

## PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET SOUS-TRAITANCE

Hugues G. Richard\*  
**LEGER ROBIC RICHARD**, avocats  
**ROBIC**, agents de brevets et de marques de commerce  
Centre CDP Capital  
1001 Square-Victoria – Bloc E - 8<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) H2Z 2B7  
Tél: 514-987-6242 - Fax: 514-845-7874  
info@robic.com – www.robic.ca

Lorsqu'on m'a demandé de traiter de ce sujet, ma première réaction fut de me demander quelle incidence la propriété intellectuelle pouvait bien avoir sur la sous-traitance. On sait qu'au Québec, la sous-traitance a fait les manchettes il y a quelques semaines lorsque le gouvernement du Québec a amendé le code du travail. Jamais m'est-il venu à l'esprit, alors qu'on parlait de sous-traitance partout dans les médias, de me questionner sur les conséquences de la sous-traitance sur la propriété intellectuelle. C'est l'invitation que j'ai reçue qui éveilla mon esprit et qui me fit réaliser que l'entreprise qui optait pour la sous-traitance devait être prudente car des éléments de propriété intellectuelle existants ou en devenir, pouvaient lui glisser entre les mains. Je suis donc reconnaissant qu'on m'ait donné l'occasion de réfléchir à ces questions avec vous.

Afin de circonscrire notre champ de réflexion, il serait utile à ce stade d'identifier les types de propriété intellectuelle sur lesquels nous porterons notre réflexion: droit d'auteur, droit des marques de commerce, droit des brevets, secrets de commerce. Pour mieux comprendre l'objet de notre réflexion, je vais très sommairement décrire la nature des droits conférés par la Loi pour chacun de ces types de propriété intellectuelle.

### **Droit d'auteur:**

C'est le droit exclusif de reproduire une œuvre sur laquelle on détient les droits d'auteur. En anglais, on dit "Copyright", le droit de copier. Ce droit s'étend au

---

© LEGER ROBIC RICHARD / ROBIC, 2004.

\* Avocat et agent de marques de commerce, Hugues G. Richard est l'un des associés principaux du cabinet d'avocats LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c. Notes pour une présentation donnée le 2004-07-27 dans le cadre du Colloque *Propriété Intellectuelle et Sous-Traitance* organisé par le Canadian Institute. Publication 321.

fait d'autoriser la reproduction. L'article 3(1) de la *Loi sur le droit d'auteur* stipule ce qui suit:

**Droit d'auteur sur l'œuvre**

3. (1) Le droit d'auteur sur l'œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'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; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif:

- a) de produire, reproduire, représenter ou publier une traduction de l'œuvre;
  - b) s'il s'agit d'une œuvre dramatique, de la transformer en un roman ou en une autre œuvre non dramatique;
  - c) s'il s'agit d'un roman ou d'une autre œuvre non dramatique, ou d'une œuvre artistique, de transformer cette œuvre en une œuvre dramatique, par voie de représentation publique ou autrement;
  - d) s'il s'agit d'une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, d'en faire un enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support, à l'aide desquels l'œuvre peut être reproduite, représentée ou exécutée mécaniquement;
  - e) s'il s'agit d'une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, de reproduire, d'adapter et de présenter publiquement l'œuvre en tant qu'œuvre cinématographique;
  - f) de communiquer au public, par télécommunication, une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique;
  - g) de présenter au public lors d'une exposition, à des fins autres que la vente ou la location, une œuvre artistique — autre qu'une carte géographique ou marine, un plan ou un graphique — créée après le 7 juin 1988;
  - h) de louer un programme d'ordinateur qui peut être reproduit dans le cadre normal de son utilisation, sauf la reproduction effectuée pendant son exécution avec un ordinateur ou autre machine ou appareil;
  - i) s'il s'agit d'une œuvre musicale, d'en louer tout enregistrement sonore.
- Est inclus dans la présente définition le droit exclusif d'autoriser ces actes.

Qui détient ce droit? *La Loi sur le droit d'auteur* stipule comme principe général que l'auteur est le premier titulaire du droit d'auteur. Ainsi, le peintre qui crée un tableau est le premier titulaire du droit d'auteur sur ce tableau. Il en va de même pour l'auteur d'un roman, il est également le premier titulaire du droit d'auteur sur son œuvre. L'article 13(1) de la *Loi sur le droit d'auteur* stipule ce qui suit:

**Possession du droit d'auteur**

13. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'auteur d'une œuvre est le premier titulaire du droit d'auteur sur cette œuvre.

Le droit d'auteur existe par la simple création et sans formalisme. Ce droit est transférable, mais la cession doit être faite par écrit. En effet, il s'agit là d'une exigence de l'article 13(4) de la *Loi sur le droit d'auteur*.

Il existe plusieurs exceptions à cette règle générale voulant que l'auteur soit le premier titulaire du droit d'auteur. Une de ces exceptions qui a une grande importance dans le contexte de la sous-traitance est à l'effet que l'employeur est le premier titulaire du droit d'auteur sur une œuvre réalisée par son employé dans le cadre de son emploi. Ainsi, un employeur dont certains employés créent des logiciels dans l'exécution de leurs fonctions, est le premier titulaire des droits d'auteur. Un logiciel est protégé par la *Loi sur le*

droit d'auteur comme œuvre littéraire. L'article 13(3) de la *Loi sur le droit d'auteur* prévoit ce qui suit:

**Oeuvre exécutée dans l'exercice d'un emploi**

(3) Lorsque l'auteur est employé par une autre personne en vertu d'un contrat de louage de service ou d'apprentissage et que l'œuvre est exécutée dans l'exercice de cet emploi, l'employeur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d'auteur; mais lorsque l'oeuvre est un article ou une autre contribution, à un journal, à une revue ou à un périodique du même genre, l'auteur, en l'absence de convention contraire, est réputé posséder le droit d'interdire la publication de cette oeuvre ailleurs que dans un journal, une revue ou un périodique semblable.

Alors, imaginons une entreprise dont une division avait le mandat de créer des logiciels, l'employeur détenait tous les droits d'auteur sur les logiciels ainsi créés et pouvait à ce titre contrôler la reproduction de ses logiciels et il pouvait aussi autoriser des tiers à en faire la reproduction par contrat de licence.

Si ce même employeur, pour des raisons qui lui sont propres décide de faire faire ce travail de création de logiciels par une tierce partie en vertu d'un contrat de sous-traitance, ce ne seront plus ses employés qui créeront les logiciels, ce sont les employés du sous-traitant avec la conséquence que les droits d'auteur sur les logiciels ainsi créés appartiendront au sous-traitant.

Cette situation pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour l'employeur original. Ces conséquences ne se constatent pas généralement tant que les relations entre les parties sont bonnes. Mais lorsque les relations se dégradent, alors les positions s'affirment et le sous-traitant, fort de ses droits d'auteur, pourrait interdire à l'employeur original de reproduire le logiciel, de le modifier, de l'adapter, de l'améliorer, etc...

Ce n'est pas parce que l'employeur a payé le sous-traitant pour le travail exécuté qu'il détient pour autant les droits d'auteur sur l'œuvre. Rappelez-vous que le transfert du droit d'auteur doit se faire par cession écrite.

Vous avez donc compris que dans un contrat de sous-traitance, lorsque le contexte s'y prête, il faut prévoir des dispositions au contrat à l'effet que le sous-traitant cède en faveur de l'ex-employeur tous ses droits d'auteur dans les œuvres réalisées dans le cadre de la sous-traitance. Il doit aussi s'engager à signer tout document nécessaire à l'ex-employeur pour que ce dernier puisse jouir pleinement des droits d'auteur ainsi cédés.

## **Droits moraux**

L'auteur qui est, comme on l'a vu, généralement le premier titulaire du droit d'auteur, est également titulaire des droits moraux sur son œuvre. Le droit

moral ne se cède pas entre vif, il peut se transmettre au décès de l'auteur. C'est un droit distinct du droit d'auteur et qui est rattaché à la personne de l'auteur. L'auteur peut toutefois renoncer aux droits moraux en faveur de quelqu'un (voir articles ci-dessous):

**Incessibilité**

14.1(2) Les droits moraux sont incessibles: ils sont toutefois susceptibles de renonciation, en tout ou en partie.

**Portée de la cession**

14.1(3) La cession du droit d'auteur n'empêche pas renonciation automatique aux droits moraux.

**Durée**

14.2(1) Les droits moraux sur une oeuvre ont la même durée que le droit d'auteur sur celle-ci.

**Décès**

14.2(2) Au décès de l'auteur, les droits moraux sont dévolus à son légataire ou, à défaut de disposition testamentaire expresse, soit au légataire du droit d'auteur, soit, en l'absence d'un tel légataire, aux héritiers de l'auteur.

Il serait donc important dans certaines situations de faire renoncer aux droits moraux les auteurs qui sont à l'emploi d'un sous-traitant, car à défaut de telle renonciation, l'employé/auteur pourrait faire valoir ses droits moraux.

Les droits moraux sont de deux ordres: droit à l'intégrité de l'oeuvre et droit de paternité. L'article 14.1(1) de la *Loi sur le droit d'auteur* se lit comme suit:

**Droits moraux**

14.1(1) L'auteur d'une oeuvre a le droit sous réserve de l'article 28.2, à l'intégrité de l'oeuvre et, à l'égard de tout acte mentionné à l'article 3, le droit, compte tenu des usages raisonnables, d'en revendiquer même sous pseudonyme, la création, ainsi que le droit à l'anonymat.

Il n'y a pas automatiquement violation des droits moraux, il faut qu'il y ait déformation de l'oeuvre de façon préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de l'auteur (voir article 28.2 ci-dessous).

**Nature du droit à l'intégrité**

28.2 (1) Il n'y a violation du droit à l'intégrité que si l'oeuvre est, d'une manière préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de l'auteur, déformée, mutilée ou autrement modifiée, ou utilisée en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution.

## Marques de commerce

Une marque de commerce est généralement constituée soit d'un ou plusieurs mots ou d'un dessin. Il peut s'agir aussi de la forme d'un objet ou de l'apparence d'un emballage, article 2 (définition de "signe distinctif") et article 13(1) de la *Loi sur les marques de commerce*. Une marque de commerce prend naissance par l'usage que l'on en fait. Elle cesse d'exister lorsqu'on l'abandonne (article 18(1)(c) de la *Loi sur les marques de commerce*. Pour qu'un mot, un dessin, une forme, un emballage puissent constituer une

marque de commerce, ils ne doivent être employés que par une seule personne pour distinguer ses produits ou services de ceux d'une autre personne. Dès le moment où plusieurs personnes emploient un mot, un dessin, une forme ou un emballage pour désigner un objet ou un service, ces derniers perdent leur caractère distinctif et tombent dans le domaine public.

Ainsi, si le mot "Jeep" décrit une voiture quatre roues motrices tout terrain, et que le terme s'applique non seulement à des voitures dont la source est Chrysler, mais également Toyota ou GM, alors le mot "Jeep" n'est plus une marque mais un terme générique. C'est ce qu'arriva à la marque "Frigidaire" aux USA.

Cette règle est très sévère et doit être respectée très sérieusement. La seule façon de faire exception à cette règle c'est le contrat de licence. Par le contrat de licence, une fiction juridique est créée, à savoir que l'usage de la marque par un licencié est présumé être celui du propriétaire de la marque. L'article 50(1) de la *Loi sur les marques de commerce* stipule ce qui suit:

**Licence d'emploi d'une marque de commerce**

50(1) Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays par cette entité comme marque de commerce, nom commercial — ou partie de ceux-ci — ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.

Si dans le contexte d'un contrat de sous-traitance, le propriétaire d'une marque de commerce donne mandat à un sous-traitant de fabriquer et de vendre des produits en liaison avec sa marque de commerce, se réservant une redevance payable en fonction des unités vendues, alors la marque ne serait plus employée par son propriétaire et en absence d'un contrat de licence, la marque pourrait perdre son caractère distinctif. C'est par un contrat de licence qui respecte les dispositions de l'article 50 de la *Loi sur les marques de commerce* que le propriétaire se protégera. Ce contrat devra prévoir nécessairement que le propriétaire exerce un contrôle sur la qualité des produits et services offerts par le licencié, sans cette clause le contrat de licence pourrait être jugé insuffisant pour protéger le caractère distinctif de sa marque.

## Brevets

La *Loi sur les brevets* accorde à un inventeur le droit exclusif d'exploiter une invention pour une période de 20 ans à compter de la date de la production de la demande de brevet, voir l'article 44 de la *Loi sur les brevets* qui se lit comme suit:

### Durée du brevet

44. Sous réserve de l'article 46, la durée du brevet délivré sur une demande déposée avant le 1er octobre 1989 ou par la suite est limitée à vingt ans à compter de la date de dépôt de cette demande

Qu'est ce qu'une invention? C'est un objet, un procédé ou une méthode dont les qualités essentielles sont d'être nouvelles, non évidentes et utiles.

"Nouveau", cela veut dire que l'invention ne doit exister nulle part dans le monde.

"Non évident" veut dire qu'il doit y avoir une étincelle de génie, l'invention ne doit pas être géniale mais doit constituer une solution à un problème, la solution ne doit pas être évidente à une personne qualifiée dans le domaine.

"Utile", une invention ne peut pas être que théorique, elle doit connaître une application dans la réalité des choses. Strictement parlant, les règles d'un jeu par exemple, ne seraient pas brevetables car un jeu n'est pas utile. On peut toutefois breveter un instrument utile dans l'exercice de ce jeu.

Sera propriétaire d'une invention la personne qui la conçoit. En tant que propriétaire de cette invention c'est elle qui a droit de la breveter. Si toutefois, cette personne conçoit l'invention dans le cadre de son emploi, la jurisprudence édicte que c'est son employeur qui sera propriétaire de l'invention et par voie de conséquence c'est l'employeur qui aura le droit de faire breveter l'invention.

Contrairement à la *Loi sur le droit d'auteur*, la *Loi sur les brevets* est silencieuse quant à la propriété d'un brevet dans le cadre des relations employeur/employé.

C'est la jurisprudence qui a déterminé les règles de droit applicable. On peut dire, sans risquer de se tromper, que la personne embauchée pour inventer, tel un chercheur dans un laboratoire, ne sera pas propriétaire de son invention, ce sera son employeur.

Toutefois, il existe des situations où les circonstances font qu'il est difficile de déterminer à qui appartient une invention. Prenons l'exemple d'un contremaître responsable de la fabrication d'une transmission pour motoneiges; ses fonctions sont celles de diriger l'exécution des travaux de la façon la plus efficace possible. Il n'a pas été embauché pour inventer; toutefois, dans le cadre de l'exécution des travaux qu'il supervise, il s'aperçoit que si on modifiait la transmission de telle ou telle façon, on pourrait réduire les coûts de production et avoir un produit d'aussi bonne qualité.

Pour y arriver, il prend de son temps les fins de semaine à la maison pour créer un prototype, il se sert des ateliers de son employeur et se fait aider par d'autres employés de l'employeur. L'invention qui découle de ces travaux appartient-elle à l'employeur ou à l'employé ou aux deux. La *Loi sur les brevets* ne nous aide pas pour le déterminer. La jurisprudence demeure imprécise. Il est probable qu'ici à défaut d'entente entre l'employeur et l'employé, l'employé serait le propriétaire de l'invention.

Peu importe le résultat découlant de l'exemple ci-haut, l'important est de réaliser que dépendant des circonstances, l'employeur ou l'employé, ou les deux, peuvent être propriétaires de l'invention. Ce qu'un employeur prudent voudra, c'est d'éviter les incertitudes et s'assurer que les inventions de ses employés lui appartiennent, car le progrès de son entreprise peut souvent en dépendre. C'est pourquoi, un entrepreneur prudent verra à faire signer par ses employés susceptibles d'inventer quelque chose liée à leur emploi, un contrat de cession et de renonciation de droit en faveur de l'employeur.

Lorsque toutefois l'employeur donne en sous-traitance l'exploitation d'une partie de son entreprise, par exemple la fabrication des transmissions pour motoneiges, il devrait pour les mêmes soucis de prudence convenir contractuellement avec son sous-traitant du sort qui doit être réservé aux inventions conçues par les employés du sous-traitant. Cela pourrait forcer le sous-traitant à convenir contractuellement avec ses propres employés du sort à réserver à leurs inventions.

Soyez assurés que si vous croyez que ce sont là des clauses difficiles à négocier au moment de convenir des termes de la sous-traitance, ces mêmes clauses seront encore beaucoup plus difficiles à négocier lorsqu'une invention aura été conçue et qu'il faudra convenir d'en attribuer la propriété à quelqu'un. Vaut mieux régler ces choses avant le fait qu'après.

Les contrats de sous-traitance, comme la plupart des contrats, sont prévus pour un terme. Lorsque le terme survient, l'entrepreneur a le choix de renouveler le contrat de sous-traitance, de l'accorder à un tiers ou de reprendre lui-même l'activité précédemment concédée à la sous-traitance; dans tous ces cas, l'entrepreneur voudra pouvoir continuer l'exploitation de son entreprise avec la même efficacité, cela implique avec les mêmes moyens techniques à sa disposition. Cela ne pourra se réaliser que s'il s'est assuré que les inventions conçues durant le terme de la sous-traitance lui appartiennent, autrement il sera à la merci de son sous-traitant, et ne pourra pas librement confier à un tiers ou reprendre pour lui-même cette activité sous-traitée car l'ancien sous-traitant pourra faire obstacle à l'usage par des tiers de méthodes ou techniques brevetées durant la sous-traitance.

## **Secret de commerce**

Il n'y a de secret de commerce que dans la mesure où il y a secret. C'est là une vérité de La Palice. Dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, il n'est pas exclu que l'entreprise qui accorde le contrat doive transmettre des informations de nature confidentielle pour que le sous-traitant puisse avec le moins d'interruption possible prendre en main l'activité sous-traitée.

Il est important alors que le sous-traitant convienne par contrat que l'information confidentielle ainsi transmise soit maintenue confidentielle, que le propriétaire de cette information est l'entrepreneur et qu'à la fin du contrat de sous-traitance, le sous-traitant maintiendra confidentielle cette information et lorsque possible de l'exiger, que le sous-traitant ne mettra pas à la disposition de tiers l'information confidentielle dont il a bénéficié dans l'exécution du contrat de sous-traitance.

De plus dans le cadre de l'exécution d'un contrat de sous-traitance, le sous-traitant pourra développer de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes ou de nouveaux procédés qui sont liés à l'exécution du contrat de sous-traitance. Ces techniques, ces méthodes et ces procédés peuvent ne jamais devenir des inventions brevetées. Ils peuvent rester du domaine du secret de commerce. Il est important du point de vue de l'entrepreneur concédant un contrat de sous-traitance que ces secrets de commerce lui soient confiés de la façon à ce qu'il puisse à l'arrivée du terme, négocier un renouvellement ou avec un tiers sachant qu'il n'est pas à la merci de son sous-traitant. Il n'est toutefois pas évident de faire en sorte que les secrets de commerce du sous-traitant soient partagés avec l'entrepreneur concédant. Pour y arriver, il faudra que le contrat de sous-traitance prévoit l'obligation du sous-traitant de dévoiler toutes les étapes de l'exécution du contrat de sous-traitance avec le droit pour l'entrepreneur concédant d'en faire la vérification.

Pour que l'entrepreneur concédant bénéficie pleinement de ces secrets de commerce, il faudra prévoir au contrat de sous-traitance qu'il en est le propriétaire, avec le droit pour lui de les employer en exclusivité et avec l'obligation pour le sous-traitant de ne pas en faire usage après la fin du contrat de sous-traitance et de garder confidentielle cette information. L'entrepreneur concédant devrait aussi se réserver le droit, lorsqu'applicable, de faire breveter un secret de commerce si les circonstances s'y prêtent.

## **Conclusion**



Il est évident que tous les contrats de sous-traitance ne se prêtent pas au genre d'exercice auquel nous venons de nous prêter. Il s'agit toutefois, au moment de concevoir les clauses d'un contrat de sous-traitant, de se demander si dans les circonstances de ce cas précis, certaines dispositions relatives aux droits d'auteur, marques de commerce, brevets ou secrets de commerce ne devraient pas y être incluses. Votre contrat ne pourra qu'en être meilleur et votre client plus satisfait.

**ROBIC** + LAW  
+ BUSINESS  
+ SCIENCE  
+ ART

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

