

Bulletin d'information juridique à l'intention des promoteurs et gestionnaires de fonds d'investissement et de capital de risque

**lavery**  
Avocats  
**Capital**

## LAVERY CAPITAL : UN CHEF DE FILE À MONTRÉAL DANS LE SECTEUR DU CAPITAL-INVESTISSEMENT ET DU CAPITAL DE RISQUE

La création et la mise sur pied de fonds de capital-investissement (*private equity*) et de capital de risque (*venture capital*) représentent des initiatives complexes qui nécessitent des ressources juridiques spécialisées. Lavery Capital a développé une expertise enviable dans ce domaine en travaillant étroitement avec des promoteurs afin de mettre sur pied de telles structures au Canada ainsi que, dans certains cas, aux États-Unis et en Europe, en collaboration avec des cabinets locaux. La feuille de route bien garnie de Lavery Capital permet au cabinet Lavery de se distinguer dans le marché des services juridiques en soutenant activement les promoteurs, les investisseurs, les entreprises ou les autres partenaires qui sont impliqués dans les différentes étapes de la mise en place et du déploiement d'initiatives axées sur le capital-investissement et le capital de risque.

## LA VÉRIFICATION DILIGENTE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DANS UN CONTEXTE D'INVESTISSEMENT

ERIC LAVALLÉE

elavallee@lavery.ca

avec la collaboration de Cynthia Coutu, étudiante en droit

La vérification diligente des droits de propriété intellectuelle constitue une étape importante lors de l'acquisition d'une entreprise ou lorsqu'on y investit des sommes importantes. Pour les entreprises technologiques, les droits de propriété intellectuelle sont souvent les actifs qui représentent l'essentiel de la valeur de l'entreprise. Une vérification diligente permet notamment d'obtenir une image plus précise de ces actifs et des problèmes potentiels qui y sont liés.

Divers types de propriété intellectuelle peuvent faire l'objet d'une vérification diligente. La plupart du temps, il s'agit de marques de commerce, de brevets et de secrets commerciaux, ainsi que de droits d'auteurs, par exemple lorsque l'entreprise possède des droits sur des codes sources de programmes informatiques. Toutefois, il faut garder à l'esprit que tout type de propriété intellectuelle doit être attentivement considéré.

Au Canada, que la marque de commerce soit enregistrée ou non, elle constitue un actif transférable selon la *Loi sur les marques de commerce*<sup>1</sup>, et il est donc important de retracer la chaîne des titres relative à une marque depuis qu'elle est en usage. Lorsque la marque est enregistrée, il est aussi important de vérifier si les produits et les services déclarés lors de l'enregistrement correspondent adéquatement à la réalité opérationnelle de l'entreprise et si les dates de premier emploi qui ont été déclarées sont correctes. En effet, un enregistrement peut être invalidé lorsque la date de premier emploi réelle de la marque est postérieure à la date qui a été déclarée.

En matière de brevets, il faut distinguer la vérification des demandes en instance de celle des brevets accordés. Lorsqu'une demande de brevet est en instance, il est important de vérifier la correspondance reçue des bureaux des brevets, notamment pour y déceler toute indication à l'effet que le brevet ne sera pas accordé ou que sa portée sera restreinte. Lorsqu'il s'agit d'une demande effectuée selon le *Traité de coopération en matière de brevet* (souvent désigné sous le nom PCT en référence à sa désignation anglophone), il est opportun d'analyser toute opinion préliminaire émise dans le cadre de ce traité. Comme la demande de brevet est un document essentiellement technique, il peut être pertinent de demander à un expert dans le domaine son opinion quant à la portée de l'invention. Un brevet délivré est présumé valide, mais il demeure essentiel d'en évaluer la portée par rapport à l'invention telle qu'exploitée commercialement par l'entreprise.

<sup>1</sup> L.R.C. (1985), ch. T-13.

Les droits sur un brevet appartiennent au départ aux inventeurs, à moins de convention écrite à l'effet contraire. Il faut donc vérifier les conventions ayant été signées avec les inventeurs<sup>2</sup>. À cet égard, deux situations sont à éviter : premièrement, les cas où divers inventeurs ont cédé leurs droits à des entreprises différentes, plaçant les entreprises exploitantes dans une situation d'indivision difficile à gérer; deuxièmement, les cas où les inventeurs déclarés aux autorités gouvernementales ne sont pas, dans les faits, les bonnes personnes. Un brevet obtenu sans y désigner les réels inventeurs peut être impossible à faire respecter ou même carrément invalide<sup>3</sup>. Enfin, si le brevet ou la demande de brevet a fait l'objet de cessions successives, il faut s'assurer de l'existence d'écrits constatant ces différentes cessions, tel que requis par la *Loi sur les brevets*<sup>4</sup>.

La *Loi sur le droit d'auteur*<sup>5</sup> comporte quant à elle une présomption à l'effet que les œuvres (incluant les codes sources de programmes informatiques) sont la propriété de l'employeur si elles sont développées dans le cadre de l'emploi. Toutefois, cette présomption n'existe pas si le travail a été fait par un sous-traitant ou un consultant; des vérifications plus

approfondies à cet égard s'imposent. Notons que la Cour d'appel de l'Ontario a reconnu qu'un arrangement d'éléments d'un programme informatique peut faire l'objet de droits d'auteur, même lorsque ces éléments ne peuvent pas être eux-mêmes protégés individuellement<sup>6</sup>. Enfin, même si l'enregistrement des droits d'auteur n'est pas obligatoire, toute cession du droit d'auteur ou concession par une licence d'un intérêt dans ce droit n'est valable que si elle est constatée par un écrit signé par le titulaire du droit; ceci doit aussi faire l'objet de vérifications.

Quant aux secrets commerciaux, une entreprise ne peut en tirer un avantage économique que si les informations sont réellement secrètes, d'où l'importance de vérifier les ententes de confidentialité et de non-concurrence lors de la vérification diligente. Il peut être essentiel de vérifier également quelles sont les mesures réellement mises en place pour protéger les secrets, telles des restrictions dans les systèmes informatiques qui empêchent les employés qui ne sont pas impliqués dans un projet d'accéder à certains fichiers ou des mesures de fractionnement des connaissances au sein des différentes divisions ou des différents groupes d'une entreprise.

Finalement, il sera nécessaire de vérifier l'absence de procédure administrative ou judiciaire pouvant affecter la propriété intellectuelle de quelque type que ce soit, de même qu'on devra s'assurer qu'il n'existe aucune prétention, écrite ou verbale, qu'un tiers invoque une contravention à ses propres droits.

Il arrive que la vérification diligente mène à l'abandon complet du projet d'investissement. Par contre, dans d'autres cas, la vérification diligente permet d'élaborer des mesures correctives que l'entreprise vendeuse devra entreprendre pour pouvoir conclure la vente ou que l'entreprise acheteuse verra à mettre en place afin de protéger son investissement à plus long terme.

<sup>2</sup> Voir, par exemple, *Élomari c. Agence spatiale canadienne*, 2004 CanLII 39806 (QC CS).

<sup>3</sup> Voir, par exemple, *Ethicon, Inc. v. United States Surgical Corp.* 135 F.3d 1456 (U.S. Fed. Cir. 1998) et *Pannu v. Iolab Corp.*, 155 F.3d 1344, 1351 (U.S. Fed. Cir. 1998).

<sup>4</sup> L.R.C. (1985), ch. P-4.

<sup>5</sup> L.R.C. (1985), ch. C-42.

<sup>6</sup> *Delrina Corp. v. Triolet Systems Inc.*, 2002 CanLII 11389 (ON CA).

## CHANGEMENTS IMPORTANTS RELATIVEMENT À LA POSSIBILITÉ POUR UN ORGANISME DE BIENFAISANCE ENREGISTRÉ D'INVESTIR SES FONDS DANS DES UNITÉS D'UNE SOCIÉTÉ EN COMMANDITE

ÉRIC GÉLINAS

egelinas@lavery.ca

Le budget fédéral présenté le 21 avril 2015 (le « Budget ») contient des mesures importantes quant à la possibilité pour un organisme de bienfaillance enregistré, une fondation privée ou une fondation publique (ci-après collectivement désignés « Organismes enregistrés ») d'investir leurs fonds dans des parts d'une société en commandite.

Préalablement à l'annonce de ces mesures, la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) (« LIR ») prohibait de tels investissements par les Organismes enregistrés étant donné que ceux-ci étaient considérés, par le fait de leur investissement dans une société en commandite, comme exploitant l'entreprise de cette dernière. La conséquence qui pouvait découler d'un tel investissement prohibé consistait en la révocation de l'enregistrement

pour les Organismes enregistrés et, conséquemment, la perte de leur exonération d'impôt sur le revenu et l'impossibilité de délivrer des reçus pour dons.

Selon les mesures annoncées au Budget, la LIR sera modifiée pour faire en sorte qu'un Organisme enregistré ne soit pas considéré comme exploitant l'entreprise d'une société en commandite en raison d'un investissement dans les parts d'une

telle entité. Ces changements seront applicables à tout investissement dans des sociétés en commandite effectué à partir du 21 avril 2015 par un Organisme enregistré.

Il est important de mentionner que les changements proposés s'appliquent uniquement lorsque l'Organisme enregistré devient membre d'une société en commandite suivant les conditions suivantes :

1. en vertu de la loi constitutive régissant la société en commandite, la responsabilité du membre de la société de personnes est limitée;
2. le membre n'a aucun lien de dépendance avec le commandité; et,

3. le membre, de concert avec des personnes ou sociétés de personnes avec qui celui-ci a un lien de dépendance, détient un intérêt dans la société en commandite qui a une juste valeur marchande n'excédant pas 20 % de la juste valeur marchande de tous les intérêts détenus par l'ensemble des membres de la société de personnes.

Ces changements procureront une plus grande flexibilité aux Organismes enregistrés quant à l'éventail d'investissements pouvant être effectués.

## NOTRE ÉQUIPE

(laverycapital@lavery.ca)

JOSIANNE BEAUDRY	jbeaudry@lavery.ca	514 877-2998
DOMINIQUE BÉLISLE	dbelisle@lavery.ca	514 878-5506
SIMON BISSON	sbisson@lavery.ca	514 877-3062
PHILIPPE DÉCARY	pdecary@lavery.ca	514 877-2923
JEAN-SÉBASTIEN DESROCHES	jsdesroches@lavery.ca	514 878-5695
ÉDITH JACQUES	ejacques@lavery.ca	514 878-5622
ANNE-SOPHIE LAMONDE	aslamonde@lavery.ca	514 878-5528
ROBERT LA ROSA	rlarosa@lavery.ca	514 877-3069
GUILLAUME LAVOIE	glavoie@lavery.ca	514 877-2943
JEAN MARTEL	jmartel@lavery.ca	514 877-2969
FRANÇOIS PARENT	fparent@lavery.ca	514 877-3089
LUC PARISEAU	lpariseau@lavery.ca	514 877-2925
GUILLAUME SYNNOTT	gsynnott@lavery.ca	514 877-2911
ANDRÉ VAUTOUR	avautour@lavery.ca	514 878-5595
LEÏLA YACOUBI	lyacoubi@lavery.ca	514 877-3085

### LAVERY, UN APERÇU

- ▶ En affaires depuis 1913
- ▶ Plus de 200 avocats
- ▶ Plus important cabinet indépendant du Québec
- ▶ Réseau national et international World Services Group (WSG)

▶ [lavery.ca](http://lavery.ca)

### CONTACTS

- MONTRÉAL** ▶ 1, Place Ville Marie 514 871-1522
- QUÉBEC** ▶ 925, Grande Allée Ouest 418 688-5000
- SHERBROOKE** ▶ Cité du Parc, 95, boul. Jacques-Cartier sud 819 346-5058
- TROIS-RIVIÈRES** ▶ 1500, rue Royale 819 373-7000
- OTTAWA** ▶ 360, rue Albert 613 594-4936

*To receive our newsletter in English, please email us at [info@lavery.ca](mailto: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.