



## LES LICENCIÉS FÊTERONT-ILS NOËL PLUS TÔT CETTE ANNÉE?

NADIA PERRI\*

**LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.**

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

Certaines dispositions de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité* (la « LFI ») et la *Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies* (la « LACC ») ont été amendées le 18 septembre 2009 ayant pour effet d'améliorer les droits des licenciés utilisant de la propriété intellectuelle sous licence.

Les LFI et LACC sont des lois fédérales qui permettent, notamment, aux débiteurs en situation financière précaire de continuer à opérer dans le marché (parfois, que temporairement) en réorganisant leurs affaires financières et en concluant des ententes avec leurs créanciers.

Simplement dit, la LFI et LACC exigent des débiteurs qu'ils se réorganisent et préparent un plan (appelé « proposition concordataire » sous la LFI et « plan d'arrangement » sous la LACC) résumant la manière dont les débiteurs ont l'intention de repayer leurs dettes. Ces derniers sont assujettis à l'approbation des créanciers et de la Cour.

Il est important de noter que la LACC est réservée aux débiteurs qui doivent plus de cinq (5) millions de dollars à leurs créanciers. Ceux qui doivent moins de cinq (5) millions de dollars devront soumettre leurs ententes en vertu des modalités prévues à la LFI. L'objectif recherché par cette législation est de permettre aux débiteurs de se remettre sur pied, d'améliorer leur santé financière et d'éviter la faillite. À même le processus de réorganisation, la LFI et la LACC permettent aux débiteurs de mettre fin à des contrats, incluant des conventions de licence auxquelles ils sont parties. Le droit de procéder à ces résiliations n'est pas automatique par ailleurs, mais plutôt conditionnel à une série de formalités prévues à la LFI et la LACC.

Avant l'entrée en vigueur des amendements susmentionnés, il était accepté que les débiteurs/concédants cherchant à conclure une entente avec leurs créanciers avaient le droit de résilier les licences et, ce faisant, de forcer leurs licenciés à cesser d'utiliser la propriété intellectuelle faisant l'objet des licences résiliées. Ces licenciés qui, d'un seul coup, se retrouvaient dans une situation où ils ne pouvaient

---

© CIPS, 2009.

\* De LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Publié dans le Bulletin Automne 2009 (vol. 13 n° 3) du cabinet. Publication 068.110F

**LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.**  
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7  
Tél.: (514) 987-6242 Fax: (514) 845-7874  
[www.robic.ca](http://www.robic.ca) [info@robic.ca](mailto:info@robic.ca)

plus utiliser légalement la propriété intellectuelle, étaient laissés sans option. En effet, le seul recours dont ils pouvaient se prévaloir en vertu de la LFI et la LACC était de déposer une réclamation pour les dommages qu'ils avaient subis en raison de la résiliation de leur licence.

La situation a bien changé à la suite de l'adoption de ces amendements. Bien que ces derniers ne retirent d'aucune manière le droit d'un débiteur/concédant de résilier ses conventions de licence, les débiteurs/concédants devront dorénavant se conformer à un peu plus de formalités. Qui plus est, en vertu de ces amendements, les débiteurs/concédants ne pourront plus forcer les licenciés à cesser d'utiliser toute la propriété intellectuelle sous licence. En effet, dans une situation de réorganisation, la LFI et la LACC permettent aux licenciés de continuer à utiliser la propriété intellectuelle sous licence même si la licence est répudiée par le concédant pourvu que le licencié continue de respecter les modalités de la licence relatives à l'utilisation de la propriété intellectuelle.

Essentiellement, les licenciés doivent se conformer aux dispositions des conventions de licence s'ils veulent continuer à utiliser la propriété intellectuelle alors que les débiteurs/concédants ne le sont pas. Ainsi, et malgré les amendements, les licenciés pourraient se retrouver dans une situation dans laquelle ils auraient le droit d'utiliser la propriété intellectuelle sous licence mais sans être en mesure d'en assurer le maintien et la validité ou la valeur. Bien sûr, tout dépend de ce qui est prévu dans les conventions de licence.

De plus, d'autres dispositions de la LFI et la LACC donnent le droit à la Cour de permettre aux syndicats, entre autres, de vendre les actifs (incluant la propriété intellectuelle) de débiteurs/concédants insolvable. Le droit canadien permet également la vente de tels actifs, libre et quitte de toute charge ou droit contractuel. En d'autres mots, et ce, malgré les amendements apportés à certaines dispositions de la LFI et la LACC, les licenciés pourraient se retrouver dans des situations où ils perdraient (sans faute de leur part) le droit d'utiliser la propriété intellectuelle sous licence à la suite de l'acquisition de celle-ci par un tiers.

En conclusion, selon les amendements apportés à la LFI et la LACC, les droits des licenciés ne pourront être maintenus que dans les cas où les débiteurs/concédants résilient les conventions de licence dans le cadre de leur réorganisation en vertu de ces lois. Conséquemment, et telles que sont les choses présentement, les licenciés n'ont aucun droit statutaire de continuer à utiliser de la propriété intellectuelle sous licence à la suite de la résiliation de conventions de licence par des concédants faillis.

Certains espéraient initialement que ces amendements apportés à la LFI et la LACC auraient comme effet de rapprocher la pratique du Canada de celle des États-Unis. Les dispositions américaines permettent aux licenciés de décider s'ils

souhaitent maintenir leurs droits en vertu de conventions de licence à la suite de la faillite de concédants.

Ainsi, afin de voir le Canada à égalité avec les États-Unis, la LACC et LFI devront être amendées davantage de manière à ce que les droits de licenciés soient protégés en cas de faillite et non seulement dans le cas d'une réorganisation.

**ROBIC** + DROIT  
+ AFFAIRES  
+ SCIENCES  
+ ARTS

