



LES 5 ERREURS LES PLUS COURANTES COMMISES PAR LES ENTREPRISES QUÉBÉCOISES AU SUJET DE LEURS ACTIFS RELIÉS AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (T.I.)

VINCENT BERGERON*
ROBIC, S.E.N.C.R.L.

AVOCATS ET AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

Les entreprises de tous les secteurs d'industrie sont maintenant confrontées à la réalité des technologies de l'information (« T.I. »). Que ce soit via des applications mobiles, logiciels, sites web, bases de données, systèmes de gestion de la clientèle, systèmes de classement des documents ou autres, il n'est plus possible de faire abstraction de l'omniprésence et de l'importance de ces éléments reliés aux T.I. Le présent article recense les cinq erreurs les plus souvent commises par nos entreprises québécoises dans le traitement du développement et de l'opération de leurs actifs T.I., et propose des façons de fonctionner qui vous éviteront de commettre les mêmes erreurs!

1. Payer pour un développement ne vous transfère pas sa propriété

Malheureusement, bien des entreprises pensent que le simple fait de payer pour le développement d'un actif T.I. par un fournisseur externe en transfère automatiquement la propriété au client payeur. Or, c'est complètement faux! En vertu de la *Loi sur le droit d'auteur*, il faudra obtenir une cession par écrit de la part du fournisseur externe pour que le client payeur se voit transférer la propriété de l'actif T.I. développé, peu importe le prix payé pour le développement. En l'absence d'une telle cession par écrit, cela peut apporter plusieurs maux de tête lorsque viendra le temps de mettre à jour l'actif T.I. via un autre fournisseur ou lorsque viendra le temps de vendre ou de valoriser cet actif T.I. auprès de tiers.

2. Ne pas avoir de contrat écrit pour les développements effectués par un fournisseur externe

© CIPS 2016.

*Avocat, chez ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce. Publié dans le numéro d'octobre 2016 de *Capital Québec – Le magazine de la Chambre du commerce et de l'industrie de Québec*. Publication 062.074.

ROBIC, S.E.N.C.R.L.
www.robic.ca
info@robic.com

MONTRÉAL
1001, Square-Victoria
Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

QUÉBEC
2875, boulevard Laurier
Édifice Le Delta 3 – Bureau 700
Québec (Québec) Canada G1V 2M2
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006

Suivant ce dont nous avons traité au point précédent, l'existence d'un contrat par écrit avec le fournisseur est primordiale. En effet, une entente verbale n'est pas suffisante en vertu de la *Loi sur le droit d'auteur* pour opérer le transfert de la propriété de l'actif T.I. Cela dit, il n'existe aucune exigence de forme pour cet écrit. Ainsi, un simple échange de courriels confirmant le transfert de propriété pourrait être suffisant. La propriété du droit d'auteur est un point aussi important à négocier, lors de la conclusion du contrat, que le prix, l'échéancier ou les livrables associés aux services. Le transfert de propriété du droit d'auteur aura une valeur économique plus importante que le simple octroi d'une licence sur le contenu développé.

3. Traiter les pigistes comme des employés pour le développement à l'interne

Il arrive souvent, surtout chez les entreprises en démarrage, qu'une partie du développement d'un actif T.I. soit conservée à l'interne dans l'entreprise. Or, cela ne cause pas de problème lorsque le développement est fait par des employés, c'est-à-dire les personnes qui répondent réellement à cette qualification (on tient compte, notamment, des facteurs suivants : lien de subordination, absence de partage de risque, propriété des outils à l'employeur, adhésion aux avantages collectifs, vacances). En effet, la *Loi sur le droit d'auteur* prévoit que la propriété du droit d'auteur sur les œuvres (incluant notamment les actifs T.I.) exécutées par un employé dans l'exercice de son emploi appartient automatiquement à l'employeur, sans autre formalité.

Toutefois, pour un pigiste ou sous-traitant, la *Loi sur le droit d'auteur* ne prévoit aucune telle cession automatique du droit d'auteur. Un actif T.I. développé conjointement par des employés et par des pigistes pourrait donc se retrouver détenu en copropriété par l'entreprise et par les pigistes ayant contribué à sa création. Il est donc primordial de considérer les pigistes comme des fournisseurs externes, et non comme des employés, et d'obtenir des cessions de droit d'auteur par écrit pour éviter les situations problématiques.

Il est par ailleurs recommandé d'inclure de telles clauses dans les contrats d'emploi d'une entreprise, afin d'éviter toute ambiguïté et de couvrir certains autres points, dont notamment les droits moraux (droit à l'intégrité et droit à la paternité d'une œuvre) qui ne bénéficient pas d'une renonciation automatique en vertu de la *Loi sur le droit d'auteur*.

4. Utiliser du code source sous licences libres (Open Source) pour le développement sans se soucier des conséquences

À l'ère d'une économie plus ouverte et du développement effréné de nouvelles technologies, plusieurs entreprises misent sur le fait de lancer leur nouveau produit ou service en ligne T.I. le plus rapidement possible, de façon à gagner des parts de marché

avant l'arrivée d'un concurrent (*first to market*). Afin d'arriver à développer le plus rapidement possible ces nouveaux actifs T.I., plusieurs entreprises utilisent des segments de code source disponibles publiquement sous licences libres (*Open Source*).

Bien que l'utilisation de code source sous licences libres permette un développement beaucoup plus rapide d'un actif T.I. et constitue un avantage majeur dans bien des cas, cette solution peut également comporter une certaine part de risques et d'inconvénients lorsqu'elle est employée avec insouciance. En effet, toutes les licences libres ne sont pas égales. Certaines sont tout à fait bénignes et peu restrictives (par exemple, les licences MIT, Apache 2.0, BSD), alors que d'autres vont impliquer des obligations, sous certaines conditions, de retourner des versions modifiées du code source utilisé ou même l'entièreté du code source de l'actif T.I. à la communauté, dans lequel a été incorporé le segment de code source soumis à une telle licence libre (par exemple, et à différents degrés, les licences GPL, AGPL, LGPL).

Il convient d'être prudent lors du développement d'actifs T.I. impliquant du code source sous licences libres. Pour le développement par des fournisseurs externes, il est avisé de demander au fournisseur une liste de tous les modules ou segments sous licence libre utilisée dans le cadre du développement, ainsi que le nom et le texte de la licence pour chacun. Il est également recommandé de prévoir des clauses de garantie dans le contrat de développement afin de traiter des licences libres.

5. Utiliser du contenu externe protégé sans licence adéquate

Une autre erreur fréquemment commise par des entreprises de toute taille est d'utiliser un contenu externe protégé par droit d'auteur sans avoir obtenu de licence adéquate, que ce soit des images, des photographies, du contenu textuel ou autre. En effet, le simple fait que du contenu soit disponible publiquement pour consultation via des moteurs de recherche, des sites Internet ou des réseaux sociaux ne permet pas leur utilisation dans d'autres contextes, notamment dans un contexte commercial, si une licence écrite n'est pas prévue à cet effet.

Le seul et unique moyen de savoir si une utilisation est permise est de lire attentivement les conditions d'utilisation de la plateforme utilisée pour consulter le contenu. En l'absence d'une autorisation claire pour utiliser le contenu souhaité dans un cadre commercial, vous devez éviter à tout prix de le faire : il s'agira d'une violation de droit d'auteur vous exposant à des dommages et même à une injonction, le cas échéant.

Il existe plusieurs banques de contenu payantes pour accéder légalement à des œuvres de qualité, ainsi que des banques de contenu gratuites, dont le contenu est visé par des licences sans frais comme les licences *Creative Commons*, à titre d'exemple. L'important demeure de bien choisir le contenu en fonction des droits qui seront octroyés par licence attachée à ce contenu.

Conclusion

La valorisation des entreprises dépend de plus en plus de leurs actifs intangibles, et ceux-ci sont analysés scrupuleusement dans le cadre de rondes de financement ou lors de vérifications diligentes dans le cadre d'acquisitions. Commettre l'une des erreurs mentionnées ci-dessous pourrait affecter d'une manière importante la valorisation d'une entreprise et de ses actifs T.I., s'ils sont au cœur du modèle d'affaires. Les quelques conseils simples présentés ci-dessus peuvent ainsi permettre à toute entreprise d'éviter de commettre des faux-pas en matière de gestion de leurs actifs T.I., lesquels pourraient malheureusement coûter bien cher!

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

