

*Vol. 17, n° 1*

## **La responsabilité des actionnaires, administrateurs et dirigeants lorsque la compagnie viole des droits de propriété intellectuelle**

**Marc-André Huot\***

1. Introduction . . . . .	72
1.1 La propriété intellectuelle fait une entrée remarquée sur les états financiers des compagnies . . . . .	73
1.2 Les compagnies d'assurance offrent des polices spécialement conçues pour couvrir le risque relié à la poursuite ou à la défense d'une action en contrefaçon . . . . .	76
1.2.1 Les polices offensives . . . . .	77
1.2.2 Les polices défensives . . . . .	77
1.3 La menace posée par l'octroi de brevets sur des méthodes d'affaires. . . . .	78

---

© Marc-André Huot, 2004.

\* Avocat, du cabinet Smart & Biggar. Je tiens à remercier mon collègue Sanjay Goorachurn pour ses commentaires sur certains aspects du contenu de cet article, ainsi qu'Émilie Dubreuil pour son travail de recherchiste.

2. Le régime général de responsabilité des actionnaires, administrateurs et dirigeants . . . . .	80
2.1 La responsabilité des actionnaires. . . . .	81
2.1.1 La personnalité juridique indépendante de la compagnie . . . . .	82
2.1.2 Le soulèvement du voile corporatif pour retenir la responsabilité d'un actionnaire . . . . .	83
2.2 La responsabilité des administrateurs . . . . .	85
2.2.1 Les devoirs de l'administrateur envers la compagnie : prudence et diligence, honnêteté et loyauté, agir à l'intérieur de son mandat . . . . .	85
2.2.2 L'immunité de l'administrateur à l'égard des tiers avec qui la compagnie transige, sauf s'il outrepassé ses pouvoirs et s'il agit à titre personnel. . . . .	87
2.2.3 La responsabilité de l'administrateur pour sa faute personnelle ou pour sa participation à la faute extracontractuelle de la compagnie . . . . .	87
2.3 La responsabilité des dirigeants. . . . .	89
3. La responsabilité des actionnaires, administrateurs et dirigeants lorsque la compagnie viole des droits de propriété intellectuelle. . . . .	91
3.1 L'identification du degré de participation requis de l'actionnaire, de l'administrateur ou du dirigeant dans l'acte de contrefaçon commis par la compagnie . . . . .	92
3.1.1 Le contrôle de la compagnie par l'actionnaire, l'administration de celle-ci par l'administrateur ou sa gestion par le dirigeant ne sont pas suffisants en soi pour retenir leur responsabilité . . . . .	92

---

3.1.2	La poursuite délibérée, intentionnelle et en toute connaissance de cause d'une conduite susceptible d'entraîner une contrefaçon par la compagnie ou qui reflète une indifférence au risque de contrefaçon. . . . .	95
3.1.3	Il n'est cependant pas nécessaire de démontrer que l'actionnaire, l'administrateur ou le dirigeant avait connaissance des droits de propriété intellectuelle d'autrui ou des motifs de croire à leur violation par la compagnie . . .	99
3.2	Identification dans la jurisprudence des faits déclencheurs de responsabilité . . . . .	103
4.	La gestion de la propriété intellectuelle au sein de la compagnie . . . . .	109
4.1	Les erreurs les plus communément commises dans la gestion de la propriété intellectuelle et leurs conséquences . . . . .	110
4.1.1	La gestion de la propriété intellectuelle relève uniquement du département juridique ou d'un employé isolé. . . . .	111
4.1.2	La compagnie apprend sur le tard qu'elle viole les droits de propriété intellectuelle d'un tiers . . . . .	111
4.1.3	La compagnie néglige d'identifier et de protéger ses innovations . . . . .	113
4.1.4	La compagnie néglige de surveiller les activités de ses concurrents pour connaître leurs orientations stratégiques et déceler la violation de ses droits de propriété intellectuelle . . . . .	115

4.2	L'élaboration et la mise en place d'une politique de gestion de la propriété intellectuelle efficace . . . .	115
4.2.1	Assurer la liberté d'exploitation des produits et services de la compagnie . . . . .	116
4.2.2	Protéger les innovations de la compagnie qui lui procurent un avantage concurrentiel . . . .	117
5.	Conclusion. . . . .	117

## **ABRÉGÉ**

La protection de la propriété intellectuelle et industrielle constitue plus que jamais une préoccupation, voire un impératif pour les compagnies qui innovent. À preuve : la prise de brevets accélère et les litiges en contrefaçon abondent. La mondialisation des marchés entraîne la compagnie vers des juridictions étrangères où les condamnations monétaires font la une des journaux et trembler les salles de conseil. Qu'il s'agisse de protéger la propriété intellectuelle de la compagnie ou d'éviter de contrefaire celle de concurrents, certains devoirs et obligations incombent aux actionnaires, administrateurs et dirigeants. Leur responsabilité personnelle pour les activités corporatives peut être mise en jeu. Pour minimiser ce risque, l'élaboration et la mise en place d'une politique de gestion de la propriété intellectuelle au sein de la compagnie visent à :

- 1- s'assurer le plus rapidement possible, dans le cadre de la recherche, du développement, de la fabrication ou de la commercialisation d'un produit ou d'un service, que l'on n'enfreint pas les droits de propriété intellectuelle appartenant à un tiers ; et
- 2- bâtir un portefeuille d'actifs de propriété intellectuelle qui conférera à l'entreprise un avantage concurrentiel sur la compétition.

## 1. Introduction

*Fully 76 percent of the Fortune 100's total market capitalization is represented by intangible assets, such as patents, copyrights, and trademarks. Yet corporations still focus their attention on tangibles.*

Peter King, Managing Partner,  
Arthur Andersen's Intellectual  
Property Asset Management Practice

À l'ère post-industrielle des technologies de l'information, la propriété intellectuelle intéresse de plus en plus les gens d'affaires sur la scène internationale. Ceux-ci tentent d'en extraire une valeur ajoutée et les plus visionnaires y voient un moteur de développement économique capable de procurer un avantage concurrentiel.

Malheureusement, les administrateurs et les dirigeants de nombreuses PME québécoises, et même de certaines grandes entreprises canadiennes étonnamment peu sophistiquées quand il s'agit de propriété intellectuelle, négligent de protéger et de valoriser leur propriété intellectuelle, laissant le champ libre à des concurrents plus opportunistes et mieux conscientisés. Ces derniers utilisent par exemple leurs brevets pour capturer des segments de marché lucratifs et en exclure leurs rivaux :

Whereas executives once feared that competitors might outproduce or outmarket them, today they worry that rivals [...] may secure the patent rights to the essential technologies or even to the fundamental business concepts that they need in order to be in business in the first place.<sup>1</sup>

L'avocat-conseil qui souhaite concentrer l'attention de la direction sur cette tendance détient pourtant des arguments persuasifs :

1. Les compagnies qui ne réclament pas de droits exclusifs sur leurs innovations risquent de se faire déjouer par des compétiteurs qui ont manœuvré pour monopoliser des secteurs essentiels du marché.

---

1. Kevin RIVETTE et D. KLINE, *Rembrandts in the Attic : Unlocking the hidden value of patents* (Boston, Mass., Harvard Business School Press, 2000), p. 3.

2. Lorsque la compagnie viole les droits de propriété intellectuelle de tiers, la responsabilité des actionnaires, administrateurs et dirigeants peut en certains cas être retenue, elle aussi.
3. La propriété intellectuelle et le monde des affaires sont davantage liés que l'on pourrait le croire, tel que l'illustrent les trois développements suivants, très d'actualité.

### **1.1 La propriété intellectuelle fait une entrée remarquée sur les états financiers des compagnies**

*A 1997 study by Coopers & Lybrands (since merged with Price Waterhouse) found that two-thirds of the then- \$7 trillion market value of all publicly traded U.S. companies is not even shown on their balance sheets because it lies not in their real estate or plant and equipment but in their intangible assets such as intellectual property. Charles Handy, a fellow at the London School of Business, figures that a firm's IP assets are usually worth three to four times the firm's tangible book value. Yet despite the hidden nature of these assets, the market has somehow detected their value. Whereas the overall ratio of stock prices to book values stood at 1.6 or so for most of this century, in recent years it has soared to about 5.3, where it stands today.<sup>2</sup>*

Les administrateurs et les dirigeants de compagnies évoluent dans un environnement hyper-réglémenté qui l'est devenu encore davantage, à la suite des scandales retentissants que l'on connaît.

Devant faire face à des appels pressants de réforme, et pour rétablir la confiance des investisseurs dans l'intégrité des états financiers publiés par les compagnies publiques, le Congrès américain a adopté la *Loi Sarbanes-Oxley* de 2002<sup>3</sup> qui resserre les exigences en matière de divulgation complète de l'information financière requise par les lois sur les valeurs mobilières, dont la *Securities and Exchange Commission* (« SEC ») est le chien de garde aux États-Unis.

À cette fin, le chef de la direction (« Chief Executive Officer » ou « CEO ») et le trésorier (« Chief Financial Officer » ou « CFO ») doivent désormais certifier que les états financiers de la compagnie reflètent bel et bien sa condition financière et le résultat de ses opérations

---

2. *Ibid.*, p. 52.

3. *Sarbanes-Oxley Act of 2002*, P.L. 107-204 (H.R. 3763), 116 Stat. 745.

pour l'exercice financier concerné, sans renfermer de fausse déclaration ou d'omission matérielle susceptible d'induire en erreur. Pour que cet engagement écrit se traduise par des gestes concrets au sein de l'organisation, les officiers signataires sont responsables de l'élaboration et de la mise en œuvre de mesures de contrôle internes efficaces visant à assurer que toute l'information pertinente leur est communiquée<sup>4</sup>. L'effet recherché est de responsabiliser ces dirigeants qui ne pourront désormais plus invoquer qu'on leur avait caché certaines informations.

La nouvelle législation impose par surcroît des obligations de divulgation accrues, notamment en ce qui concerne les transactions et obligations hors bilan susceptibles d'avoir un impact présent ou futur sur la condition financière de la compagnie, incluant celles qui ont été accomplies par le biais d'entités à vocation spéciale ou par d'autres moyens détournés<sup>5</sup>. Ces transactions, qui demeureraient autrement invisibles pour les gens de l'extérieur, y compris les actionnaires, doivent être déclarées dans les notes aux états financiers. On envisage ici, par exemple, les litiges dans lesquels la compagnie est impliquée et dont l'issue ultime représente une obligation potentielle (de cesser des activités lucratives ou de verser un dédommagement monétaire, par exemple) visée par l'obligation de divulgation.

En cas de non-conformité, forçant la publication de chiffres révisés par la compagnie, la loi prévoit l'imposition d'amendes (dont les montants sont suffisamment élevés pour être dissuasifs) aux officiers responsables, des peines d'emprisonnement<sup>6</sup> et, pire encore, le remboursement du bonus qu'ils ont reçu cette année-là, versé sous forme de compensation incitative ou en actions, ainsi que les profits réalisés sur leurs transactions d'initiés effectuées au cours de l'année<sup>7</sup>.

Une protection spéciale est accordée aux informateurs, interdisant toutes représailles contre eux, afin d'encourager la dénonciation d'irrégularités et assister les régulateurs dans leur enquête sur la compagnie<sup>8</sup>.

Quelle est l'incidence de la *Loi Sarbanes-Oxley* en droit corporatif canadien ? Les compagnies canadiennes dont les actions sont

---

4. *Ibid.*, art. 302.

5. *Ibid.*, art. 401.

6. *Ibid.*, art. 906.

7. *Ibid.*, art. 304.

8. *Ibid.*, art. 806.



---

inscrites sur une bourse américaine doivent se conformer à cette nouvelle législation. Les compagnies tenues de rapporter leurs états financiers auprès de plusieurs autorités réglementaires adoptent souvent la règle de la meilleure pratique, en se pliant aux obligations de divulgation les plus exigeantes et les appliquant partout par souci d'uniformité. Dès lors, les droits de propriété intellectuelle et les obligations potentielles découlant de leur violation, traditionnellement négligés, tiennent désormais une place plus préminente dans les états financiers des compagnies.

Sont désormais révolus les jours où l'on se contentait de rapporter l'achalandage en lui attribuant une valeur symbolique. Les postes d'actif et de passif du bilan, et les revenus et dépenses de l'état des résultats, comprennent une part grandissante d'éléments de propriété intellectuelle. Cette tendance est due à deux principales influences :

1. l'obligation de divulgation complète de l'information financière susceptible d'influencer le cours de l'action de la compagnie, y compris les droits de propriété intellectuelle détenus par celle-ci ou qu'on l'accuse de violer, et
2. le souci de valoriser les actifs intangibles de la compagnie, incluant sa propriété intellectuelle, pour soutenir le cours de l'action et accéder à des sources de financement intéressantes.

Pour les compagnies privées, dont les actions ne sont pas négociées en bourse et qui ne sont pas soumises à la réglementation afférente, cette dernière motivation n'en est pas moins grande. Quant aux entreprises en démarrage, les fonds à capital de risque et les sociétés de valorisation se montrent frileux devant un bilan dégarni. Pour espérer recevoir un soutien financier significatif, elles ont tout intérêt à traduire leur technologie prometteuse par l'obtention de droits de propriété intellectuelle susceptibles d'être évalués, pour sous-tendre les actions à émettre, et contre lesquels les créanciers pourront grever des sûretés pour garantir leurs prêts :

[S]tart-up firms seeking capital discover that their chances of being funded are much greater if they have patent protection for their risky new ventures.<sup>9</sup>

---

9. RIVETTE et al., *Rembrandts in the Attic*, précité, note 1, p. 8.

**1.2 Les compagnies d'assurance offrent des polices spécialement conçues pour couvrir le risque relié à la poursuite ou à la défense d'une action en contrefaçon**

*More than ever before, intellectual property claims involving infringement of patent, copyright and trademark are being filed and litigated at a tremendous cost to both parties. While corporate giants like Kimberly Clark and Procter & Gamble have the resources to wage long-term patent litigation for a billion dollar market in the famous « diaper wars », the majority of companies that have developed and maintain valuable intellectual property often lack the financial resources to either defend or enforce it. Yet, preservation of the intellectual property asset is the lifeblood of many of these companies.*

Ronald Wanglin, Executive Vice President, Bolton & Co., « A primer on intellectual property insurance »

La poursuite ou la défense d'une action en contrefaçon, particulièrement en matière de brevet, peut coûter entre 250 000 et 750 000 \$ au Canada, en honoraires d'avocats seulement, et parfois même davantage. Aux États-Unis, ces frais dépassent largement le million (en dollars U.S. de surcroît). Cela représente un risque financier considérable pour les compagnies dont le chiffre d'affaires est inférieur à 100 millions. Les PME, en particulier, sont en position nettement désavantageuse vis-à-vis des grosses compagnies ayant d'importantes ressources financières :

[S]imply owning a patent does not necessarily mean that a small start-up has the economic wherewithal to assert that patent against large corporate infringers.<sup>10</sup>

Partant, plusieurs compagnies d'assurance ont développé des polices offensives et défensives pour couvrir le risque relié à la poursuite ou à la défense d'une action en contrefaçon.

---

10. *Ibid.*, p. 19.

### *1.2.1 Les polices offensives*

Les polices offensives couvrent les frais d'avocats en demande, lorsque la compagnie est l'instigateur d'une action en contrefaçon et fait valoir ses droits de propriété intellectuelle à l'encontre d'un contrefacteur présumé. Certaines conditions peuvent s'appliquer, comme la présentation préalable à l'assureur d'une opinion provenant d'un avocat indépendant (c'est-à-dire différent de l'avocat retenu pour présenter la cause au tribunal) selon laquelle les droits de propriété intellectuelle devraient, selon lui, vraisemblablement être prononcés valides et contrefaits.

Des polices à primes moins élevées, développées à l'intention des PME, prévoient le remboursement à l'assureur, si le dénouement du litige est favorable au demandeur, des montants d'argent (résultant d'un jugement ou d'un règlement hors cour pouvant prendre la forme d'une licence, par exemple) ou des avantages économiques monnayables (la cessation des activités contrefactrices reprochées, par exemple) octroyés à l'assuré, jusqu'à concurrence des sommes avancées par l'assureur.

Ces polices d'assurance offensives ont été conçues afin de fournir aux compagnies moins bien nanties les fonds nécessaires pour faire respecter leurs droits de propriété intellectuelle face à des contrefacteurs qui tireraient autrement avantage du coût prohibitif de l'accès à la justice en matière de propriété intellectuelle. Car rares sont les praticiens au Canada qui acceptent de piloter un dossier dans ce domaine sur la base d'une entente à pourcentage.

### *1.2.2 Les polices défensives*

Les polices défensives couvrent les frais d'avocat en défense (incluant toute demande reconventionnelle attaquant la validité des droits de propriété intellectuelle du demandeur), et les dommages accordés au demandeur si la contrefaçon est prouvée. Ici aussi, certaines conditions peuvent s'appliquer, notamment la présentation préalable à l'assureur d'une opinion émanant d'un avocat indépendant qui conclut à l'absence de contrefaçon ou à l'invalidité des droits de propriété intellectuelle du demandeur. Les polices à primes moins élevées destinées aux PME prévoient le remboursement à l'assureur, si l'issue du litige est favorable au défendeur, des frais judiciaires octroyés en sa faveur.

Ces polices d'assurance défensives reçoivent la faveur des entreprises craintives face aux coûts exorbitants associés à la défense d'une action en contrefaçon, lesquels représentent une importante dépense nette même en cas de jugement favorable au défendeur, car les frais judiciaires alors octroyés en sa faveur sont loin de compenser les frais d'avocats qui auront dû être engagés.

L'existence même de tels produits d'assurance témoigne d'un environnement corporatif que certains ont comparé à un véritable champ de mines. C'est d'autant plus vrai que l'intention du défendeur n'entre pas en ligne de compte dans l'analyse de la contrefaçon d'un brevet (sauf pour déterminer le montant des dommages aux États-Unis), de sorte que l'on peut parfaitement enfreindre un brevet sans même en soupçonner l'existence.

### **1.3 La menace posée par l'octroi de brevets sur des méthodes d'affaires**

*Business-method patents are a fact of life today that no company can safely ignore.*<sup>11</sup>

L'octroi de brevets sur des méthodes d'affaires constitue une tendance nouvelle et controversée, quoique parfaitement légale. Ces brevets visent non pas des inventions traditionnelles reliées à des produits physiques ou à des procédés industriels, mais à des méthodes d'affaires appliquées, notamment en matière de gestion financière et de commerce électronique.

Par exemple, le libraire virtuel Amazon.com a obtenu un brevet sur une méthode pour commander un article sur Internet en cliquant la souris sur le produit désiré à l'écran. Ce brevet aux ramifications très étendues a permis à Amazon d'obtenir une injonction interdisant à un important compétiteur d'utiliser pareille méthode. Ce brevet a aussi permis à Amazon de conclure des accords de licences dont elle tire des revenus. Et en utilisant cette méthode brevetée sur laquelle elle détient les droits, Amazon bénéficie d'une défense robuste, même si elle n'est pas absolue<sup>12</sup>, à l'égard de quiconque tenterait d'invoquer ses propres brevets contre elle.

---

11. *Ibid.*, p. 17.

12. L'obtention d'un brevet n'équivaut pas à une liberté absolue d'exploiter l'invention, dans la mesure où celle-ci peut incorporer à titre de composante la technologie brevetée d'un tiers.

En raison de la nature fuyante de l'objet breveté, la prolifération des brevets sur des méthodes d'affaires pourrait avoir comme effet d'augmenter considérablement le risque invisible inhérent à la conduite des affaires dans un monde moderne très axé sur les systèmes d'échange et de communication.

Les trois exemples évoqués précédemment (la part croissante de propriété intellectuelle dans les états financiers des compagnies, les nouveaux produits d'assurance et l'émergence des brevets sur des méthodes d'affaires) illustrent abondamment les risques de propriété intellectuelle courus par les compagnies engagées dans des marchés compétitifs et innovateurs. Parce que la compagnie est une entité fictive, ces risques sont ultimement supportés par les personnes physiques qui détiennent la compagnie (les actionnaires), en administrent les affaires (les administrateurs) ou qui gèrent ses activités quotidiennes (les dirigeants).

Le but de cet article est d'identifier certains risques courus par les actionnaires, les administrateurs et les dirigeants lorsque la compagnie viole des droits de propriété intellectuelle, et de proposer des stratégies de prévention et d'évitement pour mieux gérer ce risque.

Dans la première partie de cet article, je propose un bref retour sur les bancs d'université pour revoir certaines notions de base en droit corporatif quant au régime général de responsabilité applicable aux actionnaires, administrateurs et dirigeants. Car la responsabilité de ces individus pour la violation de droits de propriété intellectuelle par la compagnie n'est qu'une application particulière du régime général de responsabilité qui s'applique à eux pour les gestes de la compagnie :

There is a tendency to treat the personal liability of directors for infringement as an aspect of patent law. My view is that the question of the personal liability of directors of a corporation with respect to infringement by the corporation is but a particular instance of the broader issue of the liability of directors for acts committed by them in connection with the business of the corporation while they occupied the status of directors.<sup>13</sup>

Dans la deuxième partie de l'article, j'entre dans le vif du sujet en examinant cette responsabilité au regard de la violation de droits de propriété intellectuelle par la compagnie. Dans la troisième et dernière partie, je propose quelques stratégies pour mieux gérer les risques de contrefaçon, plus particulièrement en matière de brevets.

---

13. *Halford c. Seed Hawk Inc.*, (2004) 31 C.P.R. (4th) 434 (C.F.P.I.), 552 (j. Pelletier).

## 2. Le régime général de responsabilité des actionnaires, administrateurs et dirigeants

Je présente à la figure 1, ci-dessous, un modèle simplifié de la compagnie dont les principaux organes décisionnels sont l'assemblée des actionnaires, le conseil d'administration et le comité exécutif (dont font partie les principaux dirigeants)<sup>14</sup>.

Au sein de la compagnie, des divisions peuvent être aménagées et affectées aux différents secteurs d'activité dans lesquels la compagnie est impliquée. Par exemple, la compagnie Bombardier a une division de transport terrestre (qui s'occupe des trains) et une division d'aéronautique (pour les avions). La compagnie peut également détenir des filiales dont elle est actionnaire majoritaire ou à part entière. Les filiales sont des entités distinctes de la compagnie alors que les divisions font partie intégrante de la compagnie. Finalement, la compagnie transige naturellement avec des tiers.

Un voile corporatif sépare les actionnaires de la compagnie et cette dernière de ses filiales (dont elle est actionnaire) pour souligner qu'il s'agit de personnes (morales ou physiques) distinctes.

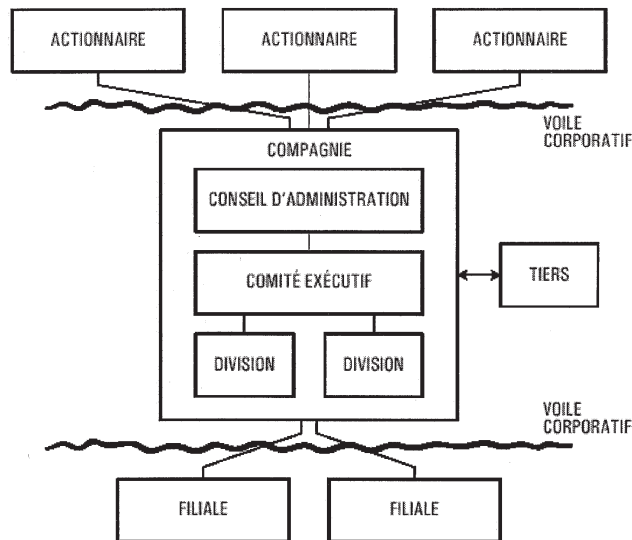


FIGURE 1 ORGANIGRAMME DE LA COMPAGNIE

14. J'utilise les termes « dirigeant » et « officier » de façon interchangeable, bien que le terme « officier » constitue probablement un anglicisme.

---

## 2.1 La responsabilité des actionnaires

La compagnie, parfois aussi appelée « société par actions », est le véhicule juridique privilégié pour faire des affaires. Son attrait premier réside dans la responsabilité limitée qu'elle confère à ses propriétaires, c'est-à-dire les actionnaires<sup>15</sup>. Ceux-ci ne risquent pas davantage que leur mise de fonds ayant servi à acquérir des actions de la compagnie :

Les actionnaires ne sont pas responsables, en leur seule qualité d'actionnaires, des actes, omissions ou obligations, ni des engagements, réclamations, paiements, pertes, dommages-intérêts, transactions ou autres actes quelconques de la compagnie, se rattachant à son entreprise, au-delà du montant non payé sur leurs actions respectives dans le capital-actions.<sup>16</sup>

L'incorporation d'une compagnie donne également accès à des moyens de financement intéressants, autrement inaccessibles. La compagnie peut notamment émettre des valeurs mobilières (comme des actions ou des obligations) au grand public. Les fonds récoltés peuvent être affectés au développement de l'entreprise et à l'expansion de ses activités, entraînant une hausse espérée du chiffre d'affaires, des profits versés aux actionnaires sous forme de dividendes et du prix de l'action qui peut être vendue à profit.

La réunion de ces deux incitatifs (la responsabilité limitée des actionnaires et la possibilité d'émettre des valeurs mobilières) offre la possibilité irrésistible de réaliser des profits substantiels en courant un risque limité. Cet appel à l'aventure commerciale est lancé pour encourager l'esprit d'entreprise au profit de l'économie globale.

Car selon une étude récente, le taux de survie des entreprises québécoises diminuerait rapidement au cours des trois premières années de leur existence, passant de 75 % après un an, à 60 % après deux ans et à 50 % après trois ans. Le taux de survie ne serait que de 35 % après cinq ans et de 20 % après dix ans<sup>17</sup>. Face à cette dure

---

15. Par contraste avec la responsabilité illimitée d'un individu qui exploite à son compte personnel une entreprise individuelle dont le patrimoine n'est pas distinct du sien.

16. Art. 41 de la *Loi sur les compagnies*, L.R.Q., c. C-38.

17. *Taux de survie des entreprises au Québec*, Ministère de l'Industrie et du Commerce, Direction de l'analyse économique, Québec, mars 2001.

---

réalité du monde des affaires, il était primordial d'instaurer des stimulants qui assurent le renouvellement continu du dynamisme entrepreneurial, afin que la création de nouvelles entreprises ne soit pas à la traîne du rythme auquel elles disparaissent.

### 2.1.1 La personnalité juridique indépendante de la compagnie

Le droit des compagnies repose sur le principe de la personnalité juridique indépendante de la compagnie. Par une fiction fertile de la loi, la compagnie est considérée comme une personne ayant une existence propre. Elle a des droits et des obligations et est dotée d'un patrimoine dont le contenu correspond *grosso modo* au bilan publié dans ses états financiers.

Ce concept fondamental remonte à un lointain passé et l'on retrouve sa formulation la plus célèbre dans l'antique décision *Salomon* de la Chambre des lords d'Angleterre, que la plupart des étudiants en droit ont été contraints de lire durant leurs études. L'extrait classique reproduit ci-dessous devrait suffire à vous remémorer certaines souffrances de jeunesse :

[I]t seems to me impossible to dispute that once the company is legally incorporated it must be treated like any other independent person with its rights and liabilities appropriate to itself, and that the motives of those who took part in the promotion of the company are absolutely irrelevant in discussing what those rights and liabilities are.<sup>18</sup>

Ce principe est codifié à l'article 309 du *Code civil du Québec* (« C.c.Q. ») qui prévoit qu'en conséquence, les actes de la compagnie n'engagent qu'elle-même, sauf exceptions :

Les personnes morales sont distinctes de leurs membres. Leurs actes n'engagent qu'elles-mêmes, sauf les exceptions prévues par la loi.

La principale difficulté avec cette disposition, et la justification pour l'aménagement d'exceptions, découle du fait que la compagnie n'a pas d'existence corporelle propre et doit nécessairement agir par l'entremise de personnes physiques.

---

18. *Salomon c. A. Salomon & Co., Ltd.*, [1897] A.C. 22 (Ch. des lords), 30 (Lord Halsbury).



### 2.1.2 Le soulèvement du voile corporatif pour retenir la responsabilité d'un actionnaire

L'article 317 C.c.Q. permet au tribunal de soulever le voile corporatif, c'est-à-dire de ne pas tenir compte de la personnalité juridique de la compagnie lorsque celle-ci est invoquée pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle d'ordre public :

La personnalité juridique d'une personne morale ne peut être invoquée à l'encontre d'une personne de bonne foi, dès lors qu'on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public.

Le soulèvement du voile corporatif permet d'examiner le comportement de l'actionnaire, qui ne peut se réfugier derrière la personnalité de la compagnie, pour déterminer s'il est responsable de l'acte frauduleux, l'abus de droit ou la contravention à une règle d'ordre public commis par la compagnie. Bref, cette disposition sert à établir un lien de droit (entre l'actionnaire et le tiers lésé par les agissements de la compagnie) que la personnalité juridique distincte de la compagnie empêcherait autrement d'établir, tel qu'illustré dans la figure 2, ci-dessous :

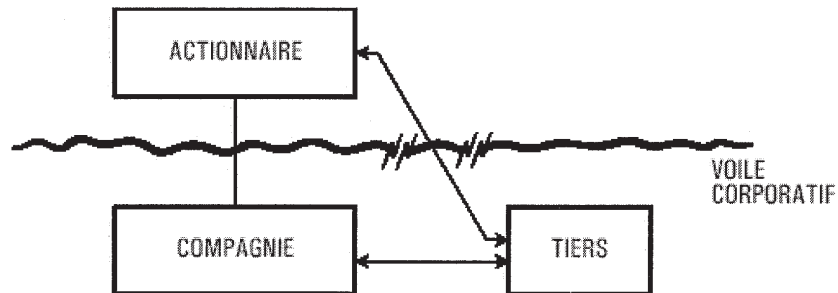


FIGURE 2 LE SOULÈVEMENT DU VOILE CORPORATIF POUR RETENIR LA RESPONSABILITÉ D'UN ACTIONNAIRE

Afin de retenir la responsabilité d'un actionnaire pour un geste posé par la compagnie, il faut donc prouver que celui-ci a utilisé la compagnie pour commettre une fraude, un abus de droit ou une contravention à une règle d'ordre public, et qu'il se dissimule derrière celle-ci pour masquer son implication.

Évidemment, lorsque l'actionnaire commet lui-même directement une faute à l'endroit d'un tiers, sans l'entremise ou le concours de la compagnie, sa responsabilité personnelle pourra être retenue en vertu du régime général de responsabilité civile extracontractuelle prévu à l'article 1457 C.c.Q., sans recourir à l'article 317 C.c.Q., puisqu'il ne faut alors percer aucun voile corporatif, le geste reprochable étant commis directement par l'actionnaire et non par la compagnie. Il existe alors un lien de droit direct entre l'actionnaire et le tiers lésé, tel qu'illustré dans la figure 3, ci-dessous :

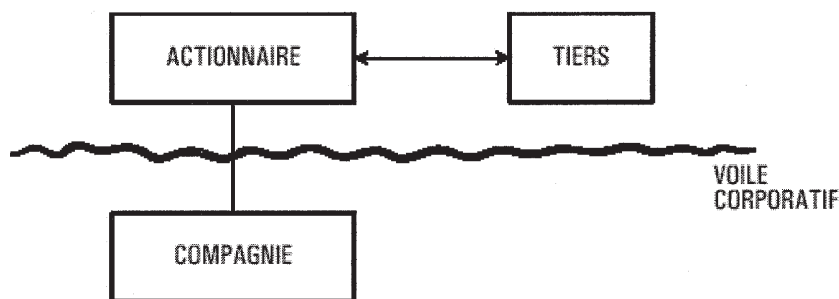


FIGURE 3 LA RESPONSABILITÉ DE L'ACTIONNAIRE POUR SON FAIT PERSONNEL

Il faut donc distinguer entre la responsabilité de l'actionnaire pour son fait personnel et sa responsabilité pour son implication dans un acte frauduleux, un abus de droit ou une contravention à une règle d'ordre public commis par l'entremise de la compagnie et derrière laquelle il tente de se dissimuler.

Comme on peut s'y attendre, la plupart des cas de soulèvement du voile corporatif recensés dans la jurisprudence québécoise concernent un actionnaire unique ou petit groupe d'actionnaires agissant de concert qui contrôle la compagnie. Cet élément de contrôle, généralement absent dans les compagnies publiques dont l'actionnariat est diffus, doit être présent pour que la compagnie soit considérée comme l'*alter ego* de l'actionnaire ou du petit groupe d'actionnaires.

Mais le simple fait d'être l'âme dirigeante de la compagnie n'est pas suffisant en soi pour justifier la levée du voile corporatif et faire abstraction de la personnalité juridique de la compagnie. Encore faut-il établir que la compagnie a été utilisée par l'actionnaire ou le groupe de contrôle pour commettre une fraude, un abus de droit ou une contravention à une règle d'ordre public.

---

Fréquemment, l'actionnaire unique ou les membres du groupe de contrôle cumulent en outre les fonctions d'administrateurs ou de dirigeants. Lorsqu'il n'est pas possible de justifier le soulèvement du voile corporatif dans les cas prévus à l'article 317 C.c.Q., leur responsabilité pourra alternativement être retenue à titre d'administrateurs ou de dirigeants.

Outre sa responsabilité envers les tiers (qu'elle découle de son fait personnel ou qu'elle résulte du soulèvement du voile corporatif), l'actionnaire qui a participé à la commission d'une fraude envers la compagnie, ou qui en a profité personnellement, peut être tenu de dédommager la compagnie pour le préjudice qu'elle a subi<sup>19</sup>.

## **2.2 La responsabilité des administrateurs**

### *2.2.1 Les devoirs de l'administrateur envers la compagnie : prudence et diligence, honnêteté et loyauté, agir à l'intérieur des limites de son mandat*

L'administrateur est considéré comme un mandataire de la compagnie<sup>20</sup>. Il est tenu d'agir à l'intérieur des limites des pouvoirs qui lui sont conférés. S'il excède ces pouvoirs, il commet par le fait même une faute qui l'oblige à indemniser la compagnie pour tout préjudice subi par celle-ci découlant de cette faute.

Dans l'exécution de son mandat, incombent à l'administrateur un devoir de prudence et de diligence, ainsi qu'un devoir d'honnêteté et de loyauté que le Code civil formule ainsi :

**322.** L'administrateur doit agir avec prudence et diligence.

Il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté dans l'intérêt de la personne morale.<sup>21</sup>

Le devoir de prudence et de diligence dicte à l'administrateur :

---

19. Art. 316 C.c.Q.

20. Art. 321 C.c.Q. ; art. 123.83 de la *Loi sur les compagnies*.

21. Voir également l'article 2138 C.c.Q. et l'article 122(1) de la *Loi sur les sociétés par actions*, L.R.C., c. C-44.

De se renseigner suffisamment avant d'agir, pour que ses décisions soient éclairées et qu'il minimise les risques d'erreur. D'autre part, l'administrateur qui se sait insuffisamment compétent dans un domaine doit, pour s'acquitter de son devoir de prudence, soit confier l'initiative des décisions dans ce domaine à une personne compétente, ou encore, s'il veut prendre lui-même ces décisions, demander conseil à une personne compétente.<sup>22</sup>

En prévision de, ou en réaction à, un litige en contrefaçon, il serait prudent d'obtenir une opinion quant à la contrefaçon et à la validité des droits de propriété intellectuelle en cause afin d'aligner la stratégie de la compagnie avec l'avis reçu du conseil en propriété intellectuelle. L'administrateur qui consulte un expert et qui se fonde sur l'avis reçu de celui-ci est présumé avoir satisfait son devoir de prudence et de diligence :

Un administrateur est présumé avoir agi avec l'habileté convenable et avec prudence et diligence s'il se fonde sur l'opinion ou le rapport d'un expert pour prendre une décision.<sup>23</sup>

En cas de manquement au devoir de prudence et de diligence, la compagnie peut poursuivre l'administrateur fautif si elle subit un préjudice.

Le devoir d'honnêteté et de loyauté interdit à l'administrateur d'utiliser les pouvoirs qui lui ont été conférés pour se procurer des avantages personnels. L'administrateur qui abuse de ses pouvoirs à des fins personnelles peut se voir contraint d'indemniser la compagnie pour le préjudice qu'elle a subi, en plus de remettre à celle-ci les profits personnels qu'il a illégalement réalisés<sup>24</sup>.

L'article 316 C.c.Q. prévoit également qu'en cas de fraude envers la compagnie, les administrateurs qui ont participé à cette fraude ou qui en ont profité personnellement peuvent être tenus de dédommager la compagnie pour le préjudice qu'elle a subi.

---

22. Maurice MARTEL et P. MARTEL, *La compagnie au Québec, Vol. I : Les aspects juridiques*, Montréal, Wilson & Lafleur, 2004, p. 23-12.

23. Art. 123.84 de la *Loi sur les compagnies* ; voir au même effet l'article 123(5) de la *Loi sur les sociétés par actions*.

24. Art. 2146 C.c.Q.

2.2.2 *L'immunité de l'administrateur à l'égard des tiers avec qui la compagnie transige, sauf s'il outrepassse ses pouvoirs ou s'il agit à titre personnel*

En tant que mandataire de la compagnie, l'administrateur n'est pas responsable envers les tiers avec qui la compagnie transige, sauf s'il outrepassse ses pouvoirs ou s'il agit à titre personnel<sup>25</sup>. Hormis ces deux exceptions, les tiers ne peuvent exercer un recours pour faute contractuelle qu'à l'encontre de la compagnie, sans pouvoir faire valoir de droits contre ses administrateurs.

La compagnie est au surplus tenue envers l'administrateur pour les actes qu'il accomplit dans le cadre de ses fonctions et à l'intérieur des pouvoirs qui lui sont conférés<sup>26</sup>. Elle répond du préjudice causé par sa faute dans l'exécution de ses fonctions<sup>27</sup> et doit assurer sa défense s'il est poursuivi pour des gestes posés dans le cadre de l'exercice de ses fonctions :

Une compagnie assume la défense de son mandataire qui est poursuivi par un tiers pour un acte posé dans l'exercice de ses fonctions et paie, le cas échéant, les dommages-intérêts résultant de cet acte, sauf s'il a commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l'exercice de ses fonctions.<sup>28</sup>

L'immunité de l'administrateur à titre de mandataire de la compagnie ne s'applique toutefois pas en dehors des relations contractuelles entre la compagnie et les tiers avec qui elle transige.

2.2.3 *La responsabilité de l'administrateur pour sa faute personnelle ou pour sa participation à la faute extracontractuelle de la compagnie*

L'administrateur encourt une responsabilité extracontractuelle s'il commet, à titre personnel ou en dehors de ses fonctions habituelles d'administrateur, une faute à l'égard d'un tiers. Il existe alors un lien de droit direct entre l'administrateur et le tiers. Il s'agit tout simplement de l'application du principe général de la responsabilité civile extracontractuelle prévu à l'article 1457 C.c.Q.

25. Art. 2157 et 2158 C.c.Q.

26. Art. 2160 C.c.Q.

27. Art. 2164 C.c.Q.

28. Art. 123.87 de la *Loi sur les compagnies*.

La responsabilité personnelle de l'administrateur peut également être engagée lorsque la compagnie commet une faute extracontractuelle envers un tiers, à laquelle l'administrateur participe. L'administrateur commet alors, dans l'exercice de ses fonctions, une faute extracontractuelle qui a contribué à la faute de la compagnie. Il ne peut alors échapper à sa responsabilité en alléguant que son acte était seulement l'acte de la compagnie. Le tiers détient un recours contre la compagnie et contre l'administrateur qui sont tenus solidairement de réparer le préjudice occasionné<sup>29</sup>.

La question de la responsabilité extracontractuelle de l'administrateur, pour son fait personnel ou sa participation à la faute de la compagnie, ne fait aucunement appel à la doctrine du soulèvement du voile corporatif, applicable à l'actionnaire uniquement :

L'article 317 ne constitue pas une source additionnelle de responsabilité personnelle pour les administrateurs. Cette disposition ne vise que les compagnies entièrement détenues et contrôlées par un actionnaire ou un groupe très restreint d'actionnaires, au point d'être considérées comme leur instrument ou *alter ego* ; dans le cas de telles compagnies, l'application de l'article 317, lorsqu'elle survient, sert à « démasquer » cet actionnaire ou ce groupe d'actionnaires. Comme généralement c'est lui ou eux qui agissent comme administrateurs de la compagnie, cela donne la fausse impression que c'est en raison de cette fonction qu'ils sont condamnés.

[...]

Il peut néanmoins y avoir recoupement entre l'application des articles 317 et 1457, lorsque la même personne est actionnaire et administrateur : le premier article peut être invoqué pour imposer une responsabilité à cette personne en qualité d'actionnaire bénéficiaire de la fraude et instigateur, et le second pour la tenir responsable en tant qu'administrateur partie à cette fraude.<sup>30</sup>

Le degré de participation requis de l'administrateur dans l'acte fautif de la compagnie, pour engager la responsabilité du premier, fait l'objet de la deuxième partie de l'article.

29. Art. 1526 C.c.Q.

30. Paul MARTEL, « Le « voile corporatif » et l'article 317 du Code civil du Québec », (1995) 55 *Revue du Barreau* 447, 481-482.

### 2.3 La responsabilité des dirigeants

Sont considérés comme dirigeants ou officiers ceux dont les fonctions dépassent celles de simple employé ou salarié. L'on songe par exemple aux personnes suivantes : le président, le chef de la direction, le trésorier, le gérant ou directeur général, les vice-présidents, etc.

Parfois, la même personne occupe plus d'un poste de dirigeant : le PDG (président-directeur général) par exemple. Tel que discuté précédemment, il arrive aussi qu'un actionnaire ou qu'un administrateur soit également un dirigeant de la compagnie, et même les trois à la fois dans les compagnies à actionnaire unique ou contrôlées par un groupe restreint d'actionnaires.

Les dirigeants représentent la compagnie<sup>31</sup> et exercent un pouvoir considérable sur la gestion de ses activités courantes. Ce sont des mandataires de la compagnie<sup>32</sup>, au même titre que les administrateurs, avec les mêmes devoirs de prudence et de diligence, et d'honnêteté et de loyauté, que cela implique<sup>33</sup>. Ces obligations, incluant celle de ne pas faire usage d'information confidentielle appartenant à la compagnie, survivent même pendant un certain temps après la rupture de leur lien d'emploi avec celle-ci<sup>34</sup>.

À l'instar des administrateurs, les dirigeants bénéficient d'une immunité à l'égard des tiers avec qui la compagnie contracte, sauf s'ils outrepassent leurs pouvoirs ou s'ils agissent à titre personnel. Cette immunité ne s'applique qu'en matière contractuelle.

En matière extracontractuelle, le dirigeant est responsable de la faute découlant de son fait personnel et pour sa participation à la faute extracontractuelle de la compagnie, tout comme l'administrateur.

---

31. Art. 312 C.c.Q.

32. Art. 123.83 de la *Loi sur les compagnies*.

33. Art. 2138 C.c.Q. ; art. 122 de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions*.

34. Art. 2088 C.c.Q.

<b>TABLEAU RÉCAPITULATIF</b>		
<b>LA RESPONSABILITÉ GÉNÉRALE DE L'ACTIONNAIRE, DE L'ADMINISTRATEUR ET DU DIRIGEANT ENVERS LES TIERS</b>		
<b>POSTE</b>	<b>IMMUNITÉ</b>	<b>RESPONSABILITÉ</b>
<b>ACTIONNAIRE</b>	Les actes de la compagnie n'engagent qu'elle-même (art. 309 C.c.Q.)	<p>1) Soulèvement du voile corporatif dans les cas prévus à l'article 317 C.c.Q.</p> <p>2) La faute découlant du fait personnel de l'actionnaire (art. 1457 C.c.Q.)</p>
<b>ADMINISTRATEUR OU DIRIGEANT</b>	Contrats entre la compagnie et les tiers (art. 2157 C.c.Q.)	<p><u>En matière contractuelle :</u></p> <p>1) L'administrateur ou le dirigeant outrepassé ses pouvoirs (art. 2158 C.c.Q.)</p> <p>2) L'administrateur ou le dirigeant agit à titre personnel (art. 2157(2) C.c.Q.)</p> <p><u>En matière extracontractuelle :</u></p> <p>3) La faute découlant du fait personnel de l'administrateur ou du dirigeant (art. 1457 C.c.Q.)</p> <p>4) La faute extracontractuelle de la compagnie à laquelle participe l'administrateur ou le dirigeant (art. 1457 C.c.Q.)</p>



---

Pour les fins de cet article, ce qui nous intéresse plus particulièrement est la responsabilité de l'actionnaire, de l'administrateur ou du dirigeant *pour la faute extracontractuelle de la compagnie* (c'est-à-dire dans les cas identifiés en caractères gras dans le tableau ci-dessus), plus particulièrement lorsque celle-ci viole des droits de propriété intellectuelle.

Le nœud de la question qui nous préoccupe, en ce qui concerne la responsabilité des administrateurs et des dirigeants, est de savoir quel degré de participation dans l'acte de contrefaçon de la compagnie est nécessaire pour retenir leur responsabilité.

Quant aux actionnaires, il faut se demander dans quelles circonstances la violation de droits de propriété intellectuelle par la compagnie peut cacher une fraude justifiant la levée du voile corporatif pour retenir la responsabilité d'un actionnaire qui tente d'échapper en invoquant la personnalité juridique distincte de la compagnie.

### **3. La responsabilité des actionnaires, administrateurs et dirigeants lorsque la compagnie viole des droits de propriété intellectuelle**

En premier lieu, il faut établir que la compagnie a contrefait la propriété intellectuelle d'autrui. En l'absence de cette violation sous-jacente par la compagnie, la question de la responsabilité de l'actionnaire, de l'administrateur ou du dirigeant pour les agissements de la compagnie ne se pose pas. Présignons donc, pour les fins de notre discussion, que cette violation préalable a été établie.

Qu'en est-il maintenant de la responsabilité de l'actionnaire, de l'administrateur ou du dirigeant ? Peut-elle être recherchée solidairement avec celle de la compagnie ? Dans l'affirmative, quel est le degré de participation requis d'eux dans l'acte de contrefaçon de la compagnie pour retenir leur responsabilité ?

### **3.1 L'identification du degré de participation requis de l'actionnaire, de l'administrateur ou du dirigeant dans l'acte de contrefaçon commis par la compagnie**

#### *3.1.1 Le contrôle de la compagnie par l'actionnaire, l'administration de celle-ci par l'administrateur ou sa gestion par le dirigeant ne sont pas suffisants en soi pour retenir leur responsabilité*

La Cour d'appel fédérale rappelait, il y a plus de 25 ans, dans l'arrêt *Mentmore*<sup>35</sup>, la difficulté de réconcilier le principe de la personnalité juridique distincte de la compagnie et la nécessité de tenir tout individu responsable des fautes qu'il commet :

What is involved here is a very difficult question of policy. On the one hand, there is the principle that an incorporated company is separate and distinct in law from its shareholders, directors and officers, and it is in the interests of the commercial purposes served by the incorporated enterprise that they should as a general rule enjoy the benefit of the limited liability afforded by incorporation. On the other hand, there is the principle that everyone should answer for his tortious acts.<sup>36</sup>

Un problème épineux se présente en matière de contrefaçon de brevet, plus particulièrement. Le produit fabriqué ou commercialisé par la compagnie défenderesse n'est jugé contrefacteur qu'au terme d'une analyse de contrefaçon et de validité souvent complexe et aléatoire dont on ne peut très souvent présumer de l'issue à l'avance. La fabrication ou la vente du produit qui s'avère être contrefacteur aux yeux du tribunal s'inscrit la plupart du temps dans le cadre des activités courantes de la compagnie dont les administrateurs et les dirigeants sont censés avoir pleinement connaissance et qu'ils ont sans doute autorisées, du moins d'une façon générale. S'il fallait que la simple administration ou gestion de ces activités de fabrication ou de vente par la compagnie, dont tout administrateur et dirigeant est tenu de s'acquitter pour remplir ses fonctions, soit suffisante pour retenir leur responsabilité pour l'acte de contrefaçon de la compagnie, s'ensuivraient les conséquences suivantes :

---

35. *Mentmore Manufacturing Co. Ltd. c. National Merchandise Manufacturing Co. Inc.*, (1978) 40 C.P.R. (2d) 164 (C.A.F.) (ci-après désigné « *Mentmore* »).

36. *Ibid.*, p. 171 (j. Le Dain).

1. La responsabilité de l'administrateur et du dirigeant découlerait automatiquement de la simple preuve de l'acte de contrefaçon de la compagnie ;
2. Les fonctions d'administrateur et de dirigeant deviendraient par le fait même indûment hasardeuses :

The balancing of these two considerations in the field of patent infringement is particularly difficult. This arises from the fact that the acts of manufacture and sale which are ultimately held by a Court to constitute infringement are the general business activity of a corporation which its directors and officers may be presumed to have authorized or directed, at least in a general way. Questions of validity and infringement are often fraught with considerable uncertainty requiring long and expensive trials to resolve. It would render the offices of director or principal officer unduly hazardous if the degree of direction normally required in the management of a corporation's manufacturing and selling activity could by itself make the director or officer personally liable for infringement by his company.<sup>37</sup>

La Cour d'appel a donc jugé qu'il n'était pas suffisant, pour retenir la responsabilité d'un administrateur ou d'un dirigeant, que celui-ci se soit contenté d'administrer ou de gérer normalement les activités de la compagnie (en bref, d'accomplir ses fonctions ordinaires d'administrateur ou de dirigeant), incluant la fabrication ou la vente de produits qui pourraient s'avérer contrefacteurs au terme d'une bataille légale âprement disputée.

Cela vaut tant pour les grandes compagnies que pour les petites compagnies détenues et contrôlées par un nombre limité d'individus :

This is a principle that should apply, I think, not only to the large corporation but also to the small, closely held corporation as well. There is no reason why the small, one-man or two-man corporation should not have the benefit of the same approach to personal liability merely because there is generally and necessarily a greater degree of direct and personal involvement in management on the part of its shareholders and directors.<sup>38</sup>

---

37. *Ibid.*

38. *Ibid.*, p. 172.

En ce qui concerne l'actionnaire, le simple fait de contrôler la compagnie (par la détention de la majorité des actions)<sup>39</sup> n'est pas suffisant en soi pour retenir sa responsabilité :

It is the necessary implication of this approach, I think, that not only will the particular direction or authorization required for personal liability not be inferred merely from the fact of close control of a corporation but it will not be inferred from the general direction which such control must necessarily impart to its affairs. I, therefore, have no difficulty in concluding, with respect, that the learned trial Judge was correct in holding that the fact « Goldenberg and Berkowitz imparted the practical, business, financial and administrative policies and directives which ultimately resulted in the assembling and selling of some goods (in National's overall stock of goods) which I have found infringed the plaintiffs' rights » was not by itself sufficient to give rise to personal liability.<sup>40</sup>

Dans cette affaire, la compagnie défenderesse National et son président Goldenberg étaient poursuivis en contrefaçon du brevet de la demanderesse Mentmore sur un stylo à pointe rétractable. National a été reconnue responsable de contrefaçon et le débat en appel portait sur la responsabilité du président Goldenberg. Celui-ci et son beau-frère Berkowitz détenaient chacun 50 % des actions de National. Parce que Goldenberg et Berkowitz contrôlaient la compagnie et dirigeaient ses opérations (ils en étaient les « patrons »), la Cour d'appel n'a pas cherché à se demander si Goldenberg était également un administrateur de National pour se pencher sur la question de sa responsabilité, insistant sur le fait que « [i]t is what he actually did that matters »<sup>41</sup>, davantage que le poste qu'il occupait (il était de toute façon le principal officier).

S'il n'est pas suffisant de contrôler la compagnie ou d'en être un administrateur ou un dirigeant, ni même d'avoir autorisé la fabrication ou la vente d'un produit jugé contrefacteur<sup>42</sup>, quel est

39. Je réfère ici à un contrôle *de juris* (en droit) qui peut également être *de facto* si, dans les faits, l'actionnaire contrôle également les activités de la compagnie.

40. *Mentmore*, précité, note 35, p. 172.

41. *Ibid.*, p. 166.

42. Sauf peut-être en matière de droit d'auteur où la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C., c. C-42, prévoit aux articles 3 et 27 que le fait d'autoriser un acte qui est réservé exclusivement au détenteur des droits d'auteur (comme produire ou reproduire l'œuvre protégée, par exemple) constitue une violation de ces droits : *Apple Computer Inc. c. Mackintosh Computers Ltd.*, (1986) 10 C.P.R. (3d) 1 (C.F.P.I.), 46-47 (j. Reed).

alors le degré de participation requis dans l'acte de contrefaçon de la compagnie pour donner ouverture à un recours en responsabilité contre l'actionnaire, l'administrateur ou le dirigeant ? Il s'agit évidemment d'une question de fait qui dépend des circonstances particulières de chaque cas<sup>43</sup>. La Cour d'appel a néanmoins tenté d'élaborer un test qui, comme toute généralisation, représente un guide devant allouer une certaine flexibilité, de façon à laisser place à une appréciation générale de toutes les circonstances :

The precise formulation of the appropriate test is obviously a difficult one. Room must be left for a broad appreciation of the circumstances of each case to determine whether as a matter of policy they call for personal liability.<sup>44</sup>

Bref, les tribunaux ont toujours le loisir de se laisser davantage guider par des considérations d'équité, comme ils le font souvent d'ailleurs.

*3.1.2 La poursuite délibérée, intentionnelle et en toute connaissance de cause d'une conduite susceptible d'entraîner une contrefaçon par la compagnie ou qui reflète une indifférence au risque de contrefaçon*

Après avoir fait un survol de la jurisprudence accessible en 1978, la Cour d'appel fédérale a retenu dans l'affaire *Mentmore* que la participation de l'administrateur ou du dirigeant à l'acte de contrefaçon de la compagnie devait avoir les qualités suivantes pour être source de responsabilité : délibérée, intentionnelle et faite en toute connaissance de cause. En bref, l'implication personnelle de l'administrateur ou du dirigeant doit être telle qu'on peut valablement attribuer à cet individu la responsabilité de l'acte contrefacteur :

What, however, is the kind of participation in the acts of the company that should give rise to personal liability ? It is an elusive question. *It would appear to be that degree and kind of personal involvement by which the director or officer makes the tortious act his own.* It is obviously a question of fact to be

43. *Mentmore*, précité, note 35 : « It is obviously a question of fact to be decided on the circumstances of each case » (p. 172) ; « It is necessary then to consider the facts of that involvement » (p. 166).

44. *Ibid.*, p. 174 ; *Pater International Automotive Franchising Inc. c. Mister Mechanic Inc.*, [1990] 1 C.F.P.I. 237, 242 (j. Jerome).

decided on the circumstances of each case. I have not found much assistance in the particular case in which Courts have concluded that the facts were such as to warrant personal liability. But there would appear to have been in these cases *a knowing, deliberate, wilful quality to the participation*.<sup>45</sup> [les italiques sont miens]

L'affaire *Mentmore* a été tranchée en appliquant des principes de common law. En droit civil québécois, on dira que l'administrateur ou le dirigeant doit lui-même avoir commis une faute extra-contractuelle ayant contribué à l'acte de contrefaçon de la compagnie.

La Cour d'appel fédérale a tenté de formuler un test, sévèrement critiqué par un auteur<sup>46</sup> et carrément écarté dans certaines juridictions étrangères, qui a cependant l'avantage d'assurer un minimum de prévisibilité dans les résultats de son application.

Selon le test élaboré dans l'arrêt *Mentmore*, il faut démontrer l'existence de circonstances permettant raisonnablement de conclure que l'intention de l'administrateur ou du dirigeant n'était pas l'administration ou la gestion des activités de la compagnie dans le cadre habituel de ses fonctions, mais la poursuite délibérée, intentionnelle et en toute connaissance de cause, d'une conduite susceptible d'entraîner une contrefaçon par la compagnie ou qui reflète une indifférence au risque de contrefaçon :

[I]n my opinion *there must be circumstances from which it is reasonable to conclude that the purpose of the director or officer was not the direction of the manufacturing and selling activity of the company in the ordinary course of his relationship to it but the deliberate, wilful and knowing pursuit of a conduct that was likely to constitute infringement or reflected an indifference to the risk of it*. The precise formulation of the appropriate test

45. *Ibid.*, p. 172 ; *Halford c. Seed Hawk Inc.*, précité, note 13 : « corporate directors and officers are personally liable for conduct undertaken in the course of their corporate duties if that conduct is itself tortious or if it serves an interest other than the corporation's » (p. 554), « directors can be held personally liable for corporate acts if the conduct of the director is tortious » (p. 555).

46. David DEBENHAM, « Blowing in the wind : Where do you find the answer to the « elusive question » of directors' liability for intellectual property torts in the Federal Court of Canada ? », (2002) 26 *Advocates' Quarterly* 47 ; D. DEBENHAM, « Return to the beaten path ? : Directors' and employees' liability for intellectual property torts after *Mentmore* », (2003) 16 *I.P.J.* 527.

is obviously a difficult one. Room must be left for a broad appreciation of the circumstances of each case to determine whether as a matter of policy they call for personal liability. Opinions might differ as to the appropriateness of the precise language of the learned trial Judge in formulating the test which he adopted – « deliberately or recklessly embarked on a scheme, using the company as a vehicle, to secure profit or custom which rightfully belonged to the plaintiffs » – but I am unable to conclude that in its essential emphasis it was wrong.<sup>47</sup> [les italiques sont miens]

Le test de l'arrêt *Mentmore* a été appliqué dans à peu près tous les domaines de la propriété intellectuelle (brevets, marques de commerce, droit d'auteur, dessins industriels, concurrence déloyale, appropriation et usage d'information confidentielle ou de secrets de commerce, etc.) et tant dans les juridictions de *common law* qu'en droit civil québécois<sup>48</sup>. Ce test a toujours cours aujourd'hui : la Cour d'appel fédérale l'a appliqué aussi récemment qu'au mois d'avril 2004<sup>49</sup>.

Quant à l'actionnaire, la question de savoir si le test de l'arrêt *Mentmore* lui est applicable demeure ouverte selon la Cour fédérale :

I need not decide whether it is possible for the principal shareholder of a company to become liable for infringement if it engages in the pursuit of a course of conduct which is « deliberate, wilful and knowing... » and likely to cause the company in which it holds shares to commit patent infringement. I am satisfied in this case that the activities of Baker Marine were not of that character. It is clear from the evidence of Mr. Larry Baker, Mr. Russell Baker, and Mr. O'Donnell that Baker Marine took no part in the day-to-day operational decisions of Berco. I can find no basis for concluding that Baker Marine intentionally or recklessly caused its subsidiary Berco to perform the pull-back operation at Trois-Rivières by a simultaneous pulling and reaming process, thus infringing patent No. 1,140,106. I

47. *Mentmore*, précité, note 35, p. 174.

48. On peut légitimement se demander, par contre, si le test de l'arrêt *Mentmore* n'impose pas un degré de faute plus élevé, en exigeant une preuve d'intention (ce qui inclut les délits mais non les quasi-délits), que celui requis en vertu du régime de responsabilité civile extracontractuelle québécois.

49. *Iris, Le Groupe Visuel (1990) inc. c. Trustus International Trading Inc.*, 2004 CAF 167, 2004 CarswellNat 1198.

---

must assume that that was a decision taken by Berco management itself.<sup>50</sup>

Dans cette affaire, la compagnie défenderesse Berco a été reconnue responsable de contrefaçon. La responsabilité de son actionnaire majoritaire, la compagnie-mère Baker Marine, n'a quant à elle pas été retenue parce que son degré de participation dans les activités contrefactrices de sa filiale ne passait pas le test de l'arrêt *Mentmore*. Mais pour faire cette détermination, le tribunal a néanmoins appliqué ce test à un actionnaire qui n'était ni administrateur ni dirigeant et, en d'autres circonstances, on pourrait envisager un degré de participation suffisant pour satisfaire le test et, partant, engager la responsabilité de l'actionnaire.

La question de l'applicabilité du test de l'arrêt *Mentmore* à un actionnaire m'apparaît donc avoir été résolue par l'affirmative, et ce, par la Cour d'appel fédérale elle-même dans l'arrêt *Mentmore* où elle a insisté sur le fait qu'il fallait d'abord et avant tout considérer les agissements de l'individu (« [i]t is what he actually did that matters ») plutôt que le poste qu'il occupe au sein de la compagnie. Dans les compagnies à actionnaire unique ou contrôlées par un nombre restreint d'actionnaires, on peut imaginer une situation où un actionnaire, qui ne serait par ailleurs ni administrateur ni dirigeant, s'ingérerait dans les affaires de la compagnie (s'arrogeant illégalement des fonctions relevant d'un administrateur ou d'un dirigeant) et amènerait celle-ci à violer des droits de propriété intellectuelle.

Bien sûr, à moins qu'il ne cumule également les postes d'administrateur et de dirigeant, ou qu'une convention unanime d'actionnaires ne lui attribue certains pouvoirs d'administrateur, un actionnaire n'est généralement pas impliqué personnellement et activement dans les affaires de la compagnie, du moins pas suffisamment pour être en mesure d'influencer leur cours. C'est pourquoi sa responsabilité, en sa seule qualité d'actionnaire, n'est normalement pas retenue pour les actes de contrefaçon de la compagnie, sauf si l'on parvient à démontrer, en appliquant le test de l'arrêt *Mentmore*, qu'il est intervenu dans les affaires de la compagnie et a adopté délibérément, intentionnellement et en toute connaissance de cause une conduite susceptible de faire commettre à la compagnie un acte de contrefaçon ou qui reflète une insouciance devant ce risque.

---

50. *Reading & Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Corp.*, (1986) 9 C.P.R. (3d) 158 (C.F.P.I.), 181 (j. Strayer) ; conf. (1987) 18 C.P.R. (3d) 180 (C.F.A.), p. 194-195.



---

En droit civil québécois, certains diront qu'un tel comportement s'approche de la fraude, justifiant le soulèvement du voile corporatif pour retenir la responsabilité de l'actionnaire.

*3.1.3 Il n'est cependant pas nécessaire de démontrer que l'actionnaire, l'administrateur ou le dirigeant avait connaissance des droits de propriété intellectuelle d'autrui ou des motifs de croire à leur violation par la compagnie*

L'intention requise en vertu du test de l'arrêt *Mentmore* réfère à l'activité à laquelle la compagnie se livre et non pas à sa conséquence ultime, soit un constat de contrefaçon contre la compagnie. L'actionnaire, l'administrateur ou le dirigeant doit délibérément, intentionnellement et en toute connaissance de cause avoir engagé la compagnie dans cette activité. Mais il n'est pas nécessaire que cet individu ait su, ou qu'il ait eu des raisons de croire que l'activité en question serait jugée contrefactrice. Il suffit qu'elle ait été susceptible de violer des droits de propriété intellectuelle ou qu'elle ait reflété une indifférence de l'individu face à ce risque :

I do not think we should go so far as to hold that the director or officer must know or have reason to know that the acts which he directs or procures constitute infringement. That would be to impose a condition of liability that does not exist for patent infringement generally.<sup>51</sup>

Cela vaut non seulement en matière de brevets, mais à l'égard des autres catégories de droits de propriété intellectuelle également<sup>52</sup>.

Par exemple, si l'individu donne des directives pour que la compagnie copie le produit, la marque ou l'œuvre d'un tiers, sans savoir que des droits de propriété intellectuelle s'y rattachaient, une telle conduite est susceptible d'entraîner une contrefaçon ou témoigne à tout le moins d'une indifférence face à ce risque.

Par contre, si l'individu fait entreprendre une vérification diligente qui permet d'identifier les droits de propriété intellectuelle se rattachant à l'objet en cause, et qu'il donne des directives pour que la compagnie évite de violer ces droits en modifiant le produit envisagé,

---

51. *Mentmore*, précité, note 35, p. 174.

52. *Apple Computer Inc. c. Mackintosh Computers Ltd.*, précité, note 42, p. 46.

mais qu'un tribunal estime tout de même qu'il y a eu contrefaçon, une telle conduite ne devrait normalement pas être suffisante en soi (c'est-à-dire en l'absence d'autres facteurs) pour tomber sous l'empire du test de l'arrêt *Mentmore*. Une chose est à tout le moins certaine : le tribunal ne devra accorder aucun poids au fait que le défendeur personnel avait connaissance du brevet du demandeur :

It may very well be that I am missing the point but I take the law to be that infringement is not a matter of intention. One can infringe without having any knowledge of another's patent and without any intention to do so. The converse, it seems to me, is that one can deliberately set out to avoid infringing a patent of which one has knowledge. Whether one has succeeded or not is determined by a construction of the claims of the patent and not by one's intention. Consequently, I attribute no significance to the fact that Mr. McDuff and Mr. McSherry had knowledge of the Ernst patent and attempted to design an anchor which would not infringe that patent.<sup>53</sup>

C'est ce qui est fait avec cette information qui compte. S'agissait-il d'une tentative honnête de contourner le brevet ayant des chances raisonnables de succès ou d'une appropriation calculée de l'invention et de ses avantages ?

The plaintiffs have made much of the fact that others warned the individual defendants of the possibility of infringement, arguing that their decision to proceed in the face of such warnings was evidence of knowing willful conduct. I can think of no surer method to stifle all innovation than to hold that a warning of possible infringement is sufficient to establish personal liability on the part of corporate employees, directors and officers. The determination as to infringement involves a very complex judgment about which reasonable people can easily disagree. [...] There is no bright line test for infringement save in the case of a shameless copy. If an inventor was bound to proceed at the risk of personal liability simply because of receiving one or more opinions that infringement was possible, innovation would be artificially dampened. Existing rights holders would seek to intimidate new entrants into the market by threats of personal liability while those advising new entrants

---

53. *Illinois Tool Works Inc. c. Cobra Fixations Cie*, (2002) 20 C.P.R. (4th) 402 (C.F.P.I.) à la p. 410 (j. Pelletier); *Halford c. Seed Hawk Inc.*, précité, note 13, p. 551-552.

would be careful to stress the possibility of personal liability for fear of claims against them for failing to adequately warn their clients.

[...]

All in all, I find that the case against the individual defendants, at its highest, is that they decided to take a chance that they were right about infringement and that Mr. Halford was wrong. That is a long way from embarking upon a deliberate scheme of appropriating the plaintiffs' invention. As a result, I find that the individual defendants are not liable to the plaintiffs even if it is found that the corporate defendants infringed certain claims of the Halford patent.<sup>54</sup>

Dans le récent arrêt *Groupe Visuel Iris*<sup>55</sup>, s'agissant d'une action en contrefaçon de marque de commerce et en concurrence déloyale, la demanderesse désirait amender sa déclaration pour poursuivre solidairement trois dirigeants de la compagnie défenderesse, en plus de cette dernière. Le protonotaire (qui entend ce genre de requête), de même que le juge de première instance (qui siégeait en appel de la décision du protonotaire), ont tous deux refusé l'amendement au motif que les faits proposés à son soutien ne suggéraient pas que ces dirigeants « avaient connaissance des marques de commerce de la demanderesse ».

La Cour d'appel fédérale a cassé cette décision et permis l'amendement, soulignant que le test qu'elle avait établi plus de vingt-cinq ans auparavant dans l'arrêt *Mentmore* n'impose pas pareille connaissance des droits de propriété intellectuelle du demandeur. Les faits proposés, qui doivent être tenus pour avérés pour les fins d'une telle requête<sup>56</sup>, permettaient, selon elle, de passer le test de l'arrêt *Mentmore* :

54. *Halford c. Seed Hawk Inc.*, précité, note 13, p. 557-558 et 559.

55. Précité, note 49. En matière d'amendement pour joindre l'administrateur ou le dirigeant de la compagnie défenderesse à titre de codéfendeur, voir également *Norac Systems International Inc. c. Prairie Systems and Equipment Ltd.*, (1997) 72 C.P.R. (3d) 303 (C.F.P.I.), p. 307 à 312 (j. Nadon).

56. Le même principe s'applique en matière de requête en radiation d'allégation : *TNT Canada Inc. c. Kwik Transfer Inc.*, (1987) 18 C.P.R. (3d) 51 (C.F.P.I.), p. 52-53 (proto. Preston) ; *Windsurfing International Inc. c. Novaction Sports Inc.*, (1987) 18 C.P.R. (3d) 230 (C.F.P.I.), p. 234 à 236 (j. Jerome) ; *Hirsh Co. c. Spacemaker Ltd.*, (1987) 17 C.P.R. (3d) 89 (C.F. proto.), inf. 17 C.P.R. (3d) 153 (C.F.P.I.), inf. (1988) 22 C.P.R. (3d) 268 (C.A.F.) ; *Katun Corp. c. Technofax Inc.*, (1988) 22 C.P.R. (3d) 269 (C.F.P.I.) (j. Strayer) ; *Harnischfeger Corp. of*

- les individus concernés étaient des administrateurs de la compagnie poursuivie ;
- ils exerçaient un contrôle sur les activités de celle-ci ;
- ils ont adopté un stratagème reflétant une indifférence aux risques de violation des marques de commerce de la demanderesse ;
- ils ont participé activement et volontairement aux agissements de contrefaçon reprochés à la compagnie défenderesse.

<b>TABLEAU RÉCAPITULATIF</b>	
<b>LA RESPONSABILITÉ DE L'ACTIONNAIRE, DE L'ADMINISTRATEUR OU DU DIRIGEANT ENVERS LES TIERS POUR L'ACTE DE CONTREFAÇON DE LA COMPAGNIE</b>	
<b>#</b>	<b>ÉLÉMENTS DE LA CAUSE D'ACTION</b>
1	La compagnie a violé les droits de propriété intellectuelle d'un tiers
2	L'individu exerce, dans les faits, un contrôle sur les activités de la compagnie, agissant à titre d'administrateur ou de dirigeant par exemple, mais sans nécessairement occuper officiellement l'un ou l'autre de ces postes (c'est ce qu'il fait qui importe)
3	L'individu a adopté délibérément, intentionnellement et en toute connaissance de cause une conduite :

*Canada Ltd. c. Kranco Material Handling Ltd.*, (1988) 23 C.P.R. (3d) 431 (C.F.P.I.), p. 433 (j. Martin) ; *Pater International Automotive Franchising Inc. c. Mister Mechanic Inc.*, précité, note 44, p. 242-243 ; *SmithKline Beecham Animal Health Inc. c. Interpharm Inc.*, (1993) 52 C.P.R. (3d) 400 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), p. 406-407 (j. Wetson) ; *Painblanc c. Kastner*, (1994) 58 C.P.R. (3d) 502 (C.A.F.) ; *Dolomite Svenska Aktiebolag c. Dana Douglas Medical Inc.*, (1994) 58 C.P.R. (3d) 531 (C.F.P.I.), p. 533-534 (j. Richard) ; *K-Tel International Ltd. c. Benoit*, (1995) 59 C.P.R. (3d) 370 (C.F.P.I.), p. 372-373 (j. Tremblay-Lamer) ; *West Coast Engineering Ltd. c. J.A. Industries (Canada) Ltd.*, (1997) 75 C.P.R. (3d) 337 (C.F.P.I.), p. 338 (j. Hugessen) ; *B.B. Bargoons (1996) Corp. c. 744776 Ontario Inc.*, (1998) 83 C.P.R. (3d) 225 (C.F.P.I.), p. 228 (j. Muldoon) ; *Stephens c. Investors On-Line Productions Inc.*, (1999) 2 C.P.R. (4th) 517 (C.S. de l'Ont.), p. 524 à 526 (j. Cullity) ; *Merck & Co. c. Nu-Pharm Inc.*, (1999) 4 C.P.R. (4th) 522 (C.F.P.I.), p. 533-534 (proto. Aronovitch), conf. (2000) 9 C.P.R. (4th) 379 (C.F.P.I.), p. 385-386 (j. Muldoon) ; *Mark I Marketing Corp. c. Intense Software Inc.*, (2000) 8 C.P.R. (4th) 170 (C.F.P.I.), p. 176 à 178 (proto. Hargrave) ; *Sun-solar Energy Technologies (S.E.T.) Inc. c. Flexible Solutions International Inc.*, 2004 FC 1205 (j. Rouleau).

	<p>a) ne s'inscrivant pas dans le cadre des fonctions usuelles d'administration ou de gestion des activités de la compagnie ; et</p> <p>b) susceptible d'entraîner la violation par la compagnie des droits de propriété intellectuelle d'un tiers, ou reflétant une indifférence face à ce risque</p>
4	Il n'est cependant pas nécessaire que l'individu ait eu connaissance des droits de propriété intellectuelle du tiers ou des raisons de croire en leur violation par la compagnie.

### 3.2 Identification dans la jurisprudence des faits déclencheurs de responsabilité

Le succès ou l'échec d'une cause d'action fondée sur l'application du test de l'arrêt *Mentmore* repose donc essentiellement sur la mise en preuve d'un ensemble de faits démontrant l'existence de chacun des éléments de la cause d'action, identifiés dans le tableau ci-dessus.

Une revue de la jurisprudence pertinente s'avère le meilleur outil disponible pour fournir des exemples de faits qui ont par le passé permis d'établir ou non chacun des éléments de la cause d'action.

<b>FAITS AYANT PERMIS OU NON D'ÉTABLIR LES ÉLÉMENTS DU TEST DE L'ARRÊT <i>MENTMORE</i></b>		
<b>ÉLÉMENTS DE LA CAUSE D'ACTION</b>	<b>FAITS FAVORABLES AU DEMANDEUR</b>	<b>FAITS FAVORABLES AU DÉFENDEUR PERSONNEL</b>
1. La compagnie a violé les droits de propriété intellectuelle du demandeur	<p>La compagnie a contrefait la propriété intellectuelle du demandeur (condition <i>sine qua non</i>)</p> <p>La contrefaçon est attribuable au fait personnel de l'individu (l'application du test de l'arrêt <i>Mentmore</i> n'est alors pas nécessaire)<sup>57</sup></p>	L'absence de contrefaçon par la compagnie exclut la responsabilité de l'actionnaire, de l'administrateur ou du dirigeant pour les actes jugés légaux de la compagnie <sup>58</sup>

57. *Atelier Tango Argentin Inc. c. Festival d'Espagne et d'Amérique Latine Inc.*, (1997) 84 C.P.R. (3d) 56 (C.S. Qué.), p. 76 à 79 (j. Crête).

58. *Halford c. Seed Hawk Inc.*, précité, note 13, p. 546.

ÉLÉMENTS DE LA CAUSE D'ACTION	FAITS FAVORABLES AU DEMANDEUR	FAITS FAVORABLES AU DÉFENDEUR PERSONNEL
2. Le défendeur personnel exerce, dans les faits, un contrôle sur les activités de la compagnie	<p>Les défendeurs personnels sont les seuls administrateurs et/ou dirigeants de la compagnie<sup>59</sup></p> <p>Le défendeur personnel ne fait pas de distinction entre les affaires de la compagnie et ses affaires personnelles<sup>60</sup></p> <p>Lorsque la compagnie viole des droits d'auteur, le fait pour l'administrateur ou le dirigeant d'avoir autorisé ces actes peut être suffisant en soi pour retenir leur responsabilité en vertu d'une disposition particulière de la <i>Loi sur le droit d'auteur</i><sup>61</sup></p>	<p>Le défendeur personnel est un actionnaire « passif » qui n'est pas impliqué dans les affaires de la compagnie<sup>62</sup></p> <p>Le simple fait d'être actionnaire, administrateur ou dirigeant n'est pas suffisant en soi pour démontrer le degré de contrôle requis sur les agissements de la compagnie<sup>63</sup></p>
3. Le défendeur personnel a adopté délibérément, intentionnellement et en toute connaissance de cause	Le défendeur personnel a déjà eu un lien d'emploi ou une relation d'affaires avec le demandeur <sup>64</sup>	

59. *Visa International Service Association c. Visa Motel Corp.*, (1984) 1 C.P.R. (3d) 109 (C.A.C.-B.), p. 119 ; *Laboratoire Dr. Renaud Inc. c. 537500 Ontario Ltd.*, (1990) 31 C.P.R. (3d) 333 (C.F.P.I.), p. 337-338 (j. Jerome).

60. *Ital-Press Ltd. c. Sicoli*, (1999) 86 C.P.R. (3d) 129 (C.F.P.I.), p. 151 et 175 à 177 (j. Gibson).

61. Voir la note 42.

62. *Reading & Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Corp.*, précité, note 50, p. 180-181.

63. *Harnischfeger Corp. of Canada Ltd. c. Kranco Material Handling Ltd.*, précité, note 56, p. 433 ; *Mentmore*, précité, note 35, p. 172.

64. *Laboratoire Dr. Renaud Inc. c. 537500 Ontario Ltd.*, précité, note 59, p. 338 (ex-distributeur) ; *Euclid Industries Canada Ltd. c. Reg Holloway Sales Inc.*, (1989) 27 C.P.R. (3d) 281 (C.F.P.I.), p. 285-286 (j. MacKay) (cession des actifs de propriété intellectuelle au demandeur).

ÉLÉMENTS DE LA CAUSE D'ACTION	FAITS FAVORABLES AU DEMANDEUR	FAITS FAVORABLES AU DÉFENDEUR PERSONNEL
	<p>La compagnie a débauché un employé clé du demandeur pour s'approprier ses secrets<sup>65</sup></p> <p>La compagnie a imité une marque de commerce notoire dans l'espoir qu'il y ait confusion chez les consommateurs afin de profiter de la clientèle afférant à cette marque<sup>66</sup></p> <p>La compagnie utilise la marque de commerce du demandeur en s'approvisionnant chez l'un de ses fournisseurs<sup>67</sup></p>	<p>Les produits de la compagnie n'ont pas été copiés sur ceux du demandeur<sup>68</sup></p> <p>Le défendeur personnel a autorisé un projet dont un aspect seulement s'est avéré contrefacteur<sup>69</sup></p> <p>En matière de droits d'auteur non enregistrés, l'injonction est le seul remède disponible si la compagnie prouve qu'elle ne savait pas et n'avait aucun motif raisonnable de soupçonner que l'œuvre originale était protégée par droit d'auteur<sup>70</sup></p>
une conduite ne s'inscrivant pas dans le cadre des fonctions usuelles d'administration ou de gestion des activités courantes de la compagnie et	La conduite du défendeur personnel sert des intérêts autres que ceux de la compagnie <sup>71</sup> , incluant les siens <sup>72</sup>	

65. *Apotex Fermentation Inc. c. Novopharm Ltd.*, (1998) 80 C.P.R. (3d) 449 (C.A. Man.), p. 492-493.

66. *Visa International Service Association c. Visa Motel Corp.*, précité, note 59.

67. *Wal-Mart Stores Inc. c. Crazy Lee's (St. Catharines) Ltd.*, (1999) 1 C.P.R. (4th) 122 (C.F.P.I.), p. 127 (j. Blais).

68. *Mentmore*, précité, note 35, p. 174.

69. *British Columbia Automobile Association c. O.P.E.I.U., Local 378*, (2001) 10 C.P.R. (4th) 423 (C.S.C.-B.), p. 479-480 (j. Sigurdson).

70. Art. 39 de la *Loi sur le droit d'auteur* ; *Les Dictionnaires Robert Canada c. Librairie du Nomade Inc.*, (1987) 16 C.P.R. (3d) 319 (C.F.P.I.), p. 329 (j. Denault).

71. *Halford c. Seed Hawk Inc.*, précité, note 13, p. 554.

72. *Ibid.*, p. 556 : « liability attaches when the actions of the director or officer are either such that the director's own behaviour is tortious, or when the corporation is simply used as a cloak for the personal activities of the director ».

ÉLÉMENTS DE LA CAUSE D'ACTION	FAITS FAVORABLES AU DEMANDEUR	FAITS FAVORABLES AU DÉFENDEUR PERSONNEL
	<p>La compagnie a été formée dans le but exprès de fabriquer ou vendre le produit, la marque ou l'œuvre contrefacteur<sup>73</sup></p> <p>La compagnie a été vidée de ses actifs pour éviter les effets d'un jugement de contrefaçon<sup>74</sup></p>	<p>Le défendeur personnel n'était pas impliqué dans la décision qui a mené aux actes de contrefaçon<sup>75</sup></p> <p>La compagnie était déjà légitimement engagée dans la fabrication ou la commercialisation de produits du même genre avant l'obtention des droits de propriété intellectuelle par le demandeur ou avant qu'elle n'ait connaissance des produits du demandeur<sup>76</sup></p> <p>Le défendeur personnel a agi dans le cadre des activités normales et attendues d'un administrateur ou d'un dirigeant<sup>77</sup></p>

73. *Contra* : *ibid.*, p. 557 : « Nor is there anything inherently suspicious in using a corporate structure to launch a new business. »

74. *Paula Lishman Ltd. c. Erom Roche Inc.*, (1997) 72 C.P.R. (3d) 214 (C.F.P.I.), p. 218-219 et 222-223 (j. Rothstein) ; *contra* : *Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd.*, (2001) 13 C.P.R. (4th) 193 (C.F.P.I.), p. 254 à 258 (j. Gibson), inf. pour d'autres motifs 17 C.P.R. (4th) 478 (C.A.F.).

75. *Comité organisateur des Jeux olympiques c. Exclusive Leather Products Corp.*, [1976] C.S. n° 500-05-014264-749, p. 24 du jugement (j. Mackay).

76. *Mentmore*, précité, note 35, p. 174 ; *Reading & Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Corp.*, précité, note 50, p. 180.

77. *Enterprise Rent-A-Car Co. c. Singer*, (1996) 66 C.P.R. (3d) 453 (C.F.P.I.), p. 483-484 (j. McKeown).



ÉLÉMENTS DE LA CAUSE D'ACTION	FAITS FAVORABLES AU DEMANDEUR	FAITS FAVORABLES AU DÉFENDEUR PERSONNEL
susceptible d'entraîner la violation par la compagnie des droits de propriété intellectuelle du demandeur, ou reflétant une indifférence face à ce risque	La compagnie a copié le produit, la marque ou l'œuvre du demandeur <sup>78</sup>	<p>La portée des droits de propriété intellectuelle du demandeur, et leur application au produit de la compagnie, étaient hautement incertaines<sup>79</sup></p> <p>Le défendeur personnel a tenté de contourner le brevet de bonne foi, en obtenant une opinion en invalidité ou en non-contrefaçon par exemple, même si la Cour a jugé qu'il a échoué dans ses efforts en prononçant un jugement de contrefaçon<sup>80</sup></p> <p>Le produit, la marque ou l'œuvre de la compagnie n'était pas une copie de celui du demandeur (même s'il s'agissait d'une contrefaçon) et lui était même supérieur à celui-ci à certains égards<sup>81</sup></p>

On constate que des considérations d'équité ont parfois influencé les tribunaux dans leurs décisions. Ceux-ci ont même, à quelques occasions, requis une preuve de malhonnêteté de la part du défendeur personnel<sup>82</sup>, ce qui semble dépasser le niveau de faute requis par le test de l'arrêt *Mentmore*, comme le notait récemment le juge Pelletier, maintenant de la Cour d'appel fédérale :

78. *Paula Lishman Ltd. c. Erom Roche Inc.*, précité, note 74, p. 219 et 222-223 ; *Ital-Press Ltd. c. Sicoli*, précité, note 60, p. 144 et 172 à 177.

79. *Mentmore*, précité, note 35, p. 174.

80. *Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd.*, précité, note 74, p. 258 ; *Illinois Tool Works Inc. c. Cobra Fixations Cie*, (2002) 20 C.P.R. (4th) 402 (C.F.P.I.), p. 410 (j. Pelletier).

81. *Halford c. Seed Hawk Inc.*, précité, note 13, p. 558-559.

82. *Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd.*, précité, note 74, p. 257-258 ; *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada c. 1007442 Ontario Ltd.*, (2002) 20 C.P.R. (4th) 68 (C.F.P.I.), p. 78 et 81 (j. Kelen).

I believe that some care must be taken in applying a test based on an « analysis of the conduct of the personal defendant, to determine whether or not her actions can be characterized as dishonest, deceptive and deliberately reckless behaviour, or indifference to the obvious consequences of her actions, such that a finding of personal liability is appropriate » : *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v. 1007442 Ontario Ltd.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 68 (F.C.T.D.) [par. 19]. This suggests that the personal liability of directors depends upon the moral quality of their behaviour. Dishonesty is not commendable but it is not infringement.<sup>83</sup>

Si le défendeur personnel est reconnu responsable, les dommages subis par le demandeur découlant de la contrefaçon pourront être réclamés solidairement de la compagnie et du défendeur personnel<sup>84</sup>. Si le demandeur opte pour la restitution de la portion des profits réalisés par les défendeurs attribuable à la contrefaçon<sup>85</sup>, cette somme pourra être recherchée auprès de la compagnie ou du défendeur personnel, selon celui dont le portefeuille s'est engraisé.

Quant aux autres remèdes de nature non monétaire (l'injonction et la remise du matériel contrefacteur en la possession de la compagnie), ils sont généralement accordés contre la compagnie et le défendeur personnel<sup>86</sup>. En fait, en ce qui concerne l'injonction, les tribunaux n'hésitent pas à l'étendre aux actionnaires, administrateurs et dirigeants, même si leur responsabilité n'était pas en jeu, afin d'éviter que la compagnie ne puisse faire indirectement ce que l'injonction lui interdit de faire directement.

Il découle de ce qui précède que le meilleur moyen d'éviter d'engager la responsabilité d'un actionnaire, d'un administrateur ou d'un dirigeant est incontestablement de faire en sorte que la com-

83. *Halford c. Seed Hawk Inc.*, précité, note 13, p. 556-557.

84. Art. 1526 C.c.Q.

85. *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser*, (2004) 31 C.P.R. (4th) 161, 189-190 : « It is settled law that the inventor is only entitled to that portion of the infringer's profit which is causally attributable to the invention. The preferred means of calculating an accounting of profits is what has been termed the value-based or « differential profit » approach, where profits are allocated according to the value contributed to the defendant's wares by the patent. A comparison is to be made between the defendant's profit attributable to the invention and his profit had he used the best non-infringing option. »

86. *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser*, (2001) 12 C.P.R. (4th) 204 (C.F.P.I.), p. 248 (j. MacKay), conf. (2002) 21 C.P.R. (4th) 1 (C.A.F.), conf. (2004) 31 C.P.R. (4th) 161 (C.S.C.).

---

pagne ne se retrouve pas en situation de contrefaçon. À défaut, et bien que la responsabilité de la compagnie sera alors retenue, celle de ses actionnaires, administrateurs et dirigeants pourra être évitée si une politique de gestion de la propriété intellectuelle efficace a été mise en place au sein de la compagnie dans le but de, au minimum :

1. s'assurer le plus rapidement possible dans le cadre de la recherche, du développement, de la fabrication ou de la commercialisation d'un produit ou d'un service, que l'on n'enfreint pas les droits de propriété intellectuelle appartenant à un tiers.

Cette vérification diligente de l'environnement de propriété intellectuelle dans lequel la compagnie évolue permettra également d'identifier les innovations réalisées par la compagnie qui sont elles-mêmes susceptibles d'être protégées afin de :

2. bâtir un portefeuille d'actifs de propriété intellectuelle qui conférera à l'entreprise un avantage concurrentiel sur la compétition.

L'élaboration d'une politique de gestion de la propriété intellectuelle minimale, permettant d'atteindre ce double objectif, fait l'objet de la troisième partie de cet article.

#### **4. La gestion de la propriété intellectuelle au sein de la compagnie**

Depuis plusieurs années déjà, on constate une augmentation significative du nombre de brevets émis et, peu étonnamment, du nombre de litiges en contrefaçon également. Cette tendance est encore plus marquée aux États-Unis où s'aventurent beaucoup de compagnies canadiennes souvent peu soucieuses ou informées des problèmes potentiels qui les guettent. Le marché américain étant dix fois plus grand que le nôtre (d'où son attrait commercial), le risque relié à la contrefaçon l'est autant, car il y existe davantage de brevets et l'étendue des dommages résultant d'une contrefaçon est proportionnelle à la taille du marché. Et s'il est prouvé que la contrefaçon a été faite intentionnellement par le défendeur, la somme à laquelle il sera condamné peut être triplée. Sans compter que les tribunaux américains sont nettement pro-brevets à l'heure actuelle<sup>87</sup>.

---

87. Fred WARSHOFSKY, *The Patent Wars : The battle to own the world's technology* (New York, NY : John Wiley & Sons, 1994), p. 8-9.

Malheureusement, la conscientisation des entreprises aux risques reliés à la propriété intellectuelle (et à ses bénéfices pour ceux qui savent en profiter) se fait généralement de force, en se retrouvant du mauvais côté d'une action en contrefaçon par exemple. La compagnie qui a été forcée de payer des royalties inattendues au titulaire de droits de propriété intellectuelle, qui a été condamnée à payer des dommages importants ou qui a dû cesser des activités lucratives pour apprendre cette leçon constate qu'elle peut, en assurant une meilleure gestion de sa propriété intellectuelle, non seulement prévoir et éviter les obstacles posés par les droits de propriété intellectuelle d'autrui, mais également améliorer sa situation financière, de la façon suivante notamment :

1. en plaçant une technologie clé hors de la portée de ses concurrents, se procurant par le fait même un avantage concurrentiel marqué découlant du monopole sur une technologie essentielle à un produit donné ;
2. en se positionnant de façon à forcer ses concurrents à lui verser des royalties pour gagner accès à la technologie brevetée, diminuant par le fait même leur marge bénéficiaire ; et
3. en allouant la possibilité de conclure des licences croisées à titre de monnaie d'échange lorsque la compagnie viole les droits de tiers ou si elle désire gagner accès à une technologie brevetée qui ne serait pas accessible autrement.

#### **4.1 Les erreurs les plus communément commises dans la gestion de la propriété intellectuelle et leurs conséquences**

*[I]f shareholders can sue companies for mishandling their inventories of widgets, what's to prevent them from coming after boards who mishandle their inventories of patents or who conduct R&D with reckless disregard for potential infringement dangers ?  
[T]he prospect of shareholder lawsuits over « IP wasting » is very real.<sup>88</sup>*

On constate typiquement les lacunes suivantes au sein des compagnies qui gèrent inefficacement leur propriété intellectuelle.

88. RIVETTE et al., *Rembrandts in the Attic*, précité, note 1, p. 105.

#### 4.1.1 *La gestion de la propriété intellectuelle relève uniquement du département juridique ou d'un employé isolé*

La plupart des compagnies délèguent la responsabilité de gérer leur propriété intellectuelle au département juridique ou, dans le cas des PME qui n'emploient pas de conseiller juridique à l'interne, à un employé ou un membre de la direction.

Typiquement, le conseiller juridique ou l'employé responsable organise de manière ponctuelle des campagnes de sensibilisation à la propriété intellectuelle destinées aux scientifiques, ingénieurs, artistes ou concepteurs. Mais aucune procédure systématique et rigoureuse n'est réellement mise en place, de sorte que les bénéfices de l'exercice sont transitoires et s'estompent rapidement avec le temps.

Ironiquement, la gestion, l'exploitation et la valorisation de la propriété intellectuelle sont confiées à un groupe d'individus qui, en raison de leur formation légale ou scientifique, n'ont pas été entraînés à prendre des décisions d'affaires. Le problème est accentué par l'absence d'interaction avec les départements de recherche et développement (responsable de la conception de produits), d'ingénierie (fabrication de produits) et de marketing (commercialisation de produits).

La gestion de la propriété intellectuelle devrait idéalement relever d'un comité distinct (le « comité de propriété intellectuelle »), composé de membres des départements juridique, de R&D, d'ingénierie et de marketing afin de favoriser l'interaction et l'échange d'idées avec ceux qui développent et exploitent la propriété intellectuelle de la compagnie. Le responsable du comité de propriété intellectuelle devrait faire rapport des activités du comité à la direction pour s'assurer que celles-ci sont alignées avec les objectifs stratégiques de la compagnie.

#### 4.1.2 *La compagnie apprend sur le tard qu'elle viole les droits de propriété intellectuelle d'un tiers*

*Who has the time (or the million-plus dollars) it takes to defend against a patent suit ? And who can afford to devote a year or more of R&D effort on a product only to have to abandon it later because of an infringement problem that could easily have been spotted and designed around early in the process ?<sup>89</sup>*

89. *Ibid.*, p. 104.

Si la compagnie n'évalue pas préalablement l'environnement de propriété intellectuelle dans lequel elle compte s'aventurer en lançant un nouveau produit sur le marché, elle court le risque de contrefaire un brevet, un dessin industriel, une marque de commerce ou une œuvre protégée appartenant à un tiers. Le cas échéant, la compagnie apprend généralement trop tard, alors que son produit est déjà sur le marché ou à un stade de développement avancé, qu'elle peut potentiellement enfreindre les droits de propriété intellectuelle d'un tiers, lorsque celui-ci les porte à son attention par le biais d'une lettre de mise en demeure ou d'une action en justice.

Au lieu de prévoir et d'éviter les conflits susceptibles de se présenter, la compagnie est forcée de réagir en adoptant une stratégie défensive après avoir :

1. identifié s'il est possible de mettre de l'avant une défense sérieuse au niveau de la contrefaçon ;
2. identifié s'il existe des motifs solides pour démontrer l'invalidité des droits de propriété intellectuelle invoqués ;
3. étudié les possibilités de contourner le brevet, le dessin industriel, la marque de commerce ou l'œuvre protégée en faisant de la ré-ingénierie ou du re-design stratégique ;
4. exploré la possibilité d'obtenir une licence du titulaire des droits de propriété intellectuelle ; et
5. envisagé la possibilité de faire valoir ses propres droits de propriété intellectuelle contre le tiers, avec pour objectif de régler les recours réciproques par le biais de licences croisées.

Étant donné que moins de 25 % des droits de propriété intellectuelle dont la validité est contestée devant les tribunaux sont déclarés invalides, si la contrefaçon peut être démontrée, la situation doit être considérée comme critique puisque :

1. les coûts relatifs à la défense d'une action en contrefaçon de brevet peuvent osciller entre 250 000 \$ et 750 000 \$, répartis sur 3 à 5 ans, au Canada ;
2. des ressources internes importantes doivent être englouties pour préparer la preuve ;

3. les activités de la compagnie peuvent être affectées négativement pendant l'instance, en raison de la nervosité des marchés ou d'une injonction interlocutoire interdisant les activités reprochées jusqu'à la détermination de leur caractère licite ou non dans le jugement final, par exemple ;
4. les conséquences d'un constat de contrefaçon peuvent être désastreuses pour la compagnie (une injonction interdisant de pratiquer l'invention jusqu'à l'expiration du brevet, la remise des biens jugés contrefacteurs, le paiement d'une compensation monétaire correspondant aux dommages subis par le demandeur ou à la portion des profits réalisés par la compagnie attribuable à l'invention, et le remboursement des frais judiciaires correspondant à une partie des frais légaux de la partie qui obtient gain de cause).

4.1.3 *La compagnie néglige d'identifier et de protéger ses innovations*

*To be sure, infringement is not the only – or even necessarily the greatest – danger confronting companies that ignore intellectual property issues in their R&D efforts. The failure to patent the result of innovative research can also lead to huge financial and strategic losses.<sup>90</sup>*

Plusieurs compagnies n'ont aucune idée du potentiel commercial et de la valeur financière de leurs actifs de propriété intellectuelle. Elles n'identifient pas leurs atouts technologiques et les caractéristiques de leurs produits qui leur confèrent un avantage concurrentiel sur la compétition. Elles divulguent de façon non contrôlée certaines technologies, ce qui leur fait perdre des droits. Et lorsqu'elles se décident à déposer une demande de brevet sur un aspect de leur technologie, la protection recherchée porte souvent sur un élément qui ne joue pas un rôle déterminant dans l'acceptation du produit par les consommateurs.

Ces compagnies auraient intérêt à procéder à une vérification diligente ayant pour but d'identifier leurs technologies, de comprendre la nature de l'avantage technologique dont elles jouissent et

---

90. *Ibid.*, p. 99.

d'utiliser les actifs de propriété intellectuelle pour concrétiser cet avantage sur le marché. Parfois, ce qui rend la technologie attrayante commercialement, ce n'est pas tant l'avancement technique qu'elle procure, mais son attrait commercial auprès du consommateur qui peut être attribuable à d'autres facteurs (design élégant, habillage distinctif, slogan accrocheur, marque prisée, etc.).

Trop souvent, la compagnie n'assure pas le suivi de ses demandes de brevet, de sorte que le brevet obtenu ne couvre pas le produit qu'elle commercialise, puisque celui-ci a évolué sensiblement entre le premier prototype et le produit final. La protection obtenue s'avère aussi déficiente en ce qu'elle n'englobe pas des variantes qui peuvent éviter le brevet. Et aucune demande n'est déposée pour des améliorations réalisées subséquentement. À cet égard, le modèle japonais est un exemple à suivre :

Japanese companies develop a similar web around their own patents, filing for every minute alteration in methods of manufacture and product configurations. The result is a tangle of snares that may force royalty payments where none were anticipated or so enmesh a process that it will be impossible for anyone else to produce the patent-encrusted product competitively.<sup>91</sup>

La compagnie protège géographiquement sa technologie sans tenir compte de sa stratégie de mise en marché et du comportement commercial de ses concurrents. Elle obtient et maintient à grands frais des brevets dans un trop grand nombre de pays, alors qu'une sélection plus ciblée lui aurait procuré essentiellement la même protection effective à moindre coût. Au contraire, elle obtient parfois une protection dans un nombre trop restreint de pays, laquelle n'empêche pas ses compétiteurs d'affaiblir sa part de marché dans les zones non protégées.

Finalement, les dirigeants de la compagnie comprennent souvent mal que l'obtention par la compagnie d'un brevet sur une technologie qui est intégrée dans le produit qu'elle commercialise n'équivaut pas à une liberté absolue d'exploiter le produit ni même l'invention brevetée. Le produit en question, tout comme l'invention, peut très bien enfreindre le brevet d'un tiers qui porterait quant à lui sur un autre aspect de la même technologie ou sur une technologie

---

91. F. WARSHOFSKY, *The Patent Wars*, précité, note 87, p. 29.



---

différente qui serait, elle aussi, intégrée dans le même produit. L'obtention d'un brevet peut donc donner un faux sentiment de sécurité quant au droit de commercialiser un produit incorporant l'invention brevetée.

*4.1.4 La compagnie néglige de surveiller les activités de ses concurrents pour connaître leurs orientations stratégiques et déceler la violation de ses droits de propriété intellectuelle*

La compagnie surveille et évalue de façon aléatoire la violation de ses droits de propriété intellectuelle par les tiers, de sorte que la contrefaçon de sa propriété intellectuelle n'est souvent pas portée à l'attention de la haute direction, ce qui fait manquer à la compagnie l'opportunité de générer des profits additionnels et de démarquer de façon plus efficace son territoire technique.

En maintenant une veille des activités de ses concurrents, incluant leur prise de brevets, la compagnie peut identifier les contrefaçons, les opportunités de licences, les nouvelles technologies développées par la compétition et les failles dans son portefeuille de brevets qui peuvent permettre à des compétiteurs de s'infiltrer dans son champ d'activité. Là encore, les Japonais sont passés maîtres dans cet art :

Most Japanese electronics companies have whole departments charged with the task of combing through U.S. patent office publications to track individual American inventions that might lead to technological breakthroughs. This provides the Japanese with leads that may enable them to score the breakthrough first, or, failing that, the intellectual wherewithal to surround a basic patent with clusters of detail-improvement patents. The original holder is thus blocked on all sides, unable to move, and is forced to negotiate a licensing arrangement with the holder(s) of the cluster patents.<sup>92</sup>

***4.2 L'élaboration et la mise en place d'une politique de gestion de la propriété intellectuelle efficace***

On a vu précédemment que les deux objectifs fondamentaux d'une politique de gestion de la propriété intellectuelle sont de :

---

92. *Ibid.*, p. 28-29.

- 1- s'assurer le plus rapidement possible, dans le cadre de la recherche, du développement, de la fabrication ou de la commercialisation d'un produit ou d'un service, que l'on n'enfreint pas les droits de propriété intellectuelle appartenant à des tiers ; et
- 2- bâtir un portefeuille d'actifs de propriété intellectuelle qui conférera à l'entreprise un avantage concurrentiel sur la compétition.

Une politique de gestion de la propriété intellectuelle vise donc de façon minimale à élaborer un certain nombre de procédures qui seront implantées et suivies au sein de la compagnie de façon à favoriser la réalisation de ces deux objectifs.

#### *4.2.1 Assurer la liberté d'exploitation des produits et services de la compagnie*

Il existe un certain nombre de stratégies de prévention de litige afin d'éviter d'être entraîné dans une action en contrefaçon :

1. vérifier qu'aucun droit de propriété intellectuelle appartenant à un tiers ne se rattache aux idées reçues de l'extérieur avant de les utiliser ;
2. s'assurer que les pièces ou composantes achetées de sous-contractants ou de fournisseurs ne violent pas les droits de propriété intellectuelle de tiers ; et
3. évaluer le potentiel de contrefaçon d'une technologie développée par la compagnie.

À cette liste, on pourrait aussi ajouter une entrevue d'arrivée et de départ pour les employés qui travaillaient auparavant pour un compétiteur ou qui quittent la compagnie pour se joindre à un compétiteur.

Une étude de liberté d'exploitation, effectuée dans un ou plusieurs pays selon la diffusion projetée du produit, permet de déterminer avant la commercialisation si un produit ou un service présente un risque de contrefaçon. Cet exercice, lorsqu'il est bien dirigé, permet d'éviter une perte d'énergie et d'argent considérable lorsque l'on s'aperçoit trop tard qu'il existe un risque de contrefaçon.

---

4.2.2 *Protéger les innovations de la compagnie qui lui procurent un avantage concurrentiel*

Le verrouillage technologique consiste à :

1. identifier les technologies clés qui donnent à la compagnie un avantage concurrentiel afin de mieux cibler ce qui doit être protégé ;
2. faire breveter plusieurs réalisations possibles des technologies clés ;
3. s'assurer que les demandes de brevet en instance couvrent l'innovation telle qu'elle évolue ;
4. faire breveter les perfectionnements apportés à la technologie pour prolonger la durée de la protection ;
5. rendre publiques les technologies potentiellement brevetables mais non retenues ou utilisées pour mettre hors de portée d'un compétiteur la possibilité de les faire breveter.

Assurément, une politique de gestion de la propriété intellectuelle exhaustive serait beaucoup plus sophistiquée que l'amorce minimale présentée ci-dessus et couvrirait des sujets, comme la valorisation et la commercialisation de la propriété intellectuelle, qui dépassent largement les ambitions de cet article.

## **5. Conclusion**

Les droits de propriété intellectuelle, et les brevets en particulier, ne sont guère perçus comme des actifs productifs pour la compagnie, c'est-à-dire susceptibles de générer des profits. Au contraire, on considère souvent leur valeur comme suspecte. La compagnie les utilise rarement comme outils stratégiques pour se procurer un avantage concurrentiel sur le marché ou pour générer des revenus en octroyant des licences. Elle a plutôt tendance à les garder en réserve par mesure préventive : si on menace de la poursuivre en justice, elle les brandit pour créer un effet dissuasif. En clair, nombre de brevets dorment sur les tablettes jusqu'à leur expiration. S'agissant d'un actif dont la valeur s'érode avec le temps, la fenêtre d'opportunité pour capitaliser les avantages de l'invention doit être saisie ou alors elle sera perdue définitivement.

L'avocat-conseil doit renverser le paradigme selon lequel la propriété intellectuelle est perçue comme une dépense nette pour la compagnie. Il doit démontrer les bénéfices tangibles d'une intervention pré-litigieuse en mettant en place une politique de gestion de la propriété intellectuelle efficace. Le défi consiste à apporter une valeur ajoutée à la compagnie qui serait perçue et prisée par la haute direction.

Après avoir attiré l'attention des actionnaires, administrateurs et dirigeants sur les risques de contrefaçon par la compagnie et leur responsabilité potentielle à l'égard des actes de la compagnie, on pourra facilement aborder le sujet de la gestion de la propriété intellectuelle. Le succès de celle-ci sera toutefois difficile à évaluer en argent.

La conception stratégique devrait permettre de réduire le nombre de litiges dans lesquels la compagnie est impliquée à titre de défenderesse ou à tout le moins d'anticiper les points de discordance susceptibles de survenir avec des concurrents et de prendre les mesures préventives appropriées pour mieux positionner la compagnie advenant un litige dont elle connaîtra d'avance les paramètres de contestation.

La protection des technologies clés de la compagnie permettra quant à elle de concrétiser l'avantage technique de la compagnie en un avantage concurrentiel sur le marché, à un coût raisonnable.