

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

lavery
DROIT ► AFFAIRES

LES LICENCES TECHNOLOGIQUES EN CAS DE FAILLITE

SIVE BURNS

sburns@lavery.ca

Une licence technologique est accordée à un titulaire de licence par le propriétaire d'une technologie bénéficiant de la protection d'un droit de propriété intellectuelle (droit d'auteur ou brevet) ou du fait qu'elle est protégée par le secret (secret de commerce). La licence ne transfère pas la propriété de la technologie; elle autorise plutôt le titulaire de licence à l'utiliser sans que le propriétaire ne puisse faire valoir ses droits de propriété pour l'en empêcher. De cette façon, le fournisseur/concédant de licence conserve tous les droits de propriété dans sa technologie tout en octroyant, pour une contrepartie, des droits d'utilisation au titulaire de licence. Cette relation contractuelle, qui profite à toutes les parties impliquées, doit toutefois faire l'objet d'un questionnement de la part du futur titulaire de licence quant à l'étendue des stipulations qui devraient figurer à la convention afin de lui permettre de bénéficier de toute la protection nécessaire en cas de faillite du concédant, notamment pour s'assurer que la faillite du concédant ne compromette pas son droit d'utiliser la technologie.

Le sort des licences en cas de faillite du concédant est moins inquiétant à cet égard pour le titulaire de licence depuis l'entrée en vigueur des modifications à la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité* (la « LFI ») du 18 septembre 2009.

Aujourd'hui, comme avant les modifications, le concédant de licence éprouvant des difficultés financières conserve le droit de résilier ses conventions de licence. Cependant, une nouvelle protection a été prévue pour le titulaire de licence : le droit de continuer à utiliser les droits de propriété intellectuelle concédés aux termes de la licence résiliée et d'en faire respecter l'utilisation exclusive, à condition de respecter les modalités d'utilisation prévues à la convention. La période visée par la nouvelle protection inclut toute prolongation permise aux termes de la convention.

Toutefois, certaines lacunes subsistent encore aujourd'hui pour rassurer complètement le titulaire d'une licence lorsque le concédant de cette licence est insolvable :

- l'étendue de la protection est incertaine vu l'absence de définition de certaines expressions utilisées par le législateur dans la LFI (« utiliser » ou même « propriété intellectuelle »);
- la protection est restreinte à un cadre particulier : la réorganisation visant une proposition ou le dépôt d'un avis d'intention et non pas la faillite du concédant de licence;

SOMMAIRE

LES LICENCES TECHNOLOGIQUES
EN CAS DE FAILLITE

NOUVEAU RÉGIME QUÉBÉCOIS
DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

LA CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES :
LE « CAHIER DE CHARGES » DE
L'ACTIONNAIRE DE SOCIÉTÉ FERMÉE

- aucune protection n'est accordée au titulaire de licence quant au respect, par le concédant, de ses obligations accessoires (par exemple, l'obligation contractuelle d'assurer la maintenance d'un logiciel) alors que le titulaire, lui, doit respecter ses propres obligations afin de bénéficier du droit d'utilisation. Les frais y afférents étant parfois mêlés à d'autres frais par les termes de la convention, telles les redevances elles-mêmes, le titulaire de licence peut alors se voir obligé de défrayer des coûts pour des services qui ne lui sont plus fournis s'il désire toujours bénéficier de son droit d'utilisation;
- la nouvelle protection est sujette au transfert des actifs du concédant de licence insolvable à une tierce partie dans le cadre de sa réorganisation. Dans un tel cas, tout droit d'utilisation du titulaire de licence pourrait être perdu.

Afin d'assurer la protection optimale de ses droits, le titulaire de licence technologique averti devrait :

- ▶ tenter d'obtenir une sûreté ou même des droits de propriété sur la propriété intellectuelle et non pas uniquement des droits d'utilisation en vertu d'une convention de licence;
- ▶ s'assurer que la convention ne prévoit pas la résiliation automatique de la licence en cas de difficultés financières ou faillite du concédant;
- ▶ dans le cas où l'objet de la licence est un logiciel, conclure une convention d'entiercement du code source;
- ▶ prévoir à la convention de licence des droits payables clairement identifiables et distincts entre les redevances d'utilisation et les autres frais de services tels que les frais d'entretien.

Le titulaire d'une licence permettant l'utilisation d'une technologie doit donc être proactif à l'égard de la protection de ses droits en cas de faillite du concédant. Compte tenu des lacunes que nous soulevons quant aux modifications législatives en la matière, seul le titulaire de licence averti sera en mesure d'assurer une protection efficace de ses droits.

NOUVEAU RÉGIME QUÉBÉCOIS DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

JEAN-SIMON DESCHÊNES

jsdeschenes@lavery.ca

en collaboration avec
Alexandre Gilbert-Vanasse

Saviez-vous que l'époque où les compagnies, souvent des entreprises à actionnaire unique, se dotaient d'un conseil d'administration inopérant sera bientôt révolue? En effet, cette époque où les compagnies devaient obligatoirement posséder un conseil d'administration, quitte à ce qu'il ne prenne aucune réelle décision, est chose du passé.

La nouvelle *Loi sur les sociétés par actions* (projet de loi n° 63) (la « Loi ») réforme de façon substantielle le droit applicable aux entreprises constituées en compagnie à but lucratif. Cette loi n'avait pas subi de changements majeurs depuis 1979.

La nouvelle Loi modernise la gestion interne des sociétés par actions en ce qu'elle précise les normes d'utilisation de la convention entre actionnaires, qui permettent dorénavant aux actionnaires de retirer tous les pouvoirs aux administrateurs et de décider de ne pas constituer de conseil d'administration. Elle élimine également les tests financiers lors de l'octroi d'une aide financière aux actionnaires. La régie interne de la société par actions à actionnaire unique devient aussi beaucoup plus simple. L'actionnaire unique, au lieu de tenir une assemblée annuelle et des réunions au cours desquelles il est seul à prendre des décisions, peut dorénavant éliminer le conseil d'administration, le vérificateur, les assemblées annuelles et il n'a plus l'obligation de se conformer au règlement interne ni de tenir des réunions du conseil d'administration.

Au cours des dernières années, les principes de gouvernance se sont également resserrés. La nouvelle Loi ne fait pas fi de cette nouvelle tendance.

Les devoirs et les obligations des administrateurs sont élargis mais, en contrepartie, leurs moyens de défense et leurs ressources sont aussi améliorés, notamment en obligeant la société à avancer leurs frais de défense.

Également en matière de gouvernance, la Loi vise à offrir une meilleure protection aux actionnaires minoritaires. Elle leur offre diverses protections, notamment l'exercice d'un recours en cas d'injustice leur causant un préjudice. La Loi prévoit aussi le vote des actionnaires, même ceux ne possédant pas de droit de vote, sur les mesures fondamentales telles que la modification des droits des actionnaires. En cas de dissidence, les actionnaires peuvent exiger le rachat de leurs actions si la société change sa structure ou ses activités.

Un des buts avoués de la nouvelle Loi est de livrer une saine concurrence à la *Loi canadienne sur les sociétés par actions*. En effet, ces dernières années, un nombre croissant d'entreprises optaient pour la constitution de leur entreprise en vertu des dispositions de la loi fédérale, plus récente que la loi québécoise dont certains passages dataient de 46 ans.

D'ailleurs, la nouvelle Loi est résolument moderne et tournée vers la technologie. Elle permet de constituer des sociétés « en ligne », de participer et de voter aux assemblées et aux conseils d'administration par voie électronique, d'émettre des actions sans certificat et de communiquer des renseignements au registraire des entreprises par voie électronique.

La nouvelle Loi est entrée en vigueur le 14 février 2011, un vent de fraîcheur bienvenu afin de donner un nouveau souffle au droit des entreprises.

LA CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES : LE « CAHIER DE CHARGES » DE L'ACTIONNAIRE DE SOCIÉTÉ FERMÉE

GUILLAUME LAVOIE

glavoie@lavery.ca

Tel un ingénieur qui ne se lancerait pas dans l'élaboration d'un projet technique sans préalablement avoir prévu les règles et paramètres du projet et les étapes nécessaires à sa réalisation, l'entrepreneur qui se constitue en société avec des coactionnaires ne devrait jamais le faire sans avoir au préalable mis en place certaines règles et certains paramètres dans une convention conclue entre lui-même et ses coactionnaires. En effet, contrairement à la société dont les titres sont inscrits à la cote d'une bourse à l'égard de laquelle les actionnaires n'ont généralement aucun contact entre eux, la proximité qui existe entre les actionnaires dans la majorité des sociétés fermées fait en sorte que la relation entre les coactionnaires est souvent soumise au même impératif de coopération que celui des professionnels participant à un projet technique élaboré : soit ils parviennent à s'entendre sur la direction et les moyens à prendre, soit le projet sera un échec!

Or, la bonne entente n'est pas le fruit du hasard. Elle s'explique souvent par le fait que tous connaissent d'avance les règles du jeu. C'est là que la convention entre actionnaires prend toute son importance, puisqu'elle permet aux coactionnaires d'établir d'avance certaines règles fondamentales relatives à la gestion de la société qu'ils codétiennent. Elle permet également, advenant que la mésentente survienne et persiste malgré tout, de prévoir comment permettre à l'un des coactionnaires de quitter le projet commun, qu'est la société dans laquelle ils détiennent un intérêt, sans provoquer la fin de celui-ci.

La convention entre actionnaires peut prévenir les conflits, notamment en forçant les actionnaires à se lier d'avance dans l'exercice de leurs droits de vote. Elle pourra, par exemple, prévoir les dirigeants de la société ou le nombre de représentants au conseil d'administration auquel chaque actionnaire aura droit. Elle peut également restreindre certains pouvoirs des administrateurs en soumettant certaines décisions de ceux-ci au vote des actionnaires (qu'il s'agisse d'un vote à majorité simple ou spéciale) et ainsi protéger les actionnaires minoritaires des décisions des administrateurs nommés par les actionnaires majoritaires.

Si la prévention des conflits ne fonctionne pas et qu'un conflit survienne entre les actionnaires, la convention entre actionnaires fournira également des portes de sortie. Ainsi, si deux actionnaires détiennent chacun 50 % des actions avec droit de vote de la société et qu'ils ne parviennent pas à s'entendre sur les décisions à prendre, qu'un blocage survienne et qu'aucun d'entre eux ne soit intéressé à vendre ses actions, s'il existe une convention entre actionnaires et que celle-ci comporte une clause de coercition (dite « *shot-gun* »), par exemple, les actionnaires pourront solutionner le blocage en forçant la vente par un coactionnaire à un autre coactionnaire de ses actions par un mécanisme neutre et prévu d'avance dans la convention, et régler la situation sans avoir recours aux tribunaux.

La convention entre actionnaires est essentielle non seulement parce qu'elle permet de proposer des solutions aux conflits, mais également parce qu'elle permet aussi d'atteindre d'autres objectifs, dont les suivants.

La convention entre actionnaires peut permettre aux actionnaires qui le désirent de conserver la nature fermée de la société en imposant des restrictions, telles que des droits de préemption ou de premier refus, aux émissions d'actions additionnelles du capital social de la société ou aux transferts des actions par les actionnaires existants. Cet aspect peut être intéressant pour l'actionnaire fondateur, développeur d'une innovation technologique, qui a transféré son invention à la société qu'il a fondée et qu'il contrôle. Néanmoins, tel n'est pas le cas pour les autres coactionnaires participant au financement du développement de l'invention, lesquels ont investi dans le capital, dans la mesure où ces dispositions permettront à l'actionnaire fondateur de s'assurer de conserver le contrôle de son invention en conservant le contrôle de la société qu'il détient.

Par ailleurs, si l'invention a plusieurs inventeurs et que ceux-ci sont des coactionnaires à part égale d'une société, il pourrait être avantageux pour eux de maintenir ce rapport de force en évitant que l'un d'entre eux détienne davantage de droits de vote que les autres. La convention entre actionnaires pourra assurer ce maintien d'une détention proportionnelle des actions, et donc des droits de vote, en assujettissant toute émission additionnelle ou revente d'actions par les actionnaires existants à un droit de préemption ou de premier refus.

Un autre objectif important qui est habituellement réalisé par la convention entre actionnaires est celui de protéger les intérêts des actionnaires minoritaires en soumettant certaines décisions des administrateurs à l'approbation d'une majorité spéciale des actionnaires. Dans la mesure où l'actionnaire minoritaire détient un nombre d'actions suffisant, il pourra s'assurer que certaines opérations ne pourront être accomplies sans son accord.

Les conventions entre actionnaires les plus élaborées ont parfois aussi comme objectif de déterminer ou de confirmer la participation attendue de chaque actionnaire à diverses facettes de l'existence de la société, par exemple l'administration, les opérations et le financement.

La convention entre actionnaires permet finalement, dans la majorité des cas, d'assurer un marché pour les actions du capital social de la société. Cet objectif s'accomplit par la mise en place d'un droit de suite ou d'un droit d'entraînement. Prenons l'exemple du petit Anakin qui est actionnaire majoritaire d'une société qui vient d'inventer le sabre laser. Il vient de recevoir, à la suite de l'obtention par sa société d'un brevet la mettant en valeur, une offre d'achat par Empirosoft visant toutes les actions de la société. Anakin voudrait bien se prévaloir de cette offre, mais ses coactionnaires, aussi minoritaires soient-ils, refusent de vendre leurs actions. Or, s'il existe une convention entre les actionnaires de Anakinco, il y a de fortes chances que celle-ci prévoit un droit de suite permettant à l'actionnaire majoritaire, qui reçoit une offre de bonne foi pour toutes les actions émises et en circulation, de forcer les actionnaires minoritaires à vendre leurs actions aux mêmes conditions. Grâce à la convention entre actionnaires, Anakin pourra donc profiter de l'occasion unique qui se présente à lui de vendre ses actions à haut prix.

Il ne s'agit là que de quelques exemples des diverses applications de la convention entre actionnaires qui peuvent se révéler salvatrices dans la vie d'une société.

En fait, les objectifs et les effets de la convention entre actionnaires varieront selon le type de convention mis en place. Ce sont donc les besoins et le contexte particulier de la société et de son actionariat qui dicteront le type de convention choisi. Nous ne saurions donc trop insister sur les dangers liés à l'utilisation de modèles ou de contrats-types à l'égard desquels il faut faire preuve de beaucoup de discernement et allier compétence et expérience. Ces dangers sont d'autant plus grands dans la rédaction de conventions entre actionnaires puisque le contexte dans lequel ce type de convention est négociée et conclue peut considérablement varier d'une situation à l'autre. La rédaction d'une convention entre actionnaires efficace et utile doit donc être faite par un juriste qui tiendra compte des caractéristiques de l'entreprise concernée et de la réalité propre aux actionnaires.

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

OTTAWA
360, rue Albert 613 594-4936

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.

▶ lavery.ca