.I. est la seule disposition où il est traité de licences: on y précise que le défaut du «licensee» insolvable d'effectuer un paiement de redevances avant le dépôt d'un avis d'intention de faire une proposition ne peut être invoqué par le «licensor» afin de résilier la licence ou d'en modifier le contenu.

L'article 82 L.F.I. traite du droit du syndic de vendre des marchandises brevetées sans être tenu aux limitations ou restrictions ayant pu être imposées au failli. L'article 83 L.F.I. traite, de façon limitée, des droits d'auteur en cas de faillite d'un éditeur, imprimeur ou autre cessionnaire d'un droit d'auteur¹⁸.

En fait, l'absence de dispositions «modernes» en ce qui a trait aux droits du syndic en matière de propriété intellectuelle et l'absence presque totale de jurisprudence en droit canadien quant aux conséquences de la faillite d'un «licensor» imposent de traiter cette question difficile en ayant recours aux principes fondamentaux régissant l'exercice des droits du syndic en matière contractuelle.

3.1.2.2 *Les principes généraux régissant l'exercice des droits du syndic*

Les clauses de résolution automatique en cas de faillite de l'une ou l'autre des parties sont valides et opposables au syndic.

En droit québécois, la jurisprudence reconnaît que les clauses contractuelles prévoyant la résolution du contrat en cas de faillite de l'une ou l'autre des parties contractantes sont valides et opposables au syndic¹⁹. L'on notera cependant que, selon une jurisprudence récente, l'exercice des droits résultant d'une clause résolutoire d'un bail en cas de faillite a été déclaré abusif et illégal²⁰.

L'utilisateur de la licence («licensee») qui désire continuer de bénéficier de la licence dans l'éventualité de la faillite du détenteur de la licence («licensor») sera donc bien avisé de ne pas inclure à la convention une clause résolutoire pouvant mettre un terme, contre son gré, à la convention de licence.

En l'absence de clauses contractuelles à cet effet, la faillite en soi ne met pas fin aux contrats conclus par le failli.

18. À ce sujet, voir *Re Groupe Morrow Inc.*, (1992) 22 C.B.R. (3d) 195 (C.S. Qué.) et *Song Corp. (Re)* (2002), [2002] O.J. 13 (C.S. Ont.), en appel.

19. Claude-Armand SHEPPARD, «Bankruptcy and Resolatory Clauses in Leases», (1962) 22 *R. du B.* 452; L. LALONDE, «Effets de la faillite sur les contrats commerciaux et sur les droits patrimoniaux» (conférence Insight – 1991); *Re Plamondon: Marcotte c. Duquette et Rioux*, (1960) 38 C.B.R. 200 (C.S. Qué.); *Re Laframboise: Forber c. Gagnon*, (1968) 13 C.B.R. 147 (C.S. Qué.); *Re Marché RGT enrg: Gaudette c. Perras*, (1970) 16 C.B.R. 186 (C.S. Qué.).

20. *Re 91133 Canada ltée*, C.S., n° 605-11-001978-999, juge Jean Guibault.

La doctrine et la jurisprudence reconnaissent clairement que la faillite ne constitue pas une inexécution contractuelle de l'une ou l'autre des parties; suivant ce principe, la faillite n'entraîne pas, de façon automatique, la résolution des contrats passés par le failli²¹:

Bankruptcy in itself does not discharge a contract [...] Property of the bankrupt, including the benefit of his contracts, vests immediately on his adjudication in the trustee who is entitled to perform any executory contracts for the benefit of the bankrupt's estate.²²

Le contrat conclu par le failli n'étant pas résolu du seul fait de la faillite, il fera en principe partie des biens dévolus au syndic qui aura l'option de s'en prévaloir en poursuivant l'exécution du contrat pour et au nom du failli, remplissant les obligations contractuelles de ce dernier. Si le syndic ne manifeste aucune intention de continuer l'exécution du contrat passé par le failli, l'autre partie au contrat pourra toutefois le considérer comme résilié et déposer une preuve de réclamation afin de réclamer les dommages résultant de la résiliation²³.

Le syndic a-t-il un droit général de résilier («disclaim») des contrats conclus par le failli?

Le *Bankruptcy Code* américain contient des dispositions générales aux termes desquelles le syndic peut répudier («reject») tout contrat synallagmatique («executory contract») conclu par le failli (voir article 365(a) du *Bankruptcy Code*). Comme on l'a expliqué précédemment, l'exercice par le syndic de son droit de répudier un contrat en cours est toutefois sujet à l'approbation de la Cour qui devra vérifier qu'il s'agit d'une «bonne décision commerciale»: l'on applique ce que les tribunaux ont qualifié de «business judgment standard»²⁴.

21. Notons que le *Code civil du Québec* prévoit la résolution de certains contrats en cas de faillite, dont le contrat de mandat – voir art. 2175 C.c.Q.

22. *Stead Lumber Co. Ltd. c. Lewis*, (1957) 37 C.B.R. 25; voir également *Brault et Perras c. Langlois*, [1954] B.R. 41; *Potato Distributors Inc. c. Eastern Trust Co.*, (1955) 35 C.B.R. 161 (P.E.I. C.A.); *In Re Thomson Knitting Co.*, 5 C.B.R. 489; HOULDEN, «Commentaire de l'affaire *Potato Distributors*», (1955), 35 C.B.R. 166-167; DUNCAN et HONSBERGER, *Bankruptcy in Canada*, 3rd ed., 1961, p. 329 et s.; *In Re Otea*, [1976] C.A. 539.

23. *Creditel of Canada Ltd. c. Terrace Corporation Construction Ltd.*, (1983) 50 C.B.R. 87; *Potato Distributors*, *op. cit.*, p. 166.

24. Voir: *NLRB c. Bildisco and Bildisco*, 465 U.S. 513 (1984); *Lubrizol*, *op. cit.*; Richard M. CIERI, et Michelle M. MORGAN, «Licensing Intellectual Property and Technology from the Financially Troubled or Startup Company: Pre-Bankruptcy Strategies to Minimize the Risk in a Licensee's Intellectual

Contrairement au *Bankruptcy Code* américain, la L.F.I. ne contient aucune disposition octroyant au syndic un pouvoir général de résiliation. Au contraire, la seule disposition permettant expressément au syndic de résilier un contrat passé par le failli est l'alinéa 30(1)k, qui se lit comme suit:

30. (1) Avec la permission des inspecteurs, le syndic peut:

k) décider de retenir, durant la totalité ou durant une partie de la période restant à courir, ou de céder, abandonner ou résilier tout bail ou autre intérêt provisoire [«temporary interest»] se rattachant à un bien du failli; [Les italiques sont nôtres]

Suivant la jurisprudence et, de façon plus particulière, suivant la décision de notre Cour d'appel dans l'affaire *Re Palais des sports de Montréal ltée*²⁵, cette disposition ne trouve application que lorsque le syndic agit aux droits d'un locataire failli; elle ne permet pas au syndic à la faillite d'un locateur de résilier un bail puisqu'il s'agit alors d'un actif de la faillite. Cette décision est citée avec approbation dans l'arrêt rendu par la Cour suprême, en matière de liquidation, dans *Coopérants, Société mutuelle d'assurance-vie c. Dubois*²⁶.

Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada a conclu qu'un liquidateur nommé en vertu de la *Loi sur les liquidations* (L.R.C., c. W-11) était tenu de respecter des clauses contractuelles contenues dans une convention d'indivision à laquelle Les Coopérants était partie aux termes desquelles la faillie était tenue de vendre sa part indivise dans un immeuble pour un prix fixé à 75 % de sa juste valeur marchande.

Concluant que le liquidateur était, dans les circonstances, tenu de respecter cette obligation de Les Coopérants, la Cour suprême compare, dans une opinion incidente, cette obligation à celles résultant d'un bail:

Ainsi, en l'espèce, il s'agit d'une demande d'exécution en nature d'une obligation selon un contrat synallagmatique. Elle se démarque d'une créance monétaire dont la contre-partie a

Property and Technology Investment», (août 2000) 55 *The Business Lawyer* 1649; Vern COUNTRYMAN, «Executory Contracts in Bankruptcy Act: The Legislative Response to *Lubrizol Enterprises Inc. v. Richmond Metal Finishers Inc.*», (1960) 16 *Rutgers Computer and Technology L.J.* 603.

25. [1960] B.R. 1012, 1 C.B.R. 260.

26. [1996] 1 R.C.S. 900, 917.

déjà été reçue et qui en cas d'insolvabilité se résout, sous réserve des priorités prévues par la loi, par le concours *pari passu* des créanciers au produit de la liquidation. Il s'agit donc d'une obligation de faire et plus précisément une obligation de donner ayant pour objet un bien qui est unique, non fongible et indivisible à l'égard duquel l'appelant, à titre de copropriétaire, a un intérêt particulier et est susceptible de subir un préjudice particulier. Il s'est engagé dans un contexte de continuité dans le temps et de réciprocité et a rempli et offre de remplir ses obligations. *Les obligations en présence se comparent à plusieurs égards à celles d'un bail consenti par l'insolvable d'un immeuble qui lui appartient. L'opposabilité d'un tel bail, même à un syndic en faillite, a été reconnue* (McCarter, précité; *Brault c. Langlois*, [1954] B.R. 41 et *In re Palais des sports de Montréal ltée*, [1960] B.R. 1012). Il y a intérêt à respecter de tels contrats et à assurer leur stabilité dans la mesure du possible.
[Les italiques sont nôtres.]

Suivant les autorités qui précèdent, en ayant recours aux autorités assimilant la licence à un bail en droit civil ou, alternativement, en invoquant que la licence confère un intérêt provisoire («temporary interest») dans la propriété intellectuelle visée par la licence, au sens de l'alinéa 30(1)k L.F.I., l'utilisateur de la licence («licensee») pourra invoquer que le syndic à la faillite du détenteur de la licence («licensor») ne peut résilier la convention de licence et, du même fait, qu'il est tenu d'en respecter les termes et conditions: dans le cas d'une licence exclusive, le syndic ne pourrait «relouer» la propriété intellectuelle à un tiers tant et aussi longtemps que le «licensee» obtempère à ses obligations.

En matière de licence, la seule décision en droit canadien qui concerne le droit du syndic à la faillite du «licensor» de résilier (*disclaim*) une telle convention est l'affaire *Re Erin Features #1 Ltd.*²⁷.

Dans cette affaire, la faillie avait consenti des droits exclusifs de mise en marché d'un film; la Cour suprême de la Colombie-Britannique, devant déterminer s'il s'agissait d'un contrat pouvant être résilié par le syndic, a conclu que la passation du contrat antérieurement à la faillite avait entraîné un transfert de propriété («conveyance») au bénéfice du cocontractant, enlevant ainsi au syndic tout pouvoir de résiliation:

27. (1991) 8 C.B.R. 205.

Assuming without deciding that a trustee in bankruptcy generally possesses a power to disclaim, I hold that the contract in issue here does not fall within the category of executory contracts which may be subject to disclaimer. Erin Features sold its Canadian marketing rights to the film to MCM and accordingly the trustee cannot now assert the right to reserve that sale after bankruptcy simply because there is an element of the contract of sale which remains to be carried into operation. In other words, the property was validly conveyed and no special power under bankruptcy exists to reverse that conveyance.

La ratio de cette décision n'est malheureusement pas utile afin de déterminer si le syndic à la faillite du «licensor» est en droit de résilier une convention de licence puisque l'on conclut, sans trop d'analyse, que le contrat en question a entraîné un transfert, une aliénation des droits du «licensor» antérieurement à la faillite²⁸. En *obiter*, la Cour conclura cependant, avec raison, que les autorités²⁹ supportant un pouvoir général de résiliation du syndic sont minces («weak») en droit canadien.

À notre avis, il n'existe pas en droit canadien, contrairement au droit américain et au droit anglais, un pouvoir général du syndic de résilier des contrats passés par le failli («a general power to disclaim executory contracts»). Cette conclusion repose sur les prémisses suivantes: d'une part, la L.F.I., contrairement aux lois sur la faillite anglaise et américaine, ne contient pas de disposition expresse conférant un tel pouvoir au syndic. Au contraire, en limitant les droits de résiliation du syndic aux baux et autres intérêts provisoires dans les biens du failli, la L.F.I. exclut vraisemblablement le pouvoir de résilier tout contrat autre que ceux expressément mentionnés à l'alinéa 30(1)k): *specialia generalibus derogant*.

D'autre part, les autorités jurisprudentielles supportant un pouvoir général de résiliation sont antérieures à la codification de la L.F.I. Suivant les autorités applicables en matière d'interprétation

28. L'on remarquera par ailleurs que ce raisonnement a été expressément rejeté par la Cour dans *Lubrizol*, *op. cit.*, alors que la Cour affirmait: «We disagree with the district court's characterization of the transaction as effectively a completed sale of property. If an analogy is to be made, licensing agreements are more similar to leases than to sales of property because of the limited nature of the interest conveyed.»

29. *In Re Salok Hotel*, (1967) 11 C.B.R. 95; *In re Sneezum: Ex parte Davis*, (1876) 3 Ch. D. 463 (C.A. anglaise).

des lois (voir notamment *Bank of England c. Vagliano Brothers*³⁰, il y aura lieu de s'en remettre à la codification de la L.F.I. plutôt qu'à la common law ayant précédé la codification.

Par ailleurs, Gabor Takach et Ellen Hayes affirment, relativement à l'affaire *Erin Features #1 Ltd.*:

It is our view, however, that once the disclaimer issue is squarely before the court and authorities carefully analyzed, the court will conclude that trustees have no general right to disclaim contracts in Canada. We also believe that if a trustee of a licensor attempted to breach or abandon a licensing contract, such an attempt would likely be met with a successful injunction application by the licensee and that Lubrizol will not be repeated in Canada.³¹

Georges Takach opine:

Accordingly, in Canada a correct conceptual analysis of rights of trustees in respect of technology licences would be that, except otherwise provided by statute, a trustee receives the same quality of title in debtor's estate as was enjoyed by the debtor.³²

Suivant les autorités qui précèdent, l'on conclura que les conséquences de l'affaire *Lubrizol* ne pourraient probablement pas se reproduire au Canada sous l'égide de la L.F.I.: en l'absence d'un pouvoir général du syndic de résilier des contrats autres que ceux expressément mentionnés à l'alinéa 30(1)k L.F.I., tel qu'interprété par la jurisprudence, le syndic à la faillite du «licensor» ne pourrait résilier la convention de licence afin d'en conclure une autre avec un tiers.

L'analyse ne s'arrête toutefois pas là. L'on devra également considérer l'application, à la convention de licence, d'un autre principe fondamental régissant les droits du syndic: le syndic n'est pas, en principe, lié par les obligations personnelles contractées par le failli, ni de façon plus particulière par des obligations de faire ou autres obligations onéreuses.

30. [1891] A.C. 107.

31. *Erin Features #1 Ltd.*, (1993) 15 C.B.R. (3d) 66.

32. *Computer Law*, Toronto, Irwin Law, 1998, p. 320.

Dans l'affaire *In Re OTEA*³³, la Cour d'appel du Québec s'exprime ainsi à cet égard:

Rien dans la *Loi sur la faillite* n'oblige un syndic à assumer *une obligation de faire ou toute autre obligation onéreuse* que le failli, avant sa faillite, s'était obligé à accomplir, sauf à prendre, le cas échéant, les mesures conservatoires qui s'imposent (art. 12(7) et 13(1)). Si le contrat constitue un bien (art. 2 «biens»), c'est-à-dire qu'il comporte au stade où il est rendu aussi des avantages, des droits, le syndic a la faculté (et le créancier d'une telle obligation est lié par le choix que fera le syndic) de retenir le contrat pour y donner suite ou d'en disposer comme tout autre bien (art. 14(1)k)). Le «bien» alors ne consiste que dans les droits que le failli possédait encore dans ce contrat au jour de sa faillite, grevés qu'ils sont alors de toutes les obligations que ce contrat comportait pour le failli; le syndic ne peut avoir (sauf exceptions spécifiquement prévues, v.g. le recours paulien) plus de droits dans un bien que n'en avait le failli.

[Les italiques sont nôtres.]

La première phrase de ce passage a donné lieu à des interprétations divergentes tant en doctrine qu'en jurisprudence. La question qui se pose est de savoir si le syndic n'est jamais obligé d'exécuter une obligation personnelle du failli. Notre collègue et ami Michel Deschamps³⁴ est d'avis que l'affaire *OTEA* doit être interprétée comme adoptant la proposition selon laquelle le syndic n'est jamais obligé d'exécuter une telle obligation, puisque cela reviendrait à accorder une priorité sans raison. Cependant, d'autres sont d'avis que le syndic n'est pas exempt des obligations valablement souscrites par le débiteur avant sa faillite, dans la mesure où ces obligations ne sont pas onéreuses³⁵. L'on envisage donc la possibilité qu'une obligation personnelle ne soit pas onéreuse pour le syndic. Cette interprétation s'aligne assez bien avec le raisonnement du juge Gonthier dans l'affaire *Les Coopérants*, en ce qu'il reconnaissait lui aussi la possibilité qu'un liquidateur soit obligé d'exécuter une obligation personnelle lorsqu'il n'existait aucune preuve que cette obligation causerait préjudice à la masse des créanciers.

33. [1976] C.A. 539, 541.

34. J.M. DESCHAMPS, «Le syndic: un successeur, un cessionnaire?», *Meredith Memorial Lectures*, 1985.

35. L. LALONDE, *op. cit.*, note 19.

Dans l'affaire *Syndic de Malka*³⁶, la Cour d'appel du Québec devait déterminer si le syndic à la faillite était tenu de respecter les termes et conditions d'une option d'achat consentie par le failli relativement à un immeuble. Le bénéficiaire de l'option d'achat avait exercé les droits en résultant en sa faveur mais n'avait pu compléter la transaction en temps utile, Malka ayant fait faillite avant la date prévue pour la passation de l'acte de vente.

La Cour d'appel, adhérant intégralement aux conclusions tirées par le juge Halpern en première instance (et citant M^e Deschamps), conclut que le syndic n'est pas tenu de se conformer aux engagements souscrits par le failli; reprenant les propos du juge Bernier dans l'affaire *OTEA*, précitée, la Cour d'appel conclut, avec le juge Halpern, en ces termes:

With great respect of the contrary view, I am of the opinion that nothing in the *Bankruptcy Act* obliges the trustee to assume such an obligation...

I agree with what is described in *Bakermaster* as the overriding principle in issues of this kind, namely, that the trustee and the Court must protect the assets of the estate for the benefit of the unsecured creditors. Not only is this so when in closing the transaction, the trustee will incur a substantial deficit but even more so when the rights of the petitioner are purely personal and there is no "jus in re".³⁷

Suivant les autorités jurisprudentielles qui précèdent (*OTEA* et *Malka*), le syndic ne serait pas tenu d'exécuter les obligations personnelles contractées par le failli et, en l'absence d'un droit réel (*jus in re*), le bénéficiaire d'une obligation personnelle du failli ne pourrait en exiger l'exécution en nature par le syndic et serait contraint de produire une preuve de réclamation à titre de créancier ordinaire pour les dommages causés par l'inexécution, le cas échéant.

Ainsi, après avoir conclu que le syndic à la faillite du «licensor» n'a probablement pas le pouvoir général de résilier cette convention

36. J.E. 97-385 (C.A. Qué.).

37. Plusieurs décisions semblent toutefois contredire les conclusions générales de notre Cour d'appel dans *Malka*. À cet effet, voir *Morin GMC ltée: Leblond Berzetti c. Guarantee Trust Co.*, J.E. 85-448 (C.A. Qué.); *In Re Fréchette: Daoust c. Compagnie de Gestion Gar-Vin Inc.*, (1982) 42 C.B.R. 50 (C.S. Qué.); voir également l'affaire *Bakermaster Foods Ltd.*, (1985) 56 C.B.R. 314, où la Cour suprême de l'Ontario nuance les circonstances dans lesquelles le syndic n'est pas lié par les obligations personnelles contractées par le failli.

purement et simplement, l'on constate que le syndic n'est pas pour autant tenu d'exécuter les obligations personnelles contractées par le failli, ni, de façon plus particulière, les obligations de faire et autres obligations onéreuses contractées par le failli. Le syndic n'est d'ailleurs pas tenu de continuer le commerce du failli (alinéa 30(1)c L.F.I.).

Suivant ce principe, le «licensee» qui désirerait continuer à bénéficier des droits qui lui sont conférés par la licence ne pourrait exiger, par injonction ou autrement, que le syndic exécute les obligations contractuelles du failli, dont celles, par exemple, en vertu desquelles le failli s'est obligé à procéder à la mise à jour de logiciels visés par la licence.

De façon plus inquiétante pour le «licensee», doit-on également conclure que le syndic à la faillite du «licensor», qui ne peut par ailleurs résilier le contrat de licence (en l'absence de clauses contractuelles ou de défaut du «licensee»), ne serait pas tenu de respecter les clauses standards d'une convention de licence selon lesquelles le «licensor» s'engage personnellement envers le «licensee» à faire en sorte que le cessionnaire acquéreur de la propriété intellectuelle soit lié par la licence?

Autrement dit, sans pour autant résilier la licence, le syndic à la faillite du «licensor» peut-il néanmoins vendre la propriété intellectuelle visée par la licence «libre et claire» des obligations personnelles du «licensor» envers le «licensee»?

Certains auteurs craignent cette conclusion potentiellement fort néfaste pour les «licensees». Dans un article récent³⁸, E. Richard Gold s'exprime en ces termes:

To summarize, licensee has no effective mechanism to protect itself should one of its important licensors become bankrupt. Contractual terms contained in licence agreements that automatically terminate the licence, that provide that the agreement will continue despite bankruptcy, that provide for source code escrows, or that prevent the licensor from assigning the copyright without first ensuring the continuance of the licence agreement all fail to meet the licensee's objective to be able to continue using the software event after an assignment of the

38. «Partial Copyright Assignments: Safeguarding Software Licensees against the Bankruptcy of Licensors», (2000) 33 *Can. Bus. L.J.* 193.

copyright. Not only do many of these mechanisms have their own special drawbacks but also they are not enforceable against third party purchasers for value.

Cette conclusion pour le moins catégorique devrait, selon nous, être nuancée à la lumière de la conclusion antérieure selon laquelle le syndic à la faillite du «licensor» ne peut, du seul fait de la faillite, mettre un terme à la convention de licence; en effet, si le syndic ne détient pas un tel pouvoir, n'arrive-t-il pas au même résultat néfaste pour le «licensee» s'il est en droit de vendre la propriété intellectuelle visée par la licence sans pour autant respecter l'obligation personnelle du failli de faire en sorte que le tiers acquéreur soit lié par les termes et conditions de la licence?

En profitant de l'expérience américaine en matière de faillite de «licensor» et en s'inspirant des propos de la Cour suprême du Canada dans l'affaire *Dubois*, l'on peut proposer une solution plus nuancée qui permettrait au syndic de ne pas faire en sorte que le tiers acquéreur de la propriété intellectuelle soit lié par les termes et conditions de la licence uniquement lorsqu'il existe un bénéfice pour la masse des créanciers qui surpasse les inconvénients pouvant être causés au «licensee» du fait de la vente de la propriété intellectuelle.

En d'autres termes, en s'inspirant du «business judgment standard» essentiel en droit américain afin d'autoriser le syndic à résilier un «executory contract», les tribunaux pourraient exercer la discrétion que leur confère la L.F.I., à titre de cour d'«equity», afin de pondérer les avantages pécuniaires pour la masse découlant de la vente à un tiers par le syndic de la propriété intellectuelle visée par la licence et les inconvénients pouvant être causés au «licensee» du fait que le tiers acquéreur ne serait pas tenu de respecter les termes et conditions de la licence relative à la propriété intellectuelle acquise du syndic.

De telles considérations nous paraissent être sous-jacentes aux conclusions tirées par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Dubois*. En effet, il importe de garder à l'esprit qu'en concluant que le liquidateur était tenu de respecter les clauses de vente obligatoire contenues à la convention d'indivision, la Cour a souligné qu'aucune preuve n'avait été faite quant au fait que «le respect des clauses de vente obligatoire contenues à la convention d'indivision causerait préjudice aux créanciers»³⁹.

39. DUBOIS, *op. cit.*, p. 919.

On laisse donc entendre que le résultat aurait pu être différent s'il avait été démontré, par exemple, que le liquidateur avait reçu une offre d'achat des droits indivis d'un montant supérieur à celui payable en vertu des convention d'indivision.

La Cour suprême mentionne d'ailleurs que:

Le tribunal et le liquidateur doivent respecter et donner effet dans la mesure du possible aux droits des créanciers en tenant compte de leur nature et sans faire abstraction des autres intérêts en présence.

[...]

Dans l'accomplissement de cette tâche et le choix de mode de disposition des biens de la compagnie en liquidation au meilleur avantage et de façon équitable, il peut y avoir plusieurs éléments à considérer. C'est ici que le tribunal peut être appelé à intervenir dans l'exercice de sa discrétion.

Certes, l'on pourra toujours plaider que cet aspect de l'affaire *Dubois*, qui mettait en cause la *Loi sur les liquidations*, ne s'applique pas dans un contexte de faillite. Les chances de réussite de cet argument sont difficiles à évaluer. À tort ou à raison, notre thèse prend pour acquis que la distinction liquidation/faillite n'aura pas d'incidence sur la conclusion d'un tribunal à l'égard de la question du sort des contrats de licence en matière de faillite.

En somme, l'exercice par les tribunaux d'une certaine discrétion en la matière paraît plus sage que l'application du principe peut-être trop brutal selon lequel le syndic ne serait jamais tenu d'exécuter les obligations personnelles du failli.