

## LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DANS LES TRANSACTIONS COMMERCIALES

par

François Painchaud\*

**LEGER ROBIC RICHARD**, avocats

**ROBIC**, agents de brevets et de marques

55 St-Jacques, Montréal (Québec) Canada H2Y 3X2

Tél. (514) 987-6242 - Fax (514) 845-7874

Courriel: marion@robic.com – Site Internet: www.robic.ca

### INTRODUCTION

Lors d'une vente d'entreprise, contrairement à bien d'autres types de vente, les parties sont confrontées avec le transfert de plusieurs catégories d'actifs incluant des biens tangibles et des biens intangibles, ces derniers pouvant également être reclassifiés selon divers éléments tels les actions ou autres titres d'entreprise, les billets de banque, chèques et autres effets de commerce, la propriété intellectuelle, etc. Le but de cet exposé sera de traiter de différents aspects reliés à la vente d'actifs identifiés comme faisant partie de la propriété intellectuelle. Une attention particulière sera apportée aux conséquences d'une vente d'entreprise, bien que la plupart des concepts discutés s'appliquent dans la plupart des transactions impliquant une vente, cession ou transfert d'un bien de propriété intellectuelle et même, dans certains cas, d'un "quasi-bien" si je puis m'exprimer ainsi en ce qui concerne les secrets de commerce, le savoir-faire et autres informations confidentielles.

L'existence même d'un droit de propriété intellectuelle, c'est-à-dire d'un "bien" au sens du Code civil, est généralement le fruit des lois spécifiques. De tels biens statutaires incluent les brevets, le droit d'auteur, les designs industriels et les plus exotiques, i.e. les topographies de circuits intégrés et les obtentions végétales.

Vous aurez noté que j'ai omis les marques de commerce. C'est parce que les marques de commerce au Canada, bien qu'encadrées par la *Loi sur les marques de commerce*, existent du simple fait de leur usage et de leur capacité à distinguer un produit ou un service. Les marques non enregistrées sont fréquemment appelées en droit anglo-saxon "Common Law Trade-Marks". Incidemment, "Trade-Marks" au Canada prend un trait d'union tout comme en Angleterre, contrairement aux États-Unis où ce terme s'écrit en un seul mot.

---

© LÉGER ROBIC RICHARD / ROBIC, 1995.

\* Avocat, François Painchaud est l'un des associés principaux du Cabinet d'avocats LÉGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du Cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, se.n.c.

Il y a également d'autres "propriétés intellectuelles" qui sont soumises aux règles générales de droit tant dans les autres provinces ("Common Law") qu'au Québec en vertu du droit civil. Entre autres, on y retrouve les secrets de commerce, le savoir-faire et les informations confidentielles.

Tous ces "intangibles", contrairement aux biens tangibles n'ont pas encore atteint le stade d'évolution au point de vue légal, pour être comparables, par exemple, au droit immobilier où on a raffiné l'ensemble des transactions qui peuvent affecter un immeuble à un point tel que les systèmes juridiques, tel le Code civil, s'y attardent sur plusieurs facettes : droit de propriété, droit d'usage, l'usufruit, les droits superficiels, le droit du louage, etc. En matière de propriété intellectuelle, on tend à s'inspirer de ces modèles pour en assurer leur gestion. Toutefois cela se fait souvent avec des différences marquées ou encore avec difficultés, par exemple, une simple licence d'usage de marques de commerce serait généralement définie au Québec comme un bail mobilier; qu'arrive-t-il lorsqu'il s'agit de secrets commerciaux pour lesquels les concepts fondamentaux de biens et de propriété sont difficilement applicables?

Lors d'une vente d'entreprises, beaucoup d'actifs transférés sont du domaine de la propriété intellectuelle. Évidemment, si l'entreprise est impliquée dans des secteurs de haute technologie comme les secteurs informatique, aérospatial, pharmaceutique, chimique, etc..., la propriété intellectuelle pourra prendre une place majeure dans la transaction. S'il s'agit d'une entreprise de franchisage/licensing, la propriété intellectuelle sera de première importance. Dans les autres cas, il ne faut pas en sous-estimer l'ampleur. Un travail bien effectué à ce chapitre permettra aux parties d'éviter des problèmes ou des embûches plus tard, il n'y a qu'à penser aux exemples qui suivent :

1) **Vente d'un "produit"** On vend les marques, le savoir-faire, les recettes, les formulations, la(les) chaîne(s) d'embouteillage et d'emballage, l'inventaire et la liste de clients; la fabrication du produit est assurée par une tierce partie. Lors de la terminaison du contrat de fabrication (5 ans plus tard), cette dernière considère être propriétaire des recettes/formulations et le contrat de fabrication ne fait pas référence aux améliorations...

2) **Vente d'entreprise** Il y a vente de toutes les marques X, sont exclues toutes les marques Y, mais personne n'a prévu le sort de la marque XY qui est par ailleurs enregistrée...

3) L'achat de l'entreprise comprend la prise en charge d'une technologie brevetée. Toutefois, le transfert n'est pas enregistré auprès du Bureau des brevets...

Autant de problèmes qu'on rencontre fréquemment dans la vie de tous les jours. Nous tenterons, dans ce bref exposé, de passer en revue certains des éléments (qui ne sont pas exhaustifs), qu'un avocat commercialiste peut rencontrer lors du transfert de droit de propriété intellectuelle.

## LE TRANSFERT DE DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

### 1. LES BREVETS

En ce qui concerne les brevets, on a souvent tendance à croire, à tort, que la *Loi sur les brevets* ne fait que prévoir les conditions et la procédure pour obtenir un brevet qui, une fois obtenu, constitue un "bien" susceptible d'être aliéné.

Or, la loi fait également de l'"invention" susceptible d'être brevetée, un "bien", un bien précaire tout au plus mais qui a sa raison d'être lors d'une vente d'entreprise.

Mais encore plus important, la *Loi sur les brevets*, selon les dispositions de l'article 50 (voir Annexe "A"), prévoit certaines modalités concernant la cession ou la concession du droit exclusif d'exécuter et d'exploiter l'invention brevetée.

(i) **Cession de droits** Premièrement, la cession doit être faite au moyen d'un acte écrit. Cette cession peut même s'effectuer pour une partie seulement de l'intérêt (Ce qui est peu fréquent; généralement, les parties préfèrent accorder une licence d'usage pour une application partielle.).

Toute cession, pour être opposable aux tiers, doit être enregistrée au Bureau des brevets (art. 50(3) et 51), ceci s'appliquerait également au cas de licence exclusive étant donné les termes de l'article 50(2).

(ii) **Vérification diligente** Lors de la vérification diligente, il sera très important de repérer et identifier le ou les inventeurs pour s'assurer de la validité de la chaîne de titres entre l'employé-inventeur et l'entreprise-titulaire des droits.

Dans des cas semblables, pour éviter tout problème d'interprétation, il faudra vérifier les contrats d'emploi de ces employés-inventeurs pour s'assurer qu'ils ont cédé à l'entreprise, à l'avance, tous leurs droits dans les inventions qu'ils pourront faire à l'occasion de l'exécution de leurs fonctions.

Il y aura ensuite lieu de revoir le brevet (voir Annexe "B") et lire ses "revendications" pour connaître ce qui fait réellement l'objet du brevet et l'étendue de la protection offerte par le brevet sur la technologie achetée. L'aide d'un agent de brevets pourra s'avérer importante, voir même cruciale, sur ce point pour s'assurer que l'entreprise achète bien des "pommes" et non des "oranges".

Il y aura lieu également d'évaluer l'étendue de l'usage qui peut être fait de l'invention brevetée par opposition aux autres brevets subsistants et propriété d'autres entreprises. **Le brevet sur une invention ne permet pas nécessairement à l'entreprise de faire usage de l'invention.** Il permet seulement à l'entreprise d'empêcher les tiers d'en faire l'usage. Dans plusieurs domaines, par exemple en ce qui concerne la téléphonie cellulaire, plusieurs brevets ont été demandés et obtenus

par plusieurs entreprises, ce qui force les parties, ou certaines d'entre elles, à s'accorder des licences croisées permettant l'utilisation mutuelle de leurs brevets et permettant ainsi à chaque entreprise d'être plus compétitive sur le marché... création d'une "alliance stratégique".

(iii) **Considérations internationales** Les brevets n'ont d'effet que pour le territoire où ils ont été obtenus. Il y a donc lieu de faire les mêmes vérifications sur tous les marchés où l'entreprise a des activités de façon à s'assurer que cette dernière possède une protection adéquate partout où elle fait affaires, et également de façon à déterminer s'il est toujours possible d'obtenir un brevet sur un territoire spécifique.

## 2. LE DROIT D'AUTEUR

Le droit d'auteur, peut-être parce que faisant partie de façon beaucoup plus active de la vie de toute entreprise depuis la révolution de l'informatique, est encore plus difficile à cerner pour les avocats commercialistes que les brevets. La protection offerte par la *Loi sur le droit d'auteur* est, entre autres, d'empêcher la reproduction de l'oeuvre originale, toutefois la loi n'empêche pas la création indépendante d'une oeuvre similaire (voir même, en théorie, identique). Ceci complique les choses énormément lors des séances de vérification diligente, lorsque l'avocat voudra s'assurer de l'absence de violation du droit d'auteur, les représentations et garanties à cet effet seront d'autant plus importantes. Il faut à tout prix éviter d'accepter des représentations de type: "Au meilleur de la connaissance du vendeur..." sur ces sujets, même si ce vendeur vous indique qu'il est de bonne foi. La responsabilité en cas de violations de droit d'auteurs (de bonne foi ou non) doit demeurer sur les épaules du vendeur.

(i) **Cession** En matière de droit d'auteur, la loi fait également exception aux principes généraux du droit civil en requérant la nécessité d'un document écrit et signé par le titulaire (ou un agent dûment autorisé) pour attester de la cession du droit d'auteur; comme l'enregistrement du droit d'auteur n'est pas obligatoire, la cession ou la concession de droits n'a pas à être enregistrée. Toutefois, il est plus que recommandable d'enregistrer tout droit d'auteur dans une oeuvre ayant de l'importance pour une entreprise et d'enregistrer le document de cession lors de l'acquisition (ou l'obtention d'une licence) de tout droit dans une oeuvre de façon à publiciser ces événements juridiques. Un élément supplémentaire milite en faveur de l'enregistrement d'un droit d'auteur et de toute concession d'un intérêt par cession ou par licence : la concession d'un intérêt dans une oeuvre peut être déclarée nulle à l'encontre d'un tiers de bonne foi, acquéreur pour valeur à moins qu'une telle concession n'ait été enregistrée préalablement à l'enregistrement du document sur lequel le tiers cessionnaire fonde sa réclamation.

Étant donné le libellé de l'article 13(4) de la loi (voir Annexe "C"), il apparaît également important d'énumérer spécifiquement les principales oeuvres transférées lors d'une vente, telle une vente d'entreprise, si de tels droits représentent une partie

importante de l'entreprise (i.e. une entreprise active dans le domaine du développement de logiciel).

(ii) **Vérification diligente** Encore une fois comme point de départ de toute vente, en matière de vérification diligente, il s'agit d'établir la chaîne de titres pour s'assurer du droit de propriété du vendeur potentiel. La *Loi sur le droit d'auteur*, contrairement à la *Loi sur les brevets*, confère les droits de propriété sur l'oeuvre au titulaire de l'oeuvre dès le moment de sa création. En fait, l'enregistrement du droit d'auteur (auprès du Bureau des brevets) ne confère qu'une présomption réfragable de propriété. Ceci vient ajouter à la difficulté quant à l'établissement d'une chaîne de titres. Toutefois, l'article 13(3) (voir Annexe "C") de la *Loi sur le droit d'auteur* crée une présomption prévoyant qu'un employeur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d'auteur d'une oeuvre exécutée par un employé lorsque l'oeuvre est exécutée par ce dernier dans l'exercice de son emploi.

Cette présomption exclut toutefois les services de consultants qu'une entreprise peut retenir de temps à autre pour la préparation d'oeuvres susceptibles de faire l'objet de droit d'auteurs. Il n'y a qu'à penser aux travaux effectués par les agences de publicité, les graphistes, la mise sur pied d'un logiciel particulier à l'entreprise, le dessinateur technique appelé à modifier un emballage ayant un caractère distinctif, etc. Plus souvent qu'autrement, dans ces cas, l'entreprise aura fait affaires avec un consultant externe et dans tous ces cas, à moins de stipulation contraire, dans les contrats liant l'entreprise à ces consultants, ces derniers demeurent propriétaires de tout droit d'auteur dans les oeuvres produites.

(iii) **Droits moraux** La loi sur le droit d'auteur a également pour effet de créer des droits moraux qui ne bénéficient qu'à l'auteur d'une oeuvre. Les "droits moraux" ont certes leurs raisons d'être dans les milieux artistique et littéraire où l'auteur d'un livre (oeuvre littéraire), même s'il est appelé à céder ses droits à son éditeur, voudra pouvoir conserver le droit d'empêcher le titulaire du droit d'auteur de dénaturer l'oeuvre et le droit d'en revendiquer la création. Toutefois, lorsqu'il s'agit de droit d'auteur dans un logiciel (toujours une oeuvre littéraire), la gérance de ses droits moraux devient quasi-impossible et n'est pas adaptée à refléter la réalité commerciale. La loi prévoit toutefois que l'auteur de l'oeuvre peut renoncer à ses droits moraux. Une telle renonciation peut avoir la même durée que le droit d'auteur sur l'oeuvre elle-même. Il est donc souhaitable de s'assurer que le titulaire du droit d'auteur aura clairement obtenu de son auteur une renonciation à tous ses droits moraux, encore ici une étude des contrats d'emploi lors de la vérification diligente s'impose et, en l'absence de telles renonciations, l'acquéreur voudra recevoir du vendeur un engagement d'obtenir ces renonciations avant la clôture, ou à tout le moins, les plus importantes d'entre elles.

iv) **Considération spéciale advenant la faillite** Il est important de ne pas passer sous silence l'article 83 de la *Loi sur la faillite* (voir Annexe "D") qui prévoit essentiellement que tout droit d'auteur et tout intérêt dans un droit d'auteur cédé à un failli pourront selon certaines modalités être retournés à l'auteur de l'oeuvre. L'article peut, dans certaines circonstances, causer à un acquéreur

potentiel plusieurs problèmes quant aux droits convoités. Face à cette situation, il sera préférable pour toute entreprise qui désire se porter acquéreur de certains droits d'auteur auprès d'un syndic, de tenter d'obtenir une nouvelle cession ou une confirmation de celle-ci par l'auteur de l'oeuvre si celui-ci peut encore être retrouvé, sinon l'acquéreur potentiel devra accepter le risque de voir l'auteur frapper à sa porte.

### 3. MARQUES DE COMMERCE

En matière de marques de commerce, les questions de propriété sont en général plus simples lorsque comparées avec le droit d'auteur. Toutefois, il est important de s'assurer que la cession d'une marque s'effectue proprement pour éviter que la marque perde son caractère distinctif. Les marques de commerce qui perdent leur caractère distinctif (nécessaire pour identifier la source des produits ou services) risquent de perdre leur support juridique. En d'autres termes, la marque de commerce deviendra générique, cessera d'être un bien et fera dès lors partie du domaine public. Il s'agit simplement de se rappeler de la marque "Aspirine" qui était originalement propriété de Bayer et qui aujourd'hui est un terme générique pour définir acide acétylsalicylique.

Il faut également se rappeler qu'une marque de commerce, même si non enregistrée, constitue un actif transférable bien que de "qualité inférieure" à une marque enregistrée qui elle, possédera des atouts importants en matière de droits substantifs et de procédure.

(i) **Cession** En ce qui concerne la vente ou la cession d'une marque, l'article 48(1) (voir Annexe "E") de la *Loi sur les marques* prévoit qu'une marque déposée ou non est transférable et est réputée avoir toujours été transférable soit à l'égard de l'achalandage de l'entreprise, soit isolément, à l'égard de tous ou partie des services ou marchandises avec lesquels elle a été employée. En pratique, il est très difficile de prévoir la vente d'une marque sans pour autant prévoir la vente de l'achalandage qui s'y rattache. De plus, la vente d'une marque à l'égard d'une partie seulement des marchandises peut être très dangereuse lorsque le sous-paragraph (2) du même article vient préciser qu'une telle vente ou transfert n'a pas pour effet d'empêcher qu'une marque de commerce soit considérée comme n'étant pas distinctive, si par suite d'un transfert, il subsistait des droits chez deux ou plusieurs personnes.

Il est important de rappeler que toutes les dispositions prévues autrefois à la *Loi sur les marques de commerce*, prévoyant l'enregistrement d'usager autorisé (tel licencié ou franchisé de marques de commerce), ne sont plus nécessaires. L'article 50 (voir Annexe "E") de la loi prévoit encore toutefois l'obligation pour le concédant d'une licence ou d'une franchise d'assurer le contrôle (i) sur les caractéristiques et la qualité des marchandises ou services, (ii) sur l'emploi et (iii) sur la publicité ou l'exposition de la marque. En général, les conventions de licence ou de franchise prévoient l'ensemble de ces protections.

D'autre part, la cession d'une marque enregistrée devrait faire l'objet d'un avis au Registraire des marques de commerce qui, sur réception d'une preuve de transfert, enregistrera ce transfert. En pratique, un document standard de cession de marque généralement trouvé en annexe de la convention d'achat/vente d'actifs sera déposé auprès du Registraire indiquant l'ensemble des marques qui sont transférées.

(ii) **Vérification diligente** Au titre de la vérification diligente, l'établissement du titre du propriétaire d'une marque est généralement beaucoup plus simple. En ce qui concerne une marque non enregistrée, l'usage légitime qu'en fait une entreprise, à moins que cet usage ne soit fait sous licence, constituera son titre qui sera plus ou moins fort selon l'usage fait de la marque.

D'autre part, en ce qui concerne une marque enregistrée, les problèmes surviendront seulement si, dans les faits, la marque est utilisée par une autre personne que le propriétaire inscrit de la marque, ce qui peut s'avérer assez fréquent dans des groupes de compagnies. Dans ce cas, il est généralement préférable de s'assurer d'avoir des licences confirmatives entre les usagers et le propriétaire inscrit pour la période où le propriétaire et l'utilisateur n'auront pas été la même personne.

Une étude des dossiers de marque devrait être effectuée de façon systématique si ce n'est que pour s'assurer de l'absence de procédures d'opposition ou de procédures de radiation de marques en vertu de l'article 45 de la loi (voir Annexe "E") ou devant la Cour fédérale. Étant donné que de telles attaques seront régulièrement fondées sur l'absence de distinctivité de la marque, il y aurait lieu de s'assurer dans les représentations et garanties, d'obtenir, dans tous les cas, des garanties à l'effet que les marques sont distinctives et n'entrent pas en confusion avec toute autre marque en usage dans le territoire cible. Quant aux attaques en vertu de l'article 45 par lequel le Registraire peut exiger une preuve d'emploi de la marque par le titulaire, il sera important de s'assurer que la marque a été utilisée de façon continue par le propriétaire ou une personne autorisée par lui. Ceci devrait également faire l'objet d'une représentation spécifique dans la convention.

(iii) **Considérations internationales** Tout comme la *Loi sur les brevets*, la *Loi sur les marques de commerce* est essentiellement territoriale. Il ne faut donc pas prendre pour acquis qu'une marque enregistrée au Canada est enregistrée partout au monde ou qu'elle est même disponible. Les vérifications à effectuer devraient donc être effectuées dans chacun des pays pour lequel le vendeur exploite son entreprise et même sur les marchés éventuels si ceci fait partie des plans stratégiques de l'acquéreur.

#### **4. LES SECRETS DE COMMERCE, LE SAVOIR-FAIRE ET L'INFORMATION CONFIDENTIELLE**

Les secrets de commerce, le savoir-faire et les informations confidentielles sont régis au Québec en vertu des principes généraux de notre "Nouveau" Code civil. Toutefois, les cours du Québec ont accepté avant l'entrée en vigueur du Code civil du Québec (et rien nous permet de penser qu'il en sera autrement en vertu du

nouveau code) l'approche adoptée par les tribunaux anglais qui identifient trois catégories d'information confidentielle, soit (i) l'information confidentielle qui, quoique confidentielle, pourrait être obtenue de façon indépendante par quelque personne intéressée, (ii) l'information confidentielle mais qui, de par sa nature, sera conservée en mémoire par les employés d'une entreprise et qui fera généralement partie de l'expérience d'une telle personne et (iii) les informations généralement reconnues comme étant des secrets de commerce, c'est-à-dire confidentielles au point où elles ne peuvent être utilisées que par leur commettants "masters". [*Facenda Chicken Ltd. vs Fowler* (1986) 1ALL.E.R. 617]. Le savoir-faire se retrouve généralement soit à la deuxième, soit à la troisième catégorie d'information confidentielle. (Pour les fins de la discussion, tous ces éléments seront identifiés par la suite comme information confidentielle).

Il est important de se rappeler les notions de base concernant l'information confidentielle. En fait, l'avantage économique que peut tirer une entreprise des informations confidentielles, réside dans sa capacité de garder ces informations secrètes et d'empêcher les autres parties d'y avoir accès. A cette fin, les informations confidentielles ne peuvent être vues comme un bien susceptible d'appropriation et de vente. Le bénéficiaire de l'information confidentielle pourra toutefois acquérir une certaine forme de "propriété", mieux définie sous le terme anglais comme "proprietary information" (i) par l'obtention d'ententes de confidentialité concernant l'information confidentielle ou encore (ii) dans la relation de confidentialité qui pourra se créer entre un bénéficiaire et une tierce partie, telle une relation d'employeur à employé (dans ce deuxième cas, il faut se rappeler les modifications apportées au Code civil du Québec concernant les informations confidentielles, les modifications apportées aux articles 2088 et suivants du Code civil du Québec en matière d'emploi).

(i) **Cession** De façon pratique, il est toujours possible de "transférer" des informations confidentielles. Ce transfert d'information pourra se faire sous forme d'une divulgation sans restriction d'usage ou avec restriction d'usage de la part du vendeur; si le transfert s'effectue avec restriction d'usage (non-concurrence), ce transfert s'apparente dans les faits à une cession de droit. Dans tous les cas, l'acquéreur devrait s'assurer d'obtenir du vendeur un engagement au maintien de la confidentialité de cette information.

(ii) **Vérification diligente** En matière de vérification diligente, la "propriété" de l'information confidentielle, et je préfère le terme anglais "proprietary", ne peut s'évaluer qu'en faisant la révision de l'ensemble des contrats du vendeur et d'analyser quel type de protection ce dernier a obtenu sur l'information qu'il a reçu ou qu'il a partagé avec des tiers et également d'évaluer les restrictions auxquelles le vendeur peut être sujet en fonction de ces mêmes contrats.

(iii) **Considérations internationales** Bien qu'au Canada, aucune loi ne traite spécifiquement des secrets commerciaux, au moins 40 états américains ont, à l'heure actuelle, adopté une loi définissant et régissant les secrets de commerce et soustrayant ces derniers à l'application de certains concepts juridiques aux règles établies par la "Common Law" ou encore en modifiant celles-ci.

## 5. NOMS D'EMPRUNT, DÉNOMINATIONS CORPORATIVES ET RAISONS SOCIALES

En ce qui concerne les noms d'emprunt, dénominations corporatives et raisons sociales, chacun de ces termes indique l'utilisation d'un nom pour une entreprise sous une forme ou une autre. Certains de ces termes sont définis par des lois, telle la *Loi sur les compagnies* (Québec) ou la *Loi canadienne sur les sociétés par actions* ou encore au Québec, en vertu de la *Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales*. Je n'ai pas ici l'intention d'entrer dans le détail en vertu des lois corporatives, tels des engagements de changement de dénominations corporatives et les ajouts de millésimes, ces lois sont, de façon générale, assez claires et assez bien connues. Toutefois, quelques commentaires s'imposent en ce qui concerne les noms d'emprunt; ceux-ci sont généralement utilisés soit comme nom pour une division spécifique d'une entreprise, soit comme nom d'emprunt pour une opération particulière. La *Loi sur la publicité légale* ne crée pas de droits quant à l'usage de ces noms mais ne fait essentiellement qu'obliger les entreprises à identifier ceux-ci à la déclaration d'immatriculation ou aux rapports annuels subséquents, comme elle oblige d'ailleurs les entreprises à y énumérer toutes les marques qu'elles utilisent. Il s'avère donc que le nom d'emprunt suivra les règles générales d'usage de façon assez similaire aux marques de commerce (non enregistrées). Il est à noter que les noms d'emprunt dans une entreprise de services sont souvent identiques à au moins une marque de commerce de l'une entreprise et donc la *Loi sur les marques de commerce* pourrait trouver application dans certains cas.

Au point de vue pratique, lors de la vérification diligente des noms d'une entreprise, une vérification du registre de la publicité légale pourrait permettre de vérifier si un nom, une dénomination commerciale et même une marque de commerce sont utilisés par d'autres entreprises que l'entreprise du vendeur.

## 6. ASPECTS GÉNÉRAUX DE LA VÉRIFICATION DILIGENTE

Certains autres aspects de la vérification diligente méritent qu'on s'y arrête bien qu'ils n'ont pas été soulevés étant donné la structure de mon exposé. Il s'agit, entre autres, de l'hypothèque mobilière d'actifs de propriété intellectuelle et les contrats de licence permettant l'usage de propriétés intellectuelles par un vendeur.

(i) **Hypothèque** En ce qui concerne les hypothèques mobilières, la plupart d'entre vous serez confortables pour faire les vérifications nécessaires auprès du *Bureau de la publicité des droits réels mobiliers* pour vous assurer si les actifs de l'entreprise ont été hypothéqués ou non, et cette recherche inclura évidemment les droits de propriété intellectuelle. Toutefois, il serait prudent, lors de la vérification diligente, que les divers registres de propriété intellectuelle, soit le Bureau des brevets (pour les questions de brevets et de droits d'auteur), le Bureau des marques de commerce ainsi que les autres autorités responsables de l'application des autres loi de propriété intellectuelle, soient également consultés pour s'assurer qu'aucune

hypothèque mobilière (ou comme ils sont souvent appelés dans les autres provinces, "Security Interest") n'ait été enregistrée à ces niveaux. Bien que le Code civil ne requiert pas cette obligation, plusieurs auteurs ont suggéré qu'un tel enregistrement devrait être effectué et, en pratique, les documents constatant l'octroi de liens, hypothécaires ou autres, ont souvent fait l'objet d'un enregistrement auprès des registres maintenus par ces divers organismes.

(ii) **Licence** En ce qui concerne la révision, l'étude et l'évaluation des conventions de licence lors d'une acquisition d'une entreprise, vous serez certainement à l'affût de toute clause de non-concurrence et autres restrictions géographiques des droits dont peut faire l'objet l'entreprise venderesse ou des dispositions prévoyant des restrictions en matière de cession ou de transfert de telles conventions. Toutefois, en matière de licensing, il est également important de prendre le temps d'analyser les droits concédés par les licences surtout en matière de brevets, droits d'auteur ou de savoir-faire qui très souvent autorisent au licencié de faire usage de cette technologie, mais par le fait même, en restreignent l'usage possible aux seuls octrois concédés dans la licence. Ces restrictions peuvent limiter la vente de produits à certains territoires, ou à certaines gammes de produits ou encore à certains marchés spécifiques. Tous ces empêchements qui ne semblent pas nécessairement évidents aux premiers abords, pourraient servir à modifier grandement la valeur d'une entreprise.

Quant aux questions de cession de contrats, ces derniers pouvant avoir une grande importance, il est généralement préférable de s'assurer d'obtenir le consentement du tiers cocontractant à la cession, avant de procéder à la séance de clôture sur de simples représentations et garanties d'un vendeur.

## 7. RÉVISION DE LA MISE EN SITUATION

## 8. CONCLUSION

En guise de conclusion, il appert que la propriété intellectuelle prend de plus en plus d'ampleur dans les transactions commerciales si ce n'est que par l'usage accru que font les entreprises de leur propriété intellectuelle, que ce soit des marques de commerce, des brevets, des droits d'auteur, des innovations technologiques ou autres. La tendance de plusieurs entreprises d'envergure a été, dans les dernières années, de rentabiliser ce qu'elles considéraient autrefois uniquement comme des dépenses nécessaires pour la protection de leur technologie, soit par brevet ou autrement. Cette tendance a donné naissance à de plus en plus de transactions dans les domaines de transfert de technologie et de "licensing", ce qui rend la gestion des actifs de la propriété intellectuelle encore plus complexes et les placent au premier plan, dans plusieurs types de transactions commerciales comme la vente d'entreprise.

Dans la plupart des transactions commerciales, chacun y trouve son compte. Toutefois, en tant que conseiller juridique, nous sommes appelés à prévoir et

prévenir le pire. Bien souvent, on fait appel aux avocats de propriété intellectuelle à la dernière minute pour réviser en catastrophe les implications que pourraient avoir ces actifs intangibles sur l'ensemble de la transaction. Lorsqu'une transaction mérite la constitution d'une équipe de négociations ou d'une équipe de vérification, il est toujours préférable d'impliquer un avocat de propriété intellectuelle et ce, dès le début du dossier lorsqu'il est encore facile de faire certaines adaptations ou modifications au langage des contrats ou à l'organisation de la vérification diligente.

\* \* \*

**ANNEXE "A"**  
***LOI SUR LES BREVETS***  
**(Article 50)**

**ANNEXE "B"**  
**LE BREVET**  
**D'UN PÉDALIER DE VÉLO**

**ANNEXE "C"**  
***LOI SUR LE DROIT D'AUTEUR***  
**(Article 13(4))**

**ANNEXE "D"**

***LOI SUR LA FAILLITE***  
**(Article 83)**

**ANNEXE "E"**  
***LOI SUR LES MARQUES***  
**(Article 48(1))**

**ANNEXE "F"**  
**DISPOSITIONS CONCERNANT**  
**DIVERSES REPRÉSENTATIONS ET GARANTIES**  
**DANS LE CADRE D'UNE ACQUISITION D'ENTREPRISE**  
**ET DANS LE CADRE D'UNE CONCESSION DE LICENCE**

# LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DANS LES TRANSACTIONS COMMERCIALES

## LA VENTE D'ENTREPRISE

Université McGill  
Faculté de Droit  
«Le droit et vous... un guide pratique»  
1995.11.24

François Painchaud  
**LEGER ROBIC RICHARD**, avocats  
**ROBIC**, agents de brevets et de marques de commerce  
55 St-Jacques  
Montréal (Québec)  
Canada H2Y 3X2

Tél. (514) 987-6242  
Fax (514) 845-7874  
Courriel: [marion@robic.com](mailto:marion@robic.com)  
Site Internet: [www.robic.ca](http://www.robic.ca)

180

© LÉGER ROBIC RICHARD / ROBIC, 1995.  
Avocat, François Painchaud est l'un des associés principaux du Cabinet d'avocats LÉGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du Cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, se.n.c.

Ce document, d'information générale, a été préparé dans le cadre d'une conférence prononcée à l'occasion d'un colloque ayant pour thème «La vente d'entreprise» qu'organisait la Faculté de droit de l'université McGill le 1995.11.24. Il ne reflète pas nécessairement les opinions de son auteur ou des membres de son Cabinet et ne prétend pas non plus exposer l'état complet du droit. Il est toujours recommandé de consulter son propre conseiller juridique pour fins de régler un problème particulier.