

Bulletin d'information juridique à l'intention des acteurs du secteur des technologies de l'information et des communications

lavery
DROIT ► AFFAIRES

FINANCEMENT ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE — MAXIMISER LES POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT GRÂCE AUX ACTIFS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Steve Boucratie
sboucratie@lavery.ca

Depuis quelques années, on remarque un intérêt de plus en plus important de la part des prêteurs pour les actifs de propriété intellectuelle, actifs pouvant être qualifiés d'« intangibles ». Pour les entreprises œuvrant dans le domaine du savoir et des technologies, cela peut s'avérer fort intéressant étant donné que les droits de propriété intellectuelle constituent souvent leurs principaux actifs. La possibilité de mettre à profit ce type d'actifs peut permettre aux PME, de même qu'aux entreprises de plus grande envergure, d'augmenter leur capacité d'obtenir du financement et d'améliorer leurs conditions de financement.

En effet, le *Code civil du Québec* prévoit qu'une entreprise ou une personne physique exploitant une entreprise peut consentir une sûreté autant sur ses biens corporels que sur ses biens incorporels, ce qui inclut les droits de propriété intellectuelle¹.

En quoi consistent ces actifs intangibles ? Les droits de propriété intellectuelle comprennent notamment les brevets, les droits d'auteur, les dessins industriels, les obtentions végétales, les topographies de circuits intégrés et les marques de commerce.

Historiquement, les entreprises œuvrant dans le domaine du savoir et des technologies étaient financées en grande majorité par des fonds de capitaux de

risque, lesquels offrent des conditions de crédit souvent plus onéreuses que celles offertes par les prêteurs traditionnels. À l'heure actuelle, davantage de prêteurs traditionnels sont ouverts à l'idée de financer ce type d'entreprises. Cette nouvelle approche peut s'avérer avantageuse pour ces entreprises puisqu'elle met à leur disposition un plus grand éventail de sources de financement.

Cette opportunité peut s'avérer intéressante, particulièrement en période de « resserrement » des conditions de crédit, résultat d'une prudence accrue de la part des institutions financières en raison de la crise ayant secoué les marchés mondiaux. Dans un tel contexte, toute entreprise aura intérêt à maximiser sa valeur globale et ses conditions de crédit. Un des impacts réels de cette crise est le renversement du rapport de force entre prêteurs et emprunteurs, rapport qui avantageait fortement les emprunteurs depuis quelques années alors que le crédit était très accessible. Comme nous assistons actuellement à un retour de balancier favorisant les prêteurs, la négociation de conditions de crédit devient plus difficile pour les emprunteurs. Parmi les impacts concrets de ce changement, on remarque que certains prêteurs chercheront à réévaluer les crédits existants et pourront exiger la mise en place de nouvelles sûretés et l'affectation

de nouveaux actifs à la garantie de ces crédits. L'évaluation réelle de la valeur des droits de propriété intellectuelle susceptibles d'être donnés en garantie ou donnés en garantie à un prêteur peut non seulement permettre à une entreprise de se conformer aux exigences accrues de son prêteur quant aux financements en place, mais peut également, pour les entreprises à la recherche de nouveaux financements, contribuer à augmenter le montant des nouveaux crédits leur étant consentis et avoir une incidence favorable sur la détermination de la tarification relative à ces crédits.

Il faut toutefois savoir que les sûretés consenties sur des droits de propriété intellectuelle comportent leur lot d'incertitudes pour les prêteurs étant donné les difficultés associées à l'évaluation de ces actifs. La valeur associée à ces actifs sera tributaire de plusieurs facteurs, tels le ou les territoires

1. Articles 2666 et 2684 du *Code civil du Québec*.

Sommaire

Financement et propriété intellectuelle — maximiser les possibilités de financement grâce aux actifs de propriété intellectuelle

La clause de changements défavorables importants : un outil puissant

Les poursuites contre les administrateurs, ça n'arrive pas seulement aux autres !

où les droits sont accordés, leur notoriété, leur étendue, le degré de certitude quant à la propriété de l'entreprise sur ces droits, l'absence de sûreté consentie à d'autres créanciers affectant ces droits, le caractère distinctif s'il s'agit d'une marque de commerce et les revenus potentiels ou redevances que ceux-ci sont susceptibles de générer, notamment par l'octroi de licences (sous réserve toutefois des termes et conditions des contrats de licence). Bien que la détermination de la valeur pouvant être attribuée aux droits de propriété intellectuelle puisse être difficile à établir avec précision, il existe des firmes spécialisées dans ce domaine.

L'entrepreneur avisé aura intérêt à connaître le potentiel de ce type d'actif.

Ainsi, depuis quelques années, la vision des prêteurs traditionnels a évolué en ce qui a trait aux entreprises œuvrant dans le domaine du savoir et des technologies. Ils sont dorénavant plus ouverts à financer ce genre d'entreprises dès lors qu'une évaluation des actifs de propriété intellectuelle a été faite ou sera faite. Dans un tel contexte, les sociétés technologiques doivent déterminer si les coûts d'une évaluation de leurs actifs de propriété intellectuelle pouvant leur permettre d'obtenir du financement supplémentaire est à leur avantage.

se servir de cette clause comme levier pour renégocier l'entente d'acquisition, selon des modalités qui lui seront plus avantageuses.

Au moment de la négociation du contrat d'acquisition, l'acquéreur aurait avantage à s'assurer que le contenu de la clause de CDI soit le plus large possible, facilitant ainsi les situations lui permettant de mettre fin au contrat d'acquisition.

Un vendeur devrait, quant à lui, essayer de limiter la portée de la clause de CDI. Par exemple, il doit insister sur l'importance de ne pas utiliser les perspectives d'affaires de l'entreprise cible comme pouvant être considérées comme un CDI, car cette qualification encourage une interprétation très large de la clause. Il est aussi important que le vendeur insiste sur le fait que la clause de CDI tienne compte des affaires générales de l'entreprise et de ses filiales, et non seulement des affaires d'un département ou d'une filiale en particulier de l'entreprise cible. De cette façon, le vendeur évite que l'acquéreur potentiel utilise la situation précaire d'un département en particulier ou d'une des filiales de l'entreprise cible comme justification pour invoquer la clause de CDI.

Le vendeur doit finalement s'assurer d'inclure des exceptions pour ainsi restreindre le champ d'application de la clause de CDI, l'objectif étant d'exclure certains événements afin que leur réalisation ne constitue pas un changement défavorable important. Quelques exemples de ce type d'exceptions sont l'occurrence d'un attentat terroriste, une modification des taux d'intérêt ou une modification de l'environnement législatif de l'acquéreur ou du vendeur. Il est important pour le vendeur de s'assurer que la liste d'exceptions ne soit pas exhaustive et de préciser que ces exceptions ne servent qu'à faciliter l'interprétation de la clause de CDI. Si ceci n'est pas mentionné, il y a un risque qu'un événement non énuméré dans la liste d'exceptions, mais toutefois analogue à un événement énuméré dans cette liste, soit considéré comme un changement défavorable important.

En somme, compte tenu de la situation économique actuelle, la clause de CDI devient un outil contractuel puissant pour l'acquéreur, pour soit mettre fin au contrat d'acquisition soit renégocier les modalités

LA CLAUSE DE CHANGEMENTS DÉFAVORABLES IMPORTANTS : UN OUTIL PUISSANT

Louis-Philippe La Rocque
lplarocque@lavery.ca

La récente crise financière a secoué l'économie mondiale et a obligé certaines des plus importantes économies du monde à restructurer leur système financier. Puisque cette crise est reliée à une pénurie du crédit, elle a eu des répercussions considérables sur pratiquement tous les domaines de l'économie, et notamment le secteur des regroupements d'entreprises. Le montant de crédit disponible ayant grandement diminué, les entreprises n'ont plus à leur disposition les ressources financières requises pour effectuer des acquisitions qui leur donneront un avantage stratégique par rapport à leurs concurrents. Conséquemment, un des récents effets du manque de disponibilité du crédit a été l'augmentation du nombre d'acquéreurs qui se retirent d'une transaction d'acquisition d'entreprise, même après la signature du contrat d'acquisition, étant donné que les perspectives financières et opérationnelles de l'entreprise cible sont moins bonnes qu'anticipées ou parce que l'obtention du financement requis par l'acquéreur est plus difficile que prévu.

On retrouve dans les contrats d'acquisition une disposition qui est en grande partie responsable de cette nouvelle tendance. La clause qui permet à l'acquéreur de mettre fin à la transaction même après

la signature du contrat d'acquisition se nomme « clause de changements défavorables importants » (en anglais cette clause se nomme généralement « material adverse change clause » ou « material adverse effect clause »). L'objectif principal de cette clause est de protéger l'acquéreur potentiel d'une entreprise contre toute détérioration de la situation opérationnelle ou financière de cette entreprise entre une date déterminée par les parties et la date de clôture de l'acquisition.

En quoi consiste un changement défavorable important (ci après, un « CDI ») ? Un CDI consiste généralement en tout changement, effet, événement, développement, toute occurrence ou condition qui a, ou qui pourrait raisonnablement avoir, de façon individuelle ou collective, une incidence importante défavorable sur les affaires, les perspectives, les opérations, les résultats d'opérations, les éléments d'actif, la capitalisation ou la condition financière de l'entreprise cible ainsi que sur toute personne liée à celle-ci.

En invoquant cette clause, l'acquéreur tente essentiellement de mettre fin à la transaction, sans pour autant être tenu de payer une indemnité étant donné la rupture des négociations et l'échec de la transaction. De plus, l'acquéreur peut aussi

de cette entente à son avantage. N'hésitez pas à discuter avec vos conseillers juridiques lors de la préparation de tous

documents qui peuvent contenir ce type de dispositions.

- ▶ les modalités de versement des avances de fonds;
- ▶ la souscription par la société d'une police d'assurance responsabilité pour le compte de l'administrateur.

Une telle convention ne peut être modifiée sans l'accord de l'administrateur qui est partie à la convention.

Une convention d'indemnisation devrait également prévoir une définition claire de ce qui peut faire l'objet d'une indemnisation et prévoir les modalités de paiement y compris les avances qui pourraient être faites. Il est alors possible de préciser, par exemple, si les procédures instituées devant des instances administratives ou fiscales sont couvertes par la convention d'indemnisation. Il est également avisé de prévoir les modalités de l'indemnisation et des avances que devra ou non payer la société en cas de poursuite par cette dernière contre un de ses administrateurs passé ou présent.

Il est important de noter que les polices d'assurance responsabilité disponibles sur le marché ne sont pas toutes équivalentes et que l'étendue des garanties peut varier considérablement.

Toutefois, la conclusion d'une convention d'indemnisation ne devrait pas non plus constituer une panacée pour l'administrateur d'une société étant donné que le versement des avances et éventuellement de l'indemnisation prévue à cette convention peut être compromis si la situation financière de la société ne le permet pas.

LES POURSUITES CONTRE LES ADMINISTRATEURS, ÇA N'ARRIVE PAS SEULEMENT QU'AUX AUTRES !

David Pineault
dpineault@lavery.ca

Les poursuites contre les administrateurs ne sont pas uniquement l'apanage des sociétés inscrites à la cote d'une bourse, ce genre de poursuites peut également viser les administrateurs de PME.

Les personnes qui sont appelées à faire partie d'un conseil d'administration d'une société, peu importe sa taille, devraient s'assurer que soient mis en place des mécanismes efficaces et durables afin de prévoir que la société indemniserait ces personnes si elles font l'objet de poursuites en lien avec leur rôle d'administrateur.

Lors de l'introduction de recours judiciaires, les administrateurs ont très souvent cessé d'occuper cette fonction. Cette protection devrait donc non seulement couvrir toute la durée du mandat mais également s'étendre au-delà de cette période.

La *Loi canadienne sur les sociétés par actions*¹ ainsi que la *Loi sur les compagnies* (Québec)² prévoient que dans certaines circonstances et selon certaines conditions, la société pourrait devoir indemniser un administrateur en fonction ou un ancien administrateur pour des gestes posés dans l'exercice de ses fonctions. Ces dispositions législatives contenues dans

les lois constitutives sont assujetties à interprétation et peuvent dans certains cas être ambiguës. La protection offerte par ces dispositions législatives n'est pas complète.

Il est possible de prévoir des obligations d'indemnisation dans les règlements généraux ou dans une résolution du conseil d'administration de la personne morale. Toutefois, de telles dispositions peuvent être modifiées unilatéralement par la personne morale sans que les anciens administrateurs ne puissent intervenir. Par conséquent, les anciens administrateurs ne peuvent pas invoquer les dispositions abrogées ou modifiées des règlements généraux ou des résolutions d'une société qui prévoyait les modalités de l'indemnisation.

Afin de lever certaines incertitudes, les administrateurs de la société peuvent conclure avec celle-ci une convention d'indemnisation prévoyant les obligations d'indemnisation de la société à l'endroit de ces derniers. Ce type de convention peut notamment contenir des dispositions prévoyant ce qui suit :

- ▶ le choix des conseillers juridiques et le paiement de leurs honoraires;

LAVERY, UN APERÇU

- ▶ En affaires depuis 1913
- ▶ 175 avocats
- ▶ Plus important cabinet indépendant du Québec
- ▶ Réseau national et international World Services Group (WSG)

CONTACTS

MONTRÉAL - 1, Place Ville Marie
514 871-1522

QUÉBEC - 925, Grande Allée Ouest
418 688-5000

LAVAL - 3080, boul. Le Carrefour
450 978-8100

OTTAWA - 360, rue Albert
613 594-4936

▶ lavery.ca

1. Art. 124
2. Art. 123.87, 123.88 et 123.89

To receive our newsletter in English, please email us at info@lavery.ca.

Droit de reproduction réservé. Ce bulletin destiné à notre clientèle fournit des commentaires généraux sur les développements récents du droit. Les textes ne constituent pas un avis juridique. Les lecteurs ne devraient pas agir sur la seule foi des informations qui y sont contenues.