

Vol. 14, n° 2

La prise de garanties en matière de propriété intellectuelle

Bob H. Sotiriadis* et Christian Danis**

1. Introduction	583
2. Contexte législatif	585
3. Validité et publication des sûretés	588
4. Que peut-on donner comme garantie en matière de PI?	591
4.1 Brevets.	591
4.2 Droit d'auteur	593
4.3 Marques de commerce, dessins industriels et topographies de circuits intégrés.	594
4.4 Obtentions végétales	595
4.5 Secrets de commerce	596

* © LÉGER ROBIC RICHARD / ROBIC, 2001.
Avocat, Bob H. Sotiriadis est l'un des associés principaux du cabinet d'avocats
LÉGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de mar-
ques de commerce ROBIC, s.e.n.c.

** Avocat, Christian Danis est membre du cabinet d'avocats LÉGER ROBIC
RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce
ROBIC, s.e.n.c.

4.6	Particularités concernant les licences que l'on prend en garantie	596
5.	Caractéristiques pouvant affecter ces droits	599
5.1	Propriété des technologies	599
5.2	Validité et durée de vie de ces droits.	599
5.3	Valeur réelle.	600
6.	Un mot sur la réalisation de vos sûretés affectant des droits de PI	601
7.	Conclusion.	602

1. Introduction

À l'origine, le droit des sûretés était très peu développé: en cas de défaut de son débiteur, on pouvait prendre celui-ci comme esclave jusqu'au paiement de sa dette. On pouvait également prendre un parent, son épouse ou encore ses propres esclaves. Ceci était logique car la force du travail de l'individu était à peu près son seul bien intéressant. Ensuite, lorsque la propriété de la terre devint individuelle, l'équivalent des hypothèques sur les terres apparut. Par contre, cette sûreté était encore occulte et n'était connue que du créancier et de son débiteur. Le droit des sûretés a beaucoup évolué depuis et nous sommes aujourd'hui à une époque où les débiteurs cherchent à obtenir du capital sur la foi unique de certains de leurs actifs intangibles, comme les droits de propriété intellectuelle. Toutefois, d'un point de vue tant fédéral que provincial, le droit est toujours en développement face au rôle que doit jouer la propriété intellectuelle en relation avec les sûretés et la recherche de financement.

Il n'y a pas si longtemps, dans la majorité des transactions commerciales, la propriété intellectuelle n'était examinée que très brièvement, à la toute fin de leur vérification diligente par des praticiens qui ne s'y connaissaient que très peu en la matière, responsabilité professionnelle oblige. De nos jours, la propriété intellectuelle représente souvent une partie substantielle, sinon la plus importante, de la valeur totale de plusieurs entreprises. Ceci est d'autant plus vrai pour les nouvelles entreprises des secteurs de hautes technologies et des biotechnologies en démarrage qui sont à la recherche de financement. Conséquemment, les prêteurs, faute d'actifs tangibles, se tournent de plus en plus vers les actifs intangibles comme les droits de propriété intellectuelle pour garantir leurs prêts, souvent plus par obligation que par choix.

Les prêteurs, pour garantir leurs prêts, ont traditionnellement cherché à se prémunir contre la faillite éventuelle de leurs débiteurs en obtenant des sûretés sur, entre autres, la propriété immobilière tels les bâtiments commerciaux, ou sur l'équipement, ou encore sur les inventaires de leurs débiteurs. Cette propriété immobilière ne

pourra que rarement disparaître totalement, sauf en cas d'incendie par exemple, et même dans ce cas, il restera toujours le terrain qui aura une certaine valeur en soi. De plus, les assurances rembourseront possiblement la perte de l'immeuble. C'est pourquoi aujourd'hui les transactions immobilières sont des transactions de routine, où les consommateurs peuvent facilement, et à peu de frais, obtenir du financement en donnant en garantie lesdits biens dont ils se portent acquéreurs.

Par contre, beaucoup de sociétés de la nouvelle économie ne possèdent que très peu de ces actifs dit «traditionnels». Ces sociétés du savoir se retrouvent souvent à la recherche de capital avec en poche, dans le meilleur des cas, une demande de brevet pour un nouveau produit ou procédé, ou sinon avec seulement une bonne idée qui reste à être commercialisée et, peut-être, une marque de commerce ou un droit d'auteur. On peut donc comprendre l'appréhension du prêteur à s'engager envers ces entrepreneurs qui viennent frapper à sa porte.

Ces créanciers, qui peuvent être tant institutionnels que des entreprises spécialisées dans le financement par capital de risque, ou encore ces concédants de licences qui cherchent à s'assurer du respect des licences accordées à leurs licenciés, notamment du paiement des redevances, recherchent avant tout la «sûreté» dans leur décision de prêter ou non ou d'accorder une licence ou un autre avantage à leur débiteur, et cette «sûreté» se retrouve principalement dans i) la valeur résiduelle du bien qui est pris en garantie, si ce dernier est dissocié de l'entreprise qui le possède originalement, ii) la facilité de revendre le bien pris en garantie en cas de défaut, iii) la facilité à vérifier la propriété réelle des actifs que l'on veut donner en garantie, ainsi que iv) la facilité que ce prêteur aura à enregistrer sa sûreté et à l'exécuter s'il devait y avoir un défaut du débiteur.

Tous ces éléments sont, pour le créancier, malheureusement très difficiles à évaluer avec précision lorsqu'on examine des droits de propriété intellectuelle. Il faut généralement se tourner vers un expert dans le domaine, ce qui fait inévitablement augmenter les coûts de la transaction et peut donc compromettre la viabilité économique. De plus, il est bon de garder à l'esprit qu'un droit de propriété intellectuelle, même enregistré, reste toujours vulnérable à l'attaque et à l'invalidation subséquente et que, de plus, il perd souvent beaucoup de sa valeur s'il est dissocié de son créateur, ce qui est presque inévitable si l'on veut réaliser sa sûreté...

Ces droits de propriété intellectuelle peuvent toutefois avoir une valeur extrêmement significative. On peut donc déceler un certain malaise ou une certaine ambiguïté dans le raisonnement du prêteur qui hésite à financer des projets sur la base de capital intellectuel, en partie dû à l'ignorance de la valeur intrinsèque que ces droits de propriété intellectuelle peuvent avoir, mais également en partie dû à l'incertitude actuelle qui règne dans le système juridique canadien sur la manière de prendre en garantie des droits de propriété intellectuelle. Mais le critère le plus important réside en la manière de s'assurer que cette garantie puisse être exécutoire et le rester pour toute la durée du prêt en cas de défaut du débiteur. Il en résulte que les entreprises canadiennes sont empêchées de pleinement bénéficier de leur pouvoir d'emprunt et c'est le développement économique canadien dans son ensemble qui s'en trouve alors touché, ce qui affecte inévitablement la compétitivité du Canada à l'échelle internationale.

Nous tenterons d'exposer dans cet article ce que doit garder à l'esprit le créancier, lorsque viendra le temps pour lui de prendre la décision de prêter ou non sur la base des actifs intangibles de son débiteur, ainsi que ce que le débiteur doit savoir lorsqu'il obtient du capital ou autre avantage en donnant en garantie son actif intellectuel souvent le plus important. Nous discuterons plus loin des tiers, tels des licenciés ou concédants de licences, qui peuvent également être impliqués et pourront avoir un rôle continu souvent non négligeable dans la transaction. En résumé, le créancier devra donc s'assurer que les droits de propriété intellectuelle du débiteur sont valides et que les sûretés qui lui sont accordées et qui grèveront les droits du débiteur sont également valides et exécutoires dans les juridictions applicables. En définitive, nous tenterons donc de clarifier un domaine du droit toujours en recherche de direction.

2. Contexte législatif

Au Canada, tel que nous l'enseigne notre constitution, les transferts de propriété et les droits civils sont soumis aux différentes juridictions provinciales¹. L'enregistrement de sûretés doit donc se faire, à première vue, au niveau provincial. Par contre, ce qui touche l'insolvabilité et les droits de propriété intellectuelle tombe dans le champ de juridiction du gouvernement fédéral². Toutes les provinces

1. *Loi constitutionnelle de 1867* (R.-U.), 30 & 31 Vict., c. 3, reproduite dans L.R.C. (1985), app. II, n° 5, par. 92(13).

2. *Loi constitutionnelle de 1867* (R.-U.), 30 & 31 Vict., c. 3, reproduite dans L.R.C. (1985), app. II, n° 5, par. 91 (21) (22) et (23).

canadiennes, le Québec faisant exception, ont adopté, avec certaines variations, un *Personal Property Security Act* (PPSA), qui a été modelé sur l'article 9 du *American Uniform Commercial Code*. Par ailleurs, le droit des sûretés au Québec, sur lequel nous nous concentrons, est, lui, régi par le *Code civil du Québec*³ (ci-après C.c.Q.) qui, en 1994, a fusionné toutes les différentes sûretés qui existaient préalablement en une seule sûreté, appelée l'hypothèque, une conception légale de sûreté qui est en plusieurs points similaire aux sûretés existantes en vertu des législations PPSA des provinces de common law⁴.

L'article 2666 C.c.Q. énonce que «l'hypothèque grève soit un ou plusieurs biens particuliers, corporels ou incorporels, soit un ensemble de biens compris dans une universalité». La sûreté est définie sous la législation des provinces de common law comme étant un «intérêt sur des biens meubles qui garantit le paiement, ou l'exécution d'une obligation...»⁵. Par ailleurs, en vertu de la législation québécoise, une personne peut hypothéquer autant un bien immeuble qu'un bien meuble⁶ et les biens meubles comprennent les actifs intangibles⁷. Donc, en principe, les diverses formes de propriété intellectuelle peuvent être grevées de sûretés à titre d'actifs incorporels et les transactions mettant en jeu des droits de propriété intellectuelle donnés en garantie seront assujettis aux différentes législations PPSA des provinces de common law ou aux dispositions du C.c.Q. qui régissent les sûretés et qui ont toutes prévu la création de registres provinciaux où doivent être obligatoirement publiées les sûretés accordées pour être opposables aux tiers. L'article 2684 C.c.Q. reconnaît d'ailleurs que les brevets et les marques de commerce peuvent, entre autres biens, être valablement hypothéqués par «celui qui exploite l'entreprise».

Par contre, il existe également en vertu des différentes lois fédérales sur la propriété intellectuelle⁸ des registres pancanadiens

3. *Code civil du Québec*, L.Q. 1991, c. 64.

4. À ce sujet, voir A. Grenon, «Major Differences Between PPSA Legislation and Security over Movables in Quebec under the New Civil Code», (1996) 26 *Cdn. Bus. L.J.* 391.

5. *Loi sur les sûretés mobilières* (Ontario), L.R.O. 1990, c. P-10, art. 1.

6. Art. 2660 C.c.Q.

7. Art. 899 C.c.Q.

8. Les principales étant la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), c. P-4, accessible à <http://lois.justice.gc.ca/fr/P-4/index.html>; la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), c. C-42, accessible à <http://lois.justice.gc.ca/fr/C-42/index.html>; la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), c. T-13, accessible à <http://lois.justice.gc.ca/fr/T-13/index.html>; la *Loi sur les dessins industriels*, L.R.C. (1985), c.

qui sont maintenus par les autorités administratives compétentes concernant l'existence et, en certains cas, le transfert de ces droits intangibles. Tel que nous le verrons plus loin, certaines de ces lois régissant la propriété intellectuelle énoncent même qu'une cession qui n'a pas été enregistrée sous le régime de la loi fédérale appropriée est sans effet à l'égard d'un cessionnaire subséquent qui a lui-même enregistré sa cession. Il n'existe par contre aucune définition législative de ce qu'on entend par «cession», ni même aucune disposition dans ces lois fédérales sur la propriété intellectuelle qui ne traitent directement des sûretés et des priorités à accorder entre ces dernières.

Il en résulte un conflit possible entre la publication et la priorité des sûretés publiées en vertu d'un registre provincial et non du registre fédéral concerné, et vice-versa. En effet, le créancier qui, lors d'un financement, prend en garantie un droit de propriété intellectuelle doit-il considérer la création de sa sûreté comme une «cession», dû au fait que le débiteur lui «cède» conditionnellement un droit dans son actif, et la faire enregistrer au registre fédéral approprié ou doit-il seulement la faire publier au registre provincial pour qu'elle soit opposable aux tiers? Cette question semble banale à première vue mais elle est d'une grande importance en cas de conflit entre deux sûretés accordées sur un même droit de propriété intellectuelle et qui auraient été publiées aux deux registres différents. Quand on sait que certains de ces droits peuvent avoir une valeur considérable, la question prend toute son importance. Selon certains, en vertu de la doctrine de la suprématie élaborée en droit constitutionnel, en cas d'incompatibilité entre une loi fédérale et une loi provinciale, la loi fédérale prévaudrait dans la mesure de l'incomptabilité⁹. Nous nous contenterons de mentionner que le débat est loin d'être réglé et a déjà fait couler beaucoup d'encre, mais qu'il n'y a eu jusqu'à maintenant que très peu d'interprétations jurisprudentielles sur le sujet impliquant un conflit de sûretés. Donc, tel que suggéré par plusieurs auteurs, une grande partie des praticiens suggéreront à leurs clients

I-9, accessible à <http://lois.justice.gc.ca/fr/I-9/index.html>; la *Loi sur les topographies de circuits intégrés*, L.R.C. (1985), c. I-14.6, accessible à <http://lois.justice.gc.ca/fr/I-14.6/index.html>; et la *Loi sur la protection des obtentions végétales*, L.R.C. (1985), c. P-14.6.

9. Voir par exemple R.C.C. Cumming, «The relationship between personal property security acts and section 178 of the Bank Act: federal paramountcy and provincial legislative policy», *C.B.L.J.*, 1988, vol. 14, p. 315; D. Doak Horne, «Taking Security In Intellectual Property», 1996, p. 7, disponible à <http://www.gowlings.com>; ainsi que R. H. El Sissi, «Security Interests in Copyright», (1996) 10 *I.P.J.* 35, p. 52-53.

d'enregistrer leurs sûretés aux deux registres (provincial et fédéral) par mesure de précaution.

3. Validité et publication des sûretés

Il existe différentes dispositions législatives qui gouvernent la création et l'opposabilité des sûretés en général dans les juridictions provinciales mais, habituellement, une sûreté est créée lorsque le débiteur signe une convention de sûreté¹⁰ qui, en plus de donner une valeur à la sûreté, définit de façon suffisante l'objet de la garantie pour l'identifier ou, s'il s'agit d'une universalité de meubles, l'indication de la nature de cette universalité¹¹. Ceci ne pose généralement pas de problème.

Il est à noter que l'article 2683 C.c.Q. limite l'utilisation de l'hypothèque mobilière sans dépossession en ce que ce genre d'hypothèque ne peut être consentie que par les personnes morales et les personnes physiques qui exploitent une entreprise. L'article 2684 C.c.Q., quant à lui, limite les constituants de l'hypothèque sur une universalité de biens corporels ou incorporels aux seules personnes ou fiduciaires qui exploitent une entreprise. Il est aussi à noter qu'en vertu des articles 2950 et 2954 C.c.Q., l'hypothèque sur des biens futurs prend son rang dès son inscription au registre provincial et ce, même à l'égard de biens acquis subséquemment.

Un problème additionnel vient ici se poser en ce qu'il est possible, en vertu des législations provinciales, de publier une sûreté sur une universalité de biens meubles, présents et à venir, tandis que les registres fédéraux sur la propriété intellectuelle ne peuvent que tenir un registre contenant, entre autres, les cessions sur des biens particuliers et qu'il n'existe pas de procédure pour enregistrer une sûreté/cession sur, par exemple, tous les brevets ou marques de commerce d'un même débiteur. On doit également se rappeler qu'en vertu de l'article 1801 C.c.Q., est réputée non écrite toute clause selon laquelle, pour garantir l'exécution de l'obligation de son débiteur, le créancier se réserve le droit de devenir propriétaire irrévocable de bien ou d'en disposer.

10. Voir le jugement récent de la Cour supérieure du Québec dans l'affaire *De Lanauze c. Investissements Kitza Inc.*, J.E. 2001-981 C.S. (en appel) au sujet de la nécessité de constituer l'hypothèque par écrit.

11. L.A. Coster, «Financing and Securing Intellectual Property», p. 13, accessible à <http://www.bereskinparr.com>; voir également l'article 2697 C.c.Q.

Par ailleurs, une fois créée, une sûreté, pour bénéficier d'une priorité sur des sûretés subséquentes, doit aussi être publiée au registre provincial approprié. Au Québec, il s'agit du *Registre des droits personnels et réels mobiliers*¹² ou R.D.P.R.M. et, en Ontario, le *Personal Property Security Registration System* ou P.P.S.R.¹³. Ces registres provinciaux ont été créés pour donner avis aux tiers de l'existence de certaines sûretés pouvant affecter les biens d'un débiteur. C'est l'unique façon, pour le créancier, de pouvoir donner avis aux tiers qu'il détient une sûreté sur certains biens de son débiteur, et c'est pourquoi une sûreté qui a été dûment publiée pourra généralement être exécutée contre un tiers qui a acquis le bien grevé et qui n'avait pas connaissance de l'existence de cette sûreté.

Une des caractéristiques essentielles de ces registres est leur accessibilité rapide et la pertinence et la fiabilité de l'information qui y est contenue: avant de conclure certaines transactions, les parties ont tout avantage à consulter le registre provincial pour vérifier si des sûretés ne grèvent pas déjà les actifs concernés, ce qui aura pour effet d'affecter la valeur desdits actifs et, par conséquent, la valeur de la sûreté. En effet, tel que déjà mentionné, une sûreté y prend généralement rang à partir du moment où elle est publiée au registre, ce qui contraste avec les registres fédéraux sur la propriété intellectuelle qui ont plutôt été créés pour garder des registres du nom des propriétaires des droits accordés, mais sans plus. Il est donc important que la sûreté soit valablement créée, mais il faut de plus s'assurer que celle-ci sera bien publiée dans la bonne juridiction pour la rendre opposable aux tiers.

Lors de la signature d'une convention créant une sûreté sur un droit de propriété intellectuelle, une des questions importantes sera donc de déterminer dans quelle juridiction il faudra publier la sûreté pour la rendre opposable aux tiers et ainsi protéger sa créance. Le *Code civil du Québec*, ainsi que les autres législations provinciales PPSA, contiennent des dispositions relatives au forum approprié pour la publication des sûretés. Par exemple, l'article 3105 C.c.Q.

12. <http://si1.rdprm.gouv.qc.ca/index.asp>

13. Pour les autres provinces canadiennes: la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve ont tous créé leur propre *Personal Property Registry* (P.P.R.), tous accessibles à www.acol.ca en vertu d'une entente entre les provinces maritimes. Colombie Britannique: *Personal Property Registry* (P.P.R.) en ligne à www.bconline.gov.ca; Alberta: *Personal Property Registry* (P.P.R.) en ligne à www2.gov.ab.ca/information/registries/ran.cfm; Saskatchewan: *Personal Property Registry* (P.P.R.) en ligne à www.saskjustice.gov.sk.ca/branches/PerProReg/toc.htm; Manitoba: *Personal Property Registry* (P.P.R.) en ligne à www.gov.mb.ca/cca/personp.html.

énonce que la validité d'une sûreté inscrite sur un bien incorporel est régie par la loi du domicile du constituant à l'époque de son inscription, tandis que sa publication et ses effets sont régis par la loi de la juridiction dans laquelle le constituant est présentement domicilié. Ceci est donc un critère mobile qui rend très importante la clause au contrat créant la sûreté qui oblige le débiteur à aviser le prêteur de tout changement de domicile jusqu'au remboursement total de la créance. De plus, l'article 3080 C.c.Q. indique qu'en cas de renvoi à la loi étrangère par le Code civil, celui-ci se fait à l'exclusion des règles de conflits de cette loi étrangère. C'est donc dire qu'en cas de changement de domicile du débiteur, une sûreté qui aura été publiée au R.D.P.R.M. pourra devoir être publiée à nouveau dans une autre province et que les effets de cette sûreté pourront être régis par cette autre loi provinciale.

L'article 3106 C.c.Q. prévoit, lui, des situations où une sûreté qui a été publiée dans une autre juridiction sera réputée publiée au Québec à compter de la première publication lorsque le débiteur élit domicile au Québec et remplit certaines conditions à l'intérieur de délais prescrits. La loi ontarienne quant à elle stipule que la validité et l'opposabilité d'une sûreté dans un intangible est régie par la loi de la juridiction dans laquelle se trouve le débiteur au moment où la sûreté grève le bien intangible en question¹⁴ et que le débiteur sera présumé être situé à sa place d'affaires, s'il en existe une, à son siège social, s'il existe plus d'une place d'affaires et, à défaut, à sa résidence principale¹⁵. La loi ontarienne contient également des dispositions relatives au renvoi à une loi étrangère, mais prévoit toutefois un renvoi qui inclut les règles de conflits de la loi étrangère.

Par conséquent, lors de la création de toute sûreté, il est fortement suggéré de procéder au moins à la publication de ladite sûreté en vertu de la législation de la province dans laquelle le débiteur est situé au moment de la signature de la convention créant cette sûreté¹⁶. Bien que la législation provinciale contienne plusieurs règles en matière de détermination des rangs des priorités en cas de défaut de débiteur, en règle générale, le fait qu'un créancier ait publié sa sûreté aura pour effet de lui donner priorité sur les créanciers qui publieront leurs sûretés postérieurement à la sienne. Par ailleurs, cela implique également que les créanciers qui ont publié

14. *Loi sur les sûretés mobilières* (Ontario), L.R.O. 1990, c. P-10, par. 7(1).

15. *Loi sur les sûretés mobilières* (Ontario), L.R.O. 1990, c. P-10, par. 7(4).

16. Tel que mentionné précédemment, par exemple, au Québec, la publication s'effectue au R.D.P.R.M. et en Ontario, en vertu du Personal Property Security Registration System.

leurs sûretés antérieurement bénéficieront d'une priorité sur lui. Il est donc primordial d'exécuter diverses recherches dans les différents registres publics pour déterminer le rang de la sûreté qui sera octroyé à un créancier s'il accepte de prêter à son débiteur.

4. Que peut-on donner comme garantie en matière de PI?

Tel que mentionné, les droits de propriété intellectuelle sont considérés, du point de vue du droit civil, comme des biens meubles incorporels qui font partie du gage commun des créanciers de ceux qui en sont titulaires. Parmi ces droits de propriété intellectuelle, il appert que les brevets et les demandes de brevets, les œuvres protégées par droits d'auteur, enregistrés ou non, les marques de commerce enregistrées et non enregistrées, les dessins industriels enregistrés et non enregistrés, les topographies de circuits intégrés enregistrées, les obtentions végétales enregistrées et, peut-être même dans certaines juridictions, les secrets de commerce pourraient servir de sûretés. Nous les reprendrons en détail ci-après et relèverons certains points à garder en tête lorsque vient le temps pour le créancier de prendre une décision sur la valeur des droits sur lesquels des sûretés pourraient être grevées. On doit par contre toujours se rappeler que, lors de la prise de garanties sur ces actifs intangibles, les législations fédérales et provinciales devront être considérées.

4.1 Brevets

La *Loi sur les brevets* énonce à son paragraphe 50(1) que «Tout brevet délivré pour une invention est cessible en droit, soit pour la totalité, soit pour une partie de l'intérêt, au moyen d'un acte par écrit». Le paragraphe 50(2), lui, prévoit que «Toute cession de brevet et tout acte de concession ou translatif du droit exclusif d'exécuter et d'exploiter l'invention brevetée partout au Canada et de concéder un tel droit à des tiers sont enregistrés au Bureau des brevets selon ce que le commissaire établit». Pour sa part, l'article 51 édicte que «Toute cession en vertu des articles 49 ou 50 est nulle et de nul effet à l'égard d'un cessionnaire subséquent, à moins que l'acte de cession n'ait été enregistré, au terme de ces articles, avant l'enregistrement de l'acte sur lequel ce cessionnaire subséquent fonde sa réclamation»¹⁷. Comme nous l'avons déjà mentionné, les lois fédérales sur la

17. Voir à ce sujet *3288731 Canada Inc. c. Les Poinçons de Waterloo*, (1998) B.E. 98-605 (C.S.Q.); confirmé en appel (2001), [2001] A.Q. 804 (C.A.Q.); voir également à ce sujet le commentaire de Panagiota Koutsogiannis sur cette affaire, «Registration of Licence Agreements under the Patent Act: the Saga of a Barbecue» (2001), 3-6 *W.L.L.R.* 3.

propriété intellectuelle ne contiennent pas de définition de ce qui est entendu par «cession» aux termes, par exemple, de l'article 51 de la *Loi sur les brevets*. Il est à noter qu'en common law, 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*¹⁸. Il n'est donc pas du tout certain qu'un tel enregistrement au Bureau des brevets octroie des droits supplémentaires au créancier et il est même possible qu'un tel enregistrement n'ait aucun effet réel.

Par contre, la décision récente de la Cour supérieure du Québec dans l'affaire *3288731 Canada Inc. c. Les Poinçons de Waterloo*¹⁹, confirmée en appel le 26 février 2001 est venue rappeler qu'il est très important d'enregistrer les droits accordés sur un brevet au Bureau des brevets, même si les effets n'en sont pas absolument clairs. En effet, cette affaire concerne les droits d'un licencié exclusif d'un brevet face à un cessionnaire subséquent du brevet en question qui avait été donné sous licence. L'acquéreur du brevet ne se considérait pas lié par la licence accordée avant la cession puisque le licencié n'avait pas enregistré sa licence au Bureau des brevets avant l'enregistrement de la cession en sa faveur. Dans cette affaire, même si l'acquéreur du brevet avait connaissance de la licence qui avait été accordée, la cour a décidé que le cessionnaire du brevet n'était pas lié par cette licence car elle n'avait pas été enregistrée au Bureau des brevets, en contravention des articles 50 et 51 de la *Loi sur les brevets*. Le juge s'exprime ainsi:

Poinçons ne peut donc opposer à la demanderesse le contrat [de licence] qu'elle a signé avec Bo-ox. En revanche, la demanderesse aurait été tenue de le respecter si son enregistrement avait eu lieu comme l'article 51 le prévoit. La connaissance que pouvait avoir la demanderesse de l'existence du contrat entre Poinçons et Boox ne peut remplacer son enregistrement suivant l'article 51.²⁰

18. Voir *Colpetts c. Sherwood*, (1927) 3 D.L.R. 7 (Alta. A.D.).

19. Voir à ce sujet *3288731 Canada Inc. c. Les Poinçons de Waterloo*, (1998) B.E. 98-605 (C.S.Q.); confirmé en appel (2001), [2001] A.Q. 804 (C.A.Q.); voir également à ce sujet le commentaire de Panagiota Koutsogiannis sur cette affaire, «Registration of Licence Agreements under the Patent Act: the Saga of a Barbecue» (2001), 3-6 *W.L.L.R.* 3.

20. Voir à ce sujet *3288731 Canada Inc. c. Les Poinçons de Waterloo*, (1998) B.E. 98-605 (C.S.Q.); confirmé en appel (2001), [2001] A.Q. 804 (C.A.Q.); voir également à ce sujet le commentaire de Panagiota Koutsogiannis sur cette affaire, «Registration of Licence Agreements under the Patent Act: the Saga of a Barbecue» (2001), 3-6 *W.L.L.R.* 3.

Cette décision fait donc ressortir toute l'importance de se conformer aux articles 50 et 51 de la *Loi sur les brevets* et d'enregistrer toute cession d'un droit dans un brevet au Bureau des brevets. Faute de décisions jurisprudentielles claires à savoir si l'octroi d'une sûreté sur un brevet doit être considéré comme une cession au sens de la *Loi sur les brevets*, le dicton «il vaut mieux prévenir que guérir» a encore toute son importance.

4.2 Droit d'auteur

La *Loi sur le droit d'auteur* contient des dispositions semblables à celles de la *Loi sur les brevets*, touchant les cessions et l'obligation de les enregistrer au Bureau du droit d'auteur. L'article 54(1) prévoit la tenue d'un registre des droits d'auteur contenant, entre autres, les noms ou titres des œuvres ou autres objets du droit d'auteur de même que des noms et adresses des auteurs, des cessionnaires de droit d'auteur et des titulaires de licences accordant un intérêt dans un droit d'auteur. L'article 53(2) prévoit quant à lui que le certificat d'enregistrement du droit d'auteur constitue la preuve de l'existence du droit d'auteur et le fait que la personne figurant à l'enregistrement en est le titulaire. Ceci n'est par contre qu'une présomption simple qui peut être renversée.

Il est à noter que cette loi ne contient pas non plus de définition de ce qu'on entend par «cession», ni ne fait directement référence aux sûretés accordées sur un droit d'auteur. En effet, l'article 57(3) de cette loi énonce simplement que la cession antérieure d'un droit d'auteur doit être déclarée nulle à l'encontre de tout cessionnaire du droit d'auteur ou titulaire de l'intérêt concédé qui le devient subsequmment à titre onéreux, à moins que celui-ci n'ait été enregistré de la manière prévue par la présente loi. Le principe même de cette disposition semble clair. Par contre, dans l'affaire *Banque Mercantile du Canada c. Télé-Métropole International Inc.*, (1995), [1995] A.Q. 448 (C.A.Q.), la Cour d'appel du Québec a énoncé, à la page 6, que «ces enregistrements [au Bureau du droit d'auteur] ne conféraient aucune valeur juridique comme telle, de sorte que la priorité d'enregistrement ne donnait aucun droit supérieur» à la banque qui avait enregistré la cession en garantie qui lui avait été octroyée sur un droit d'auteur. La même question doit donc se poser ici également: une cession en garantie est-elle comprise dans le sens à accorder au mot «cession» à l'article 57(3) de la *Loi sur le droit d'auteur*²¹?

21. Voir à ce sujet l'article de R.H. El Sissi, «Security Interests in Copyright», (1996) 10 *I.P.J.* 35, p. 52-53.

Dans l'affaire *Poolman c. Eiffel Productions SA*, (1991) 35 C.P.R. (3d) 384 (C.F.P.I.) portant sur les droits de production cinématographique du roman *Agaguk* de Yves Thériault, la Cour fédérale, division de première instance a jugé, dans l'affaire d'un conflit entre deux cessionnaires d'un même droit d'auteur, que le fait d'avoir respecté les formalités d'enregistrement en vertu de la loi fédérale n'exclut pas les dispositions du Code civil sur la vente du bien d'autrui. Poolman alléguait que l'auteur lui avait cédé ses droits dans le roman en 1964, et qu'il les avait enregistrés au Bureau du droit d'auteur en 1991. Eiffel Productions a, quant à elle, acquis ses droits en 1989 et ne les a jamais enregistrés au niveau fédéral. On a conclu dans cette affaire que l'enregistrement de la cession au Bureau du droit d'auteur ne crée rien de plus qu'une présomption réfutable de propriété. Le juge s'exprime en effet ainsi:

In principle, the registering of the instrument under which an interest in a copyright is granted is not compulsory and, except as expressly provided for the benefit of a subsequent assignee in s. 57(3) above, creates nothing more than a presumption of ownership of such interest, which is rebuttable.

On doit donc ici également, faute de directives judiciaires claires, recommander tout de même la prudence et procéder à l'enregistrement des sûretés sur un droit d'auteur aux deux registres provincial et fédéral appropriés.

4.3 Marques de commerce, dessins industriels et topographies de circuits intégrés

Tel que mentionné précédemment, le C.c.Q. prévoit expressément à son article 2684 qu'une marque de commerce peut être hypothéquée. Il semble même qu'une marque de commerce fondée sur un emploi projeté puisse aussi être cédée, et donc hypothéquée²². Cela veut dire que, contrairement au droit commun où le droit dans une marque naît de son emploi, en droit canadien une demande d'enregistrement d'une marque qui est basée sur un emploi futur de ladite marque peut être cédée, et donc hypothéquée. La *Loi sur les marques de commerce*, la *Loi sur les dessins industriels* et la *Loi sur les topographies de circuits intégrés* ne font pas non plus référence aux priorités à accorder aux sûretés pouvant grever ces droits de propriété

22. Voir à ce sujet *468241 Ontario Ltd. c. Cotton Ginny Ltd.*, (1990), [1990] T.M.O.B. 470.

intellectuelle, ni même à la possibilité d'enregistrer lesdites sûretés aux registres correspondants. Il n'est toutefois pas rare de voir des sûretés enregistrées dans le registre fédéral des marques de commerce. En effet, bien que l'article 48 prévoit la possibilité de transférer une marque de commerce déposée ou non et de procéder à l'inscription du transfert au registre, cette loi ne définit pas par contre si la prise d'une sûreté doit être considérée comme un transfert. Un grand nombre de praticiens ont donc pris l'habitude de les enregistrer tout de même au registre fédéral.

La *Loi sur les dessins industriels*, à son article 13(1), prévoit quant à elle la possibilité de céder un dessin enregistré ou non, au moyen d'un écrit qui est enregistré au Bureau du commissaire aux brevets (qui est en charge d'administrer la *Loi sur les dessins industriels*). Pour leur part, les articles 16 et 21 de la *Loi sur les topographies de circuits intégrés* prévoient que l'intérêt dans une topographie peut être transmis et que de tels droits peuvent être enregistrés. Il est à noter que la *Loi sur les marques de commerce*, la *Loi sur les dessins industriels* et la *Loi sur les topographies de circuits intégrés* ne contiennent pas non plus de dispositions semblables à la *Loi sur le droit d'auteur* et à la *Loi sur les brevets* concernant la nullité de cessions non enregistrées face aux cessionnaires subséquents. En conséquence, outre le fait de donner avis aux tiers qu'un transfert a eu lieu ou qu'une sûreté a été accordée sur ces droits de propriété intellectuelle, et ainsi se constituer une preuve de connaissance du droit en question en cas de litige, l'enregistrement de sûretés ne semble pas être utile au niveau du registre fédéral pour ces droits.

4.4 Obtentions végétales

L'article 31(3) de la *Loi sur la protection des obtentions végétales* édicte que «À défaut d'enregistrement, la cession des droits protégés par un certificat d'obtention végétale est non passable à tout cessionnaire ultérieur à titre onéreux qui n'en était pas informé et qui est dûment enregistré comme titulaire de ces droits». Cette loi rend inopposable toute cession non publiée antérieurement au cessionnaire subséquent de bonne foi à titre onéreux ayant publié une cession consentie en sa faveur. Toutefois, elle ne spécifie pas non plus si la prise de sûretés doit être comprise dans le sens du mot «cession» de cet article 31, et donc le même appel à la prudence est également applicable ici.

4.5 *Secrets de commerce*

Il ne fait pas de doute que les secrets de commerce peuvent être vendus et il est pratique courante de procéder à des transferts de savoir-faire ou «know-how» et de l'information confidentielle, par exemple en vertu d'un contrat de licence. Peut-on par exemple grever un secret de commerce d'une sûreté? L'article 1612 C.c.Q. laisse sous-entendre qu'un secret commercial serait un «bien» susceptible d'un droit de propriété, qui pourrait donc être grevé d'une sûreté lorsqu'il parle de «propriétaire du secret»²³. Par contre, jusqu'à présent, la jurisprudence canadienne ne semble pas prête à reconnaître que de l'information confidentielle soit susceptible d'appropriation (voir à ce sujet l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans *Cadbury Schweppes c. Aliments FBI*, [1999] 1 R.C.S. 142 ainsi que l'arrêt *Tri-Tex Co. Inc. c. Gideon*, [1999] R.J.Q. 2324 (C.A.Q.); requête pour permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada rejetée (2000), [1999] C.S.S.R. 524, qui suggèrent que l'information confidentielle est protégée par la législation canadienne contre les usages non autorisés, mais non qu'un vrai «droit de propriété» puisse être reconnu). Donc, avec une jurisprudence encore incertaine sur la vraie nature de l'information confidentielle (incluant les secrets de commerce et le savoir-faire), nous ne pouvons qualifier avec certitude l'information confidentielle comme susceptible d'appropriation, et qui pourrait donc être grevée de sûretés.

Jusqu'à ce qu'une interprétation jurisprudentielle sans équivoque vienne clore le débat, nous suggérons tout de même d'inclure les secrets de commerce, le savoir-faire et l'information confidentielle dans la description de biens grevés dans le contrat créant la sûreté, pour permettre au créancier de disposer de la totalité des actifs grevés en cas de défaut de son débiteur car, souvent, le droit de propriété intellectuelle en question ne pourra être exploité à sa pleine valeur sans le savoir-faire ou les secrets de commerce qui l'accompagnent.

4.6 *Particularités concernant les licences que l'on prend en garantie*

Il existe deux situations principales où un créancier pourrait acquérir des droits dans une licence à titre de garantie: première-

23. À cet effet, 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 – Licensing Executives Society (U.S.A. and Canada).

ment, le licencié d'un droit de propriété intellectuelle pourrait vouloir donner en garantie les droits qu'ils a acquis du concédant d'une licence ou, encore, ce pourrait être le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle qui voudrait donner en garantie le droit dans lequel il a déjà concédé une licence et par lequel, par exemple, il a le droit de percevoir pour une période de temps déterminée des redevances sur les produits vendus de son licencié. Ces droits du concédant peuvent donc avoir une grande valeur aux yeux du créancier, qui peut y voir une source de revenus stables pour une longue période et ainsi être disposé à accorder l'avantage recherché par son débiteur sur la garantie des droits de ce dernier dans la licence.

Au Québec, le contrat de licence entre dans la catégorie des contrats innomés, qui serait, sous plusieurs aspects, assimilable au contrat de louage²⁴. Dans l'affaire *Marcotte c. Courtois*, [1985] C.S. 1259, la Cour avait à traiter de la qualification d'un permis de taxi, et elle a déclaré que les licences, permis ou autorisations étant en principe des biens dans le commerce et constitutifs de droits, il serait donc possible de les donner en garantie. Toutefois, certaines dispositions du contrat de licence peuvent faire qu'en pratique il serait très difficile, sinon impossible, pour le créancier de réaliser sa sûreté en cas de défaut du débiteur. Nous reviendrons sur ce point un peu plus loin.

En vertu de la common law, même si une licence peut être transférable et avoir une grande valeur, toutes les licences ne seraient pas de la «personal property» susceptible d'être donnée en garantie car les droits conférés par la licence ne seraient qu'une «permission» ou un «privilège» d'utiliser certains droits appartenant au concédant de la licence, droits pouvant aussi être retirés: ainsi, certaines licences ne tomberaient pas sous l'emprise des législations PPSA. C'est exactement ce que la cour d'appel de l'Ontario est venue énoncer dans l'affaire *National Trust c. Bouckhuyt* (1987) 61 O.R. (2d) 640 (O.C.A.), infirmant (1987), 59 O.R. (2d) 556 (O.H.C.J.), concernant un quota de production de tabac²⁵. Par la suite, dans

24. *I.G.U. (Ingraph) Inc. c. L.B.G.P. Consultants Inc.*, J.E. 90-1224 (C.S.Q.); voir également à ce sujet l'analyse de 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 – Licensing Executives Society (U.S.A. and Canada).

25. Voir également au même effet les affaires *Bank of Montreal c. Bale* (1992), 4 P.P.S.A.C. (2d) 114 (O.C.A.) concernant un quota de production de lait et *209991 Ontario Ltd. c. Canadian Imperial Bank of Commerce* (1988), 8 P.P.S.A.C. 135 (O.H.C.) concernant un permis d'exploitation d'une résidence pour personnes âgées.

l'affaire *Re Foster*, (1992), 3 P.P.S.A.C. (2d) 6 (Ont. Gen. Div.) concernant un permis de taxi, la Cour a conclu que le permis de taxi en question tombait sous l'emprise de la législation PPSA de l'Ontario. Dans cette affaire, la Cour a conclu que certains facteurs étaient déterminants pour la caractérisation d'une licence comme «personal property» ou non:

There is no hard and fast rule as to the nature of a business or professional licence. It appears that the characterization of such a licence depends on the extent to which the licence holder can be said to have been granted a vested right on the one hand; or a privilege wholly dependent on the discretion of the issuing Ministry or regulatory body on the other hand.²⁶

On peut donc en conclure que le prêteur devra examiner la licence pour trouver des indices démontrant que les droits concédés sont plus qu'un simple privilège ou une permission pour pouvoir valablement être grevée d'une sûreté. Si, par exemple, le concédant se réserve le droit de mettre fin au contrat de façon discrétionnaire, il se peut bien que cette licence ne se qualifie pas comme «personal property» susceptible d'être donnée en garantie.

De plus, même si on en arrive à la conclusion que le contrat de licence est susceptible d'être grevé d'une sûreté, aussi bien en vertu du droit civil que de la common law, il y a certains éléments essentiels à considérer qui vont affecter la valeur réelle de la licence. En effet, les licences sont souvent limitées dans le temps, le territoire, la portée des droits concédés, l'exclusivité ou la non-exclusivité, le droit d'accorder des sous-licences, et les royautés payables. Ce sont autant d'éléments qui vont affecter de façon significative la valeur de la licence et par conséquent le montant du financement que le créancier sera prêt à accorder: ils devront donc tous être soigneusement examinés afin d'en arriver à une décision éclairée.

Par surcroît, la majorité des contrats de licences contiennent des dispositions standard empêchant le transfert des droits sans le consentement du concédant, ce qui empêchera la réalisation effective de la sûreté, à défaut d'avoir négocié une entente avec le concédant de la licence lors de la prise de la sûreté. On retrouve également souvent des dispositions générales résiliant la licence en cas de faillite du licencié, ce qui pourra également empêcher la réalisation effective de la sûreté. Finalement, en cas de réalisation lors d'un défaut du

26. *Re Foster*, (1992), 3 P.P.S.A.C. (2d) 6 (Ont. Gen. Div.), p. 12.

licencié, les acheteurs potentiels de ces droits de propriété intellectuelle sont souvent limités, et le créancier garanti n'est généralement pas familier avec ce marché spécialisé. Ce sont autant de facteurs qui doivent être pris en considération avant d'accepter de prêter sur la base d'un contrat de licence et l'avis d'un expert en propriété intellectuelle devra très souvent être recherché pour bien circonscrire le risque réel.

5. Caractéristiques pouvant affecter ces droits

Le créancier doit être informé des implications de la prise d'une sûreté sur des droits de propriété intellectuelle pour être en mesure de bien évaluer son risque et prendre une décision éclairée d'accorder ou non un avantage à son débiteur. Pour cela, il se doit de comprendre les caractéristiques pouvant affecter les droits offerts à titre de garantie, et plus important encore, la valeur de ces droits. Bien que nous ne comptons pas exposer de manière exhaustive toutes les caractéristiques de chacun des droits de propriété intellectuelle, nous tenterons de mettre en relief ci-après les caractéristiques principales des droits les plus souvent utilisés comme garantie.

5.1 Propriété des technologies

La première chose dont le créancier voudra s'assurer avant de prêter sur la foi d'actifs intangibles est que le débiteur est réellement le propriétaire du ou des droits en question. Des recherches aux registres fédéraux appropriés seront essentielles pour vérifier la validité du titre de propriété de même que si d'autres sûretés ne grèvent pas déjà ces actifs, lesquelles prendraient rang avant celle envisagée. La reconstitution de la chaîne des titres au niveau contractuel est aussi essentielle. Celle-ci se fera en remontant jusqu'aux créateurs des droits, en s'assurant que les droits ont bien été cédés contractuellement et valablement jusqu'au débiteur, s'il y a lieu. Le paragraphe 13(3) de la *Loi sur le droit d'auteur* spécifie que l'employeur est présumé, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d'auteur lorsque l'œuvre est exécutée par un employé dans le cadre de son emploi.

5.2 Validité et durée de vie de ces droits

Une fois que l'on aura déterminé que le débiteur est bien le propriétaire réel des droits, on doit ensuite s'assurer que les droits en question sont toujours valides et déterminer leur durée de vie effec-

tive. Certains de ces droits de propriété intellectuelle sont des créations statutaires qui ont des durées de vie fixes et d'autres peuvent durer indéfiniment. En effet, un brevet délivré sur une demande déposée après le 30 septembre 1989 a, en principe, une durée de vie de 20 ans²⁷ à partir de la date de sa demande, sous réserve du paiement de taxes périodiques. Si lesdites taxes ne sont pas payées dans le délai réglementaire, le brevet sera alors périmé²⁸. Il est donc primordial pour le créancier de s'assurer que son débiteur fera le paiement de ces taxes de maintien de façon continue et dans les délais. On insérera généralement une clause au contrat créant la sûreté qui prévoira une obligation pour le débiteur de fournir une preuve au créancier de paiement des taxes de façon périodique. Un droit d'auteur, quant à lui, subsiste généralement pour toute la vie de l'auteur et pour une période de 50 ans après sa mort²⁹, sous réserve de certaines exceptions³⁰. Pour ce qui est d'une marque de commerce enregistrée et qui est employée, la protection offerte par la *Loi sur les marques de commerce* s'étend pour une période initiale de 15 ans³¹, renouvelable indéfiniment sur paiement des droits applicables. Une marque de commerce qui n'est pas «employée» au sens de la Loi est susceptible de voir son enregistrement radié.

5.3 Valeur réelle

Ensuite, ces droits peuvent avoir certaines caractéristiques qui vont en affecter la valeur réelle et qu'il est important de garder à l'esprit. Bien qu'il soit très difficile, voire impossible, d'évaluer avec certitude la valeur exacte d'un droit de propriété intellectuelle, certains facteurs peuvent être pris en considération. Certains disent même qu'évaluer des droits de propriété intellectuelle relève plus de l'art que de la science. Nous tenterons donc de dresser une liste non exhaustive de certains de ces facteurs: par exemple, un brevet est composé de revendications qui vont en circonscrire la portée, et donc la force, ce qui en affectera inévitablement la valeur réelle d'un point de vue de ce que le titulaire du brevet aura comme privilège exclusif de fabriquer, construire, exploiter et vendre, et ce qu'il pourra empêcher les tiers de faire³². La valeur d'une marque de commerce sera,

27. Voir les articles 44 à 46 de la *Loi sur les brevets*.

28. Par. 46(2) de la *Loi sur les brevets*.

29. Art. 6 de la *Loi sur le droit d'auteur*.

30. Par exemple, le paragraphe 14(1) de la Loi prévoit la réversibilité du droit d'auteur cédé aux représentants légaux 25 ans après la mort de l'auteur, nonobstant tout arrangement contraire.

31. Art. 46 de la *Loi sur les marques de commerce*.

32. Art. 42 de la *Loi sur les brevets*.

quant à elle, tributaire de sa distinctivité et de sa notoriété par rapport aux autres marques de commerce. Une marque dénuée de distinctivité n'a pas de valeur. Une marque non employée ou employée à mauvais escient perd de la distinctivité. L'emploi par un tiers de la même marque (ou d'une marque similaire) fait réduire et peut même faire perdre la distinctivité. Un contrôle de l'emploi doit donc s'exercer.

Le territoire où les droits sont accordés et sont en vigueur est également très important: un brevet américain vaut, par la force des choses, généralement beaucoup plus qu'un brevet correspondant au Canada. La durée de vie restante des droits est aussi à considérer: un brevet peut valoir énormément d'argent mais, s'il expire dans un an ou deux, sa valeur s'en trouve grandement diminuée.

Enfin, tel que discuté auparavant, la valeur des droits sera aussi affectée si des licences, exclusives ou non, ont été accordées à des tiers pour exploiter ces droits, si des sous-licences peuvent être accordées ou, encore, si le débiteur n'est que licencié des droits. Les royalties payables ou à percevoir des licences sont aussi un autre facteur important. Finalement, la valeur peut toujours être affectée par la possibilité de conflits ou de contrefaçon des droits en question par rapport à ceux de tiers. Ce dernier point est d'autant plus difficile à évaluer et peut engendrer des coûts supplémentaires très importants lorsque l'on parle, par exemple, de la possibilité d'exploiter librement une technologie couverte par des brevets dans différents pays.

6. Un mot sur la réalisation de vos sûretés affectant des droits de PI

Une fois l'analyse du risque et de la valeur des technologies ou autres droits de propriété intellectuelle terminée, mais avant la prise de décision d'accorder du financement, le créancier doit également être au fait des recours qui s'offrent à lui en cas de défaut de son débiteur éventuel.

En cas de défaut de son débiteur, le créancier garanti pourra utiliser tous les droits et remèdes disponibles dans les législations PPSA ou dans le *Code civil du Québec*. Généralement, ces droits permettent la prise en possession des biens grevés ou encore la vente desdits biens, les recettes étant utilisées en paiement de la dette, le

tout après un certain délai durant lequel toute partie intéressée pourra remédier au défaut. On se doit de garder en tête que le nouveau propriétaire des droits suite à la réalisation de la sûreté devra faire enregistrer la cession au registre fédéral approprié, pour qu'elle soit opposable aux tiers. Il n'y aura souvent aucun jugement venant confirmer l'exercice d'un des remèdes disponibles en cas de défaut pour la réalisation de la sûreté, ce qui peut poser un problème d'enregistrement de la cession au niveau fédéral si le débiteur ne coopère pas. Il est donc recommandé de prévoir des dispositions dans le contrat même créant la sûreté donnant au créancier une procuration irrévocable de signer tout document nécessaire ou utile au nom du débiteur pour donner effet au contrat en cas de défaut de sa part. Il semblerait même qu'une telle procuration en faveur du créancier serait plus facilement reconnue si l'hypothèque qu'il détient a été préalablement enregistrée au registre fédéral approprié³³.

7. Conclusion

Les lois fédérales de propriété intellectuelle qui créent ces droits de propriété intellectuelle énoncent des règles d'enregistrement, de transmissibilité ou de cession desdits droits mais ne définissent pas le sens à accorder au mot «cession» ni ne font mention du traitement à accorder aux sûretés. De ce que discuté ci-haut, il appert donc que la création d'une sûreté peut, dans certains cas, être considérée comme une «cession» en garantie, d'où l'importance de vérifier tous les registres.

Malgré l'absence de dispositions expresses sur la publication des sûretés dans les lois touchant la propriété intellectuelle, il est devenu pratique commune de publier les sûretés aux registres fédéraux et provinciaux appropriés, lorsque les coûts associés à ces dépôts ne sont pas exorbitants, en tenant compte du nombre d'actifs en jeu (des droits doivent être payés pour chaque demande d'enregistrement ou enregistrement d'un droit pour lequel la publication d'une sûreté est souhaité au niveau fédéral).

Notons aussi que, même si des recherches dans les registres de droit de propriété intellectuelle fédéraux sont utiles, les sûretés consenties sur des droits de propriété intellectuelle n'apparaîtront

33. P.B. Côté et A.P. Bergeron, *La propriété intellectuelle au Québec: financement et réalisation*, McMaster Meighen, 1998, p. 47.

pas toujours sur les registres fédéraux, principalement pour les raisons suivantes:

- i) simplement parce que quelques-uns de ces droits peuvent ne pas être enregistrés (comme c'est souvent le cas pour les droits d'auteurs et pour les marques de commerce);
- ii) parce qu'une sûreté consentie sur un bien acquis subséquentement à la signature du contrat créant la sûreté (comme c'est le cas pour les sûretés consenties sur les universalités de biens présents et à venir) ne peut pas être enregistrée contre les titres de ces actifs dans les registres fédéraux; ou encore
- iii) en raison des délais de plus en plus longs dans le traitement des demandes d'enregistrement dans les bureaux fédéraux de propriété intellectuelle.

Donc, même si toutes les recherches disponibles sont effectuées de façon rigoureuse, il existe toujours une possibilité qu'une sûreté greève l'actif qui est l'objet de la recherche mais qu'elle n'y soit pas indiquée. Une solution possible est de tenter de prévoir ces carences dans les représentations et garanties du contrat, ce qui, au moins, laisse la possibilité au créancier de poursuivre son débiteur pour bris de contrat si certains éléments non divulgués sont découverts suite à la signature du contrat.

Il est aussi très important de noter que les registres fédéraux de propriété intellectuelle ne rejeteront pas une demande d'enregistrement d'une cession subséquente à une tierce partie même si une sûreté antérieure avait été enregistrée sur ce même bien et que la cession soit une cause de défaut en vertu du contrat créant la sûreté, ce qui met en doute la valeur même d'un tel enregistrement d'une sûreté au niveau fédéral. De plus, les registres fédéraux ne donneront même aucun avis au titulaire d'une sûreté enregistrée antérieurement de l'enregistrement d'une cession subséquente ou qu'une autre sûreté vient d'être enregistrée relativement au bien déjà grevé.

Lorsque la valeur des actifs grevés de sûretés est substantielle, il est donc fortement recommandé d'enregistrer ces sûretés aux registres fédéraux ainsi que provinciaux, jusqu'à ce qu'une interprétation jurisprudentielle sans équivoque de ces dispositions puisse être obtenue. Pour éviter ce genre de problèmes, une pratique s'est développée à l'effet qu'au lieu de prendre une sûreté dans les droits

de propriété intellectuelle d'un débiteur, le débiteur cède ses droits au créancier jusqu'au remboursement total du prêt, avec une licence consentie du créancier au débiteur pour que ce dernier puisse continuer d'utiliser lesdits actifs. Alors que cette pratique résout les problèmes inhérents à l'enregistrement de droits autant aux registres fédéraux qu'aux registres provinciaux ainsi que le problème de la nécessité de faire valoir sa sûreté dans le cas où le débiteur ferait défaut de rembourser son prêt, les cessions imposent tout de même au créancier le devoir de procéder à l'enregistrement aux registres fédéraux appropriés, le créancier étant le nouveau propriétaire des droits en question.

De plus, dans le cas d'un litige qui toucherait ces actifs de propriété intellectuelle, le nouveau propriétaire aurait une obligation d'être partie au litige, ce que ne souhaitent pas nécessairement les créanciers. Toutefois, cette pratique n'est pas recommandée pour les marques de commerce à cause des obligations de contrôle de l'emploi imposées à leurs propriétaires en vertu de l'article 50 de la *Loi sur les marques de commerce*. Par ailleurs, dans la plupart des cas, le créancier ne se trouve pas dans une position où il est capable de remplir ces obligations. Cette pratique n'est pas non plus recommandée pour les brevets, où le titulaire d'un brevet doit être une partie dans tout litige touchant ses droits (article 55 (1) et (3) de la *Loi sur les brevets*) et, s'il refuse de se joindre à l'action comme co-demandeur, le licencié qui intente une action pour contrefaçon pourra le forcer à être partie au litige³⁴. En résumé, même s'il existe toujours plusieurs barrières à la prise en garantie d'actifs intangibles comme les droits de propriété intellectuelle, ces droits peuvent receler une valeur souvent insoupçonnée par le créancier qui n'est pas familier avec ce domaine, qui manquera ainsi une belle opportunité.

34. Voir *Pitney Bowes Inc. c. Yale Security (Canada) Inc.* (1987), 80 N.R. 267 (C.A.F.); *Bloc Vibre Québec Inc. c. Entreprises Arsenault & Frères Inc.* (1983), 76 C.P.R. (2d) 269 (C.F.P.I.).