



Changements récents en matière de faillite et de licences de propriété intellectuelle : nous entrons enfin dans le 21^e siècle!

FRANÇOIS PAINCHAUD ET JULES GAUDIN^{*}
ROBIC, S.E.N.C.R.L.

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

Le 1^{er} novembre 2019 prochain, plusieurs changements à la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité* (« **LFI** ») et à la *Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies* (« **LACC** ») vont entrer en vigueur concernant la faillite et les licences de propriété intellectuelle.

Ces modifications sont les changements qui avaient été prévus dans la *Loi n°2 d'exécution du budget 2018* et dont l'objectif était de protéger les droits des utilisateurs de propriété intellectuelle si le concédant d'une licence devient insolvable pour éviter que les activités opérationnelles de ces utilisateurs ne soient pas soudainement touchées en raison de leur incapacité à utiliser la propriété intellectuelle pour laquelle ils détiennent normalement des droits.

Situation actuelle

À ce jour, le titulaire d'une licence de propriété intellectuelle **en règle** ne peut continuer à faire usage de la propriété intellectuelle si le débiteur résilie celle-ci que si ce dernier se retrouve dans le cadre d'une **restructuration** sous le régime de la LFI[†] ou de la LACC[‡].

Le titulaire devra, en contrepartie à ce maintien du droit d'utiliser la propriété intellectuelle, **continuer de respecter ses obligations contractuelles** à l'égard de l'utilisation de ce droit par exemple le paiement de redevances.

Changements prochains

L'objectif de ces changements est de protéger les droits des utilisateurs de propriété intellectuelle dans tous les cas d'insolvabilité, tout en précisant les pratiques acceptables afin d'empêcher l'utilisation abusive de ces droits.

Ces modifications étendent donc ce droit de maintien de la licence aux procédures de liquidations et aux ventes d'actifs en permettant à un titulaire d'une licence de propriété intellectuelle **en règle** de continuer à faire usage de la propriété intellectuelle et d'en faire respecter l'utilisation exclusive le cas échéant si :

- Cette propriété intellectuelle est **vendue** dans le cadre d'une **restructuration** aux termes de la LFI;

© CIPS, 2018.

^{*}François Painchaud est associé et avocat chez ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce.

Jules Gaudin est avocat chez ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce.

[†] Paragraphe 65.11(7) de la LFI

[‡] Paragraphe 32(6) de la LACC

- Cette propriété intellectuelle est **déclinée ou vendue** dans le cadre d'une **liquidation** sous le régime de la LFI;
- Cette propriété intellectuelle est **déclinée ou vendue** sous **séquestre**;
- Cette propriété intellectuelle est **vendue** dans le cadre d'une **restructuration** aux termes de la LACC.

De la même manière que dans un cas de restructuration, le titulaire devra **respecter ses propres obligations contractuelles** à l'égard de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute prolongation de celle-ci dont il se prévaut de plein droit.

Date d'entrée en vigueur

La date d'entrée en vigueur de ces modifications est le **1^{er} novembre 2019 prochain**. Aucune période ou disposition transitoire n'a été prévue.

Ces dispositions ne s'appliqueront cependant qu'à l'égard des **procédures intentées** sous le régime de cette loi à la date d'entrée en vigueur de ces modifications ou par la suite.

Il sera donc important de se **référer à la date de la procédure** en question, si celle-ci est intentée **le ou après le 1^{er} novembre 2019**, ces nouvelles dispositions s'appliqueront concernant les licences de propriété intellectuelle.

Incertitudes

Il existe cependant encore à ce jour certaines incertitudes quant à la mise en œuvre de ces dispositions. Les lois concernées n'offrent ainsi aucune définition claire du terme « **propriété intellectuelle** » pouvant laisser croire que certaines propriétés intellectuelles ne seraient pas concernées par ces dispositions.

La définition du terme « **obligations contractuelles** » est aussi incertaine sur ce qu'elle recouvre. Il est possible de s'interroger sur ce qui peut être inclus dans ces obligations notamment dans le cadre de redevances payables pour la propriété intellectuelle et d'autres services. Sera-t-il possible de ne payer qu'un montant partiel de ces redevances égal au maintien du droit sur la propriété intellectuelle?

Enfin, la question de ce qu'inclut « **utilisation d'un droit de propriété intellectuelle** » est assez floue. Il est impossible, pour le moment, d'affirmer que tous les droits relatifs à l'utilisation de la propriété intellectuelle seront automatiquement maintenus.

Pour plus d'information concernant ces nouvelles dispositions ou tout accompagnement dans leur mise en œuvre, n'hésitez pas à contacter **[l'équipe de droit des affaires de ROBIC](#)**.

À RETENIR

Quoi de neuf?

Un titulaire d'une licence de propriété intellectuelle en règle peut continuer à utiliser la propriété intellectuelle concernée et en faire respecter l'utilisation exclusive si :

- Elle est **vendue** dans le cadre d'une **restructuration** aux termes de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité* (« **LFI** ») et de la *Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnes* (« **LACC** »);
- Elle est **déclinée** ou **vendue** dans le cadre d'une **liquidation** sous le régime de la LFI;
- Elle est **déclinée** ou **vendue** sous **séquestre**.

Quels critères?

Pour s'appliquer, il faudra respecter **trois** critères :

- 1) Que la licence de propriété soit en règle lors du début de la procédure;
- 2) Que l'on soit dans l'une des procédures listées; et
- 3) Que le titulaire respecte ses propres obligations contractuelles prévues à la licence pour la période prévue et pour toute prolongation.

Pour quand?

Ces nouveautés seront applicables à partir du **1^{er} novembre 2019**. La procédure concernée devra avoir été intentée **ce jour même ou après**.