

LE FINANCEMENT D'ÉLÉMENTS D'ACTIF DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La constante évolution de la technologie ne cesse de modifier notre mode de vie et de susciter un attrait certain. L'étude des techniques, des outils, des machines industrielles et des ordinateurs se poursuit sans relâche. Cet état de chose a incité nombre d'entreprises, dans des industries dites traditionnelles, à vouloir tirer profit de la reconnaissance de cette nouvelle création de valeur.

Cette tendance, combinée à l'essor de plus en plus d'entreprises à vocation essentiellement technologique, a amené les prêteurs et les divers professionnels impliqués en matière de financement à adapter leurs façons de faire et méthodes d'analyse dans le traitement de ces mandats. Cela s'est notamment traduit par une modification progressive de certains principes d'analyse financière des prêteurs propres aux éléments d'actif corporels permettant de tenir compte de la propriété intellectuelle dans l'évaluation globale des éléments d'actifs de l'emprunteur susceptible de faire l'objet d'une sûreté et ainsi contribuer au financement de leurs opérations et développements.

Le premier défi consiste à bien analyser ce type d'éléments d'actif afin de s'assurer que la sûreté qui les grèvera sera valide, exécutoire et opposable aux tiers. Pour ce faire, outre la maîtrise des règles particulières prévues au *Code civil du Québec* (le «**C.c.Q.**»), en matière de prise de sûretés, l'autre défi consiste à maîtriser la législation fédérale (et parfois étrangère) régissant les diverses catégories d'éléments d'actif reliés à la propriété intellectuelle.

PRINCIPALES CATÉGORIES DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

On peut résumer en sept grandes catégories¹ les éléments d'actifs reliés au domaine de la propriété intellectuelle: les brevets, les œuvres protégées par droits d'auteur, les dessins industriels, les obtentions végétales, les topographies de circuits intégrés, les marques de commerce et l'information confidentielle. De ces sept catégories, nous aborderons les

principales, soit les brevets, les œuvres protégées par droits d'auteur et les marques de commerce.

*Brevets*²

Un brevet délivré au Canada donne le droit exclusif à l'inventeur, à compter de la date de sa délivrance, d'empêcher d'autres personnes de fabriquer, d'employer ou de vendre son invention au Canada pendant une période maximale de 20 ans suivant la date de dépôt de la demande de brevet.³ Une fois la période de protection écoulee, ou lorsque le brevet est périmé pour cause de non-paiement de la taxe annuelle de maintien,⁴ quiconque peut fabriquer, utiliser ou vendre l'invention jusqu'alors protégée par brevet.

Un brevet sera délivré au premier déposant dans la mesure où l'invention est brevetable, c'est-à-dire que ladite invention fait preuve de nouveauté, d'activité inventive et d'utilité.⁵ Toutefois, il faut noter qu'au Canada, le déposant dispose d'un délai de grâce d'un an après la première divulgation publique pour déposer sa demande de brevet.⁶

*Droit d'auteur*⁷

Un droit d'auteur protège toute œuvre originale de nature littéraire (notamment les programmes d'ordinateurs), dramatique, musicale ou artistique.⁸

Un droit d'auteur sur une œuvre comporte, de façon générale, le droit exclusif de produire ou de reproduire la totalité ou une partie importante de cette œuvre sous une forme matérielle quelconque, d'en exécuter ou d'en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l'œuvre n'est pas publiée, d'en publier la totalité ou une partie importante. Le droit d'auteur comporte également le droit exclusif d'autoriser ces actes.⁹

Il importe de noter par ailleurs que le droit d'auteur ne protège pas les idées contenues dans une œuvre mais plutôt l'expression de ces idées. Le droit d'auteur naît dès la création de l'œuvre, dès qu'elle fait l'objet d'une fixation par écrit ou d'une autre manière, en autant qu'elle n'est pas copiée sur une autre œuvre.¹⁰ Le droit d'auteur s'éteint 50 ans suivant la mort de l'auteur.¹¹

Bien que l'enregistrement d'un droit d'auteur ne soit pas obligatoire, celui-ci est recommandé puisqu'il crée une présomption que le titulaire inscrit est l'auteur de l'œuvre et que le droit d'auteur subsiste dans l'œuvre.¹²

Finalement, pour qu'un droit d'auteur sur une œuvre soit valablement cédé, en totalité ou en partie, à une tierce partie, il est nécessaire que l'acte de cession soit constaté dans un écrit, lequel est enregistré au Bureau du droit d'auteur de l'Office de la Propriété Intellectuelle du Canada («**OPIC**»)¹³. Par contre, un auteur ne pourra céder son droit moral dans une œuvre, soit son droit à la paternité et à l'intégrité de son œuvre mais peut toutefois y renoncer par écrit.¹⁴

*Marques de commerce*¹⁵

Une marque de commerce consiste en un mot, un symbole, un dessin ou une combinaison de ces éléments servant à distinguer les produits ou les services d'une personne de ceux d'un tiers offerts sur le marché. Il existe trois catégories de marques de commerce, soit les marques ordinaires, les marques de certification et les signes distinctifs.

Bien qu'il soit fortement recommandé de procéder à l'enregistrement d'une marque de commerce, le propriétaire d'une marque de commerce n'est pas tenu de l'enregistrer puisqu'au Canada, le seul emploi d'une marque (c'est-à-dire la vente de produits ou l'annonce ou l'exécution de services en association avec une marque) suffit pour créer des droits sur celle-ci. Toutefois, alors que l'enregistrement d'une marque de commerce donne à son propriétaire un droit exclusif à son usage au niveau pancanadien, une marque non enregistrée ne donne une protection à son propriétaire que dans le territoire où elle est effectivement employée, soit par exemple la province de Québec, si la marque est employée dans l'ensemble de la province, ou dans la région de Montréal, si l'usage est limité à ce territoire.

L'enregistrement d'une marque de commerce est d'une durée de quinze (15) ans, sujet à renouvellement pour la même période sur paiement d'un montant prescrit.¹⁶

LA VÉRIFICATION DILIGENTE

En général, dès l'offre de financement acceptée par l'emprunteur, le prêteur lui remettra un questionnaire qui cherchera à identifier ceux de ses éléments d'actif qui peuvent constituer des éléments d'actif de propriété intellectuelle que l'hypothèque ou autre sûreté grèvera.

Les réponses à ce questionnaire permettront entre autres d'identifier quels éléments d'actif sont protégés par droit d'auteur, par brevet, par dessin industriel, etc. Il permettra également d'identifier quelles sont les marques de commerce, enregistrées ou non, de l'emprunteur.

Lorsque le prêteur aura identifié clairement quels sont les éléments d'actif de l'emprunteur qui sont protégés par des droits de propriété intellectuelle et quelle est la nature exacte de ces droits (droits d'auteur, droits sur un brevet d'invention, etc.), il faudra s'assurer que l'emprunteur est bel et bien titulaire de ces droits de propriété intellectuelle. Ainsi, en répondant au questionnaire qui lui sera soumis par le prêteur, l'emprunteur devra identifier les personnes ayant créé ou développé les biens faisant l'objet d'un droit de propriété intellectuelle et si des cessions de droits ont été signées en sa faveur. Ceci permet de vérifier la chaîne de titre et de s'assurer que l'entreprise est bien titulaire de tous les droits sur ce qu'elle déclare être sa propriété intellectuelle.

Le prêteur, au-delà de la question de la chaîne de titre, pourra également se poser des questions sur la valeur de la propriété intellectuelle de l'emprunteur.

Ainsi, en matière de marque de commerce, il peut être intéressant, lors de la vérification diligente, d'effectuer des recherches qui tenteront de déterminer si des tiers utilisent des marques de commerce similaires ou identiques à l'une ou l'autre des marques de commerce de l'emprunteur. Dans l'affirmative, la ou les marques de commerce de l'emprunteur pourraient avoir perdu leur caractère distinctif et pourraient ainsi avoir perdu toute valeur.

En matière de brevet d'invention, le prêteur peut vouloir s'assurer que l'invention revendiquée dans le brevet est bien brevetable, que l'entreprise pourra jouir de la libre exploitation de celle-ci ou encore que le texte même du brevet ne permet pas d'en attaquer la validité.

Également, lors de la vérification diligente, le prêteur cherchera à déterminer si les mesures administratives nécessaires ont été prises par l'entreprise pour conserver ses droits. Par exemple, tel que souligné précédemment, en matière de brevet d'invention, des frais de maintenance annuels doivent être payés à défaut de quoi l'emprunteur pourrait perdre ses droits dans son brevet.

Parce qu'elles sont souvent très onéreuses, les questions reliées à la validité des droits de propriété intellectuelle, surtout en matière de brevet d'invention, sont parfois laissées de côté par les prêteurs qui préféreront concentrer leur vérification diligente sur la nature des droits de propriété intellectuelle de l'emprunteur et sur la chaîne de titre.

Lors de cette vérification diligente, il sera déterminé tous les registres, peu importe où ils se situent dans le monde, où des droits de propriété intellectuelle de l'entreprise sont enregistrés ou inscrits. Cette vérification permet d'évaluer si les droits détenus par l'emprunteur sont correctement reflétés dans ces registres, d'identifier la présence d'autres créanciers ayant enregistré leur sûreté contre ces mêmes droits et d'évaluer l'opportunité de déposer dans ces registres l'acte constituant l'hypothèque mobilière.

Les conclusions de la vérification diligente dicteront la marche à suivre lors de la négociation de certaines représentations, garanties et engagements de l'emprunteur de l'acte constituant l'hypothèque mobilière. Les conclusions permettront également au prêteur de connaître la véritable valeur des actifs de propriété intellectuelle et, le cas échéant, de pousser plus avant certains aspects de la vérification diligente. Elles permettent aussi de déterminer si des logiciels doivent être entiercés.

ENTIÈREMENT DES LOGICIELS ET DE LEURS CODES SOURCES

Les logiciels font souvent partie des éléments d'actif d'entreprises technologiques. Ces éléments d'actif peuvent avoir une très grande valeur que le prêteur voudra protéger. En fait, afin de s'assurer de pouvoir disposer du logiciel lors de l'exercice d'un éventuel recours hypothécaire, il sera essentiel pour le prêteur d'exiger l'entiercement du code source du logiciel, de s'assurer que les mises à jour le soient, et ce, dès le moment où le ou les logiciels de l'emprunteur seront grevés d'une hypothèque ou autre sûreté.

Qu'est-ce que le code source ?

Tout logiciel est rédigé dans un langage informatique, que ce soit le langage C++ ou autre. Lorsque ce logiciel se retrouve dans un ordinateur, on dit qu'il s'y trouve en code objet. Il s'agit essentiellement d'une suite de 0 et de 1 compréhensible pour la machine. Le programmeur rédige ce que l'on appelle communément le code source. Il s'agit du programme informatique apparaissant en une forme intelligible pour l'être humain.

Un programmeur doit donc avoir accès au code source pour pouvoir comprendre l'architecture et le fonctionnement d'un logiciel et donc pouvoir effectuer des travaux sur celui-ci, que ce soit des travaux d'amélioration, de modification, de mise au point, etc.

On comprend donc pourquoi il est essentiel par le prêteur de prévoir, lors de la prise d'une sûreté, la signature d'un contrat qui lui garantira un accès au code source de ou des logiciels, objets de l'hypothèque. S'il ne peut, au moment de l'exercice de son recours hypothécaire, disposer du code source du logiciel, alors le tiers souhaitant faire l'acquisition du logiciel pourrait ne pas y trouver son compte. S'il ne peut modifier le logiciel, corriger les erreurs, etc., il se peut fort bien qu'il décide simplement de ne pas en faire l'acquisition.

Nature de la convention d'entiercement

Entiercer le code source d'un logiciel signifie mettre entre les mains d'un tiers ce code source. La convention d'entiercement est un contrat tripartite entre:

- la partie ayant le droit de disposer du logiciel, qu’il soit en code source ou en code objet (plus souvent qu’autrement, il s’agira du titulaire des droits d’auteur dans ce logiciel);
- la partie demandant l’entierement du logiciel (que ce soit un prêteur dans le cadre de la mise en place d’une hypothèque mobilière sur un ou des logiciels ou encore un cessionnaire de licence); et
- le dépositaire (souvent, une société de fiducie et, parfois, un cabinet de professionnels, etc.) qui recevra le dépôt du code source et du support sur lequel il se trouve.

CONSIDÉRATIONS PRATIQUES POUR LA RÉDACTION DE SÛRETÉS PORTANT SUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Outre les éléments de base à la création d’une hypothèque mobilière en vertu du *Code civil du Québec* et les représentations, garanties et engagements que l’on retrouve usuellement dans l’acte d’hypothèque, le prêteur doit obtenir certaines représentations, garanties et engagements propres aux éléments d’actif de propriété intellectuelle que son hypothèque grèvera et qu’on ne retrouve pas toujours à sa formule d’hypothèque en usage.

PUBLICATION ET ENREGISTREMENT DE LA SÛRETÉ

Code civil du Québec

Pour qu’une hypothèque soit opposable aux tiers, celle-ci doit être validement publiée dans les registres appropriés afin que le créancier puisse opposer son droit de préférence à l’égard des autres créanciers. Nous soulignons l’expression « validement publiée » puisque ce concept apporte son lot de questions.

En effet, la validité d’une inscription peut devenir une question d’une certaine complexité puisque les règles en vigueur dans des juridictions différentes peuvent entrer en conflit.

Ainsi, il est primordial de s'assurer que la sûreté est publiée dans la juridiction appropriée.

Au Québec, en vertu de l'article 3105 C.c.Q., la validité d'une sûreté mobilière grevant un droit de propriété intellectuelle (meuble incorporel) est régie par la loi de l'État où est domicilié le constituant au moment de sa constitution et la publicité de la sûreté et ses effets sont régis par la loi de l'État du domicile actuel du constituant. Dans le cas où cette règle renvoie à un autre État, la règle applicable à cet État dictera le lieu de publication de la sûreté. Par le jeu de l'article 307 C.c.Q., le domicile d'une personne morale est au lieu et à l'adresse de son siège social. Ainsi, la sûreté grevant des droits de propriété intellectuelle d'une personne morale dont le siège social est situé au Québec sera inscrite au registre des droits personnels et réels mobiliers du Québec.

Législation canadienne

Les lois fédérales sur la propriété intellectuelle en matière de brevets, marques de commerce, droits d'auteur, dessins industriels, obtentions végétales et topographies de circuits intégrés ne contiennent pas de dispositions explicites traitant des sûretés. Il faut par conséquent analyser chacun des droits de propriété intellectuelle à la lumière de leur législation spécifique afin de déterminer s'il s'avère nécessaire d'enregistrer les sûretés grevant ces droits dans les registres fédéraux appropriés.

Pour les fins de ce texte, nous nous contenterons de poser la question primordiale qui s'impose en la matière. En effet, celui qui prend en garantie un droit de propriété intellectuelle doit-il considérer la création de sa sûreté comme une cession en raison du fait que le débiteur lui cède conditionnellement un droit dans son élément d'actif ou doit-il plutôt simplement la faire publier au registre provincial pour qu'elle soit opposable aux tiers? Il n'existe malheureusement aucune réponse claire, tant au niveau de la jurisprudence que de la doctrine, sur la question de savoir si les sûretés sont visées par les termes « cession » et « transfert » des lois fédérales relatives à la propriété intellectuelle. Ainsi, aussi longtemps que le débat sur cette question ne sera pas réglé, les auteurs et

praticiens suggèrent fortement, par mesure de précaution, de procéder également à l'enregistrement de la sûreté sur les registres fédéraux appropriés.

PROJET DE RÉFORME SUR LE RÉGIME APPLICABLE AUX SÛRETÉS EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : LE RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT DU CANADA

En mai 2004, la Commission du droit du Canada a déposé un rapport au Parlement traitant des contraintes liées à la capacité de fournir des droits de propriété intellectuelle comme sûretés à des fins d'investissement. Ce rapport, désigné « *Capitaliser le savoir – Réduire l'incertitude que suscitent les sûretés constituées sur les droits de propriété intellectuelle* », ¹⁷ formule plusieurs recommandations visant à éliminer les incertitudes du droit fédéral canadien ayant trait aux sûretés dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Sources d'incertitudes

Selon le rapport de la Commission du droit du Canada, le droit relatif aux sûretés grevant des droits de propriété intellectuelle est parsemé d'incertitudes, dont les suivantes:

- Fiabilité incertaine des registres fédéraux de propriété intellectuelle en tant que preuves de titularité;
- Application incertaine des lois fédérales régissant la propriété intellectuelle aux sûretés.

Ces incertitudes, qui sont généralisées et font l'objet de nombre de discussions dans la pratique juridique, viennent à elles seules justifier une réforme dans ce domaine. En effet, le poids économique associé à de telles incertitudes, notamment relié au fait que les praticiens conseilleront généralement aux prêteurs d'enregistrer leur sûreté à la fois en vertu des lois fédérales sur la propriété intellectuelle et en vertu des lois provinciales sur les sûretés, est très élevé.

CONCLUSION

Malgré les récentes modernisations du droit des sûretés au niveau provincial, force est de constater que le Canada est une fédération où s'entremêlent parfois les intérêts d'un législateur fédéral et d'un législateur provincial. Maintenant qu'il est possible d'hypothéquer les droits de propriété intellectuelle, il ne reste qu'à souhaiter que le Canada se dote d'un système simple et efficace permettant l'enregistrement des sûretés aux termes de la législation fédérale. Ce faisant, toutes les entreprises de technologie en bénéficieront et leurs prêteurs pourront se fier à leurs sûretés... en toute sûreté.

¹ D. Albebrook, *Valuation Issues : Intellectual Property as a Security Device*, Meredith Lectures, 1996, p. 295.

² *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), c. P-4.

³ *Ibid*, art. 44.

⁴ *Ibid*, alinéa 73 (1) c).

⁵ *Ibid*, art. 2, 27, 28.2 et 28.3.

⁶ *Ibid*, art. 28.2.

⁷ *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), c. c-42.

⁸ *Ibid*, art. 2 et 5 (1).

⁹ *Ibid*, art. 3 (1).

¹⁰ *Ibid*, art. 5 (1).

¹¹ *Ibid*, art. 6.

¹² *Ibid*, art. 53.

¹³ *Ibid*, art. 13 (4) et 57 (3).

¹⁴ *Ibid*, art. 14.1 et 28.2.

¹⁵ *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), c. T-13.

¹⁶ *Ibid*, art. 46.

¹⁷ Canada, Commission du droit du Canada, *Rapport de la Commission du droit du Canada : Capitaliser le savoir – Réduire l'incertitude que suscitent les sûretés constituées sur les droits de propriété intellectuelle*, Ottawa, Ministère des Travaux publics et Services gouvernementaux, 2004. Le rapport final peut-être consulté à l'adresse suivante : www.lcc.gc.ca/fr/themes/er/fsi/fsi_main.asp (site de la Commission du droit du Canada).

Me Patrice Picard, Associé, (514) 397-6712, ppicard@bcf.ca

* L'auteur tient à remercier Me Marie-Josée Lapointe pour sa précieuse collaboration à la rédaction de ce texte.