

**Exploitation sous licence : impact des droits des créanciers
du donneur de licence***

M^e Louis Payette[†]

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION.....	1
I. Les sûretés sur le droit d'auteur et les licences.....	1
A. Contexte canadien; comparaisons	1
B. Risques courus par le licencié en cas de réalisation de la sûreté octroyée par le donneur de licence	4
1. Cession des droits d'auteur du donneur de licence à un tiers qui ne s'engage pas à respecter les obligations du donneur de licence	5
2. Cession forcée des droits du donneur de licence à un tiers avec lequel un partenariat est indésirable	6
3. Résiliation prématurée de la licence par le titulaire de la sûreté.....	6
4. Perception par le titulaire de la sûreté des redevances dues par le licencié..	9
C. Le licencié vis-à-vis d'une sûreté à publicité déficiente	11
1. Hypothèque non publiée ou incorrectement publiée.....	11
2. Connaissance d'une hypothèque non publiée ou incorrectement publiée ...	12
3. Hypothèque non publiée ou incorrectement publiée, mais enregistrée à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.....	12
4. Hypothèque publiée correctement mais non enregistrée à l'OPIIC; licence exclusive enregistrée aux termes de la <i>Loi sur le droit d'auteur</i>	12
D. L'octroi d'une licence dans le cours ordinaire des activités du donneur de licence	13
E. Conclusions.....	16

* Texte d'une présentation faite lors d'un colloque sur les droits d'auteur organisé par ALAI Canada le 14 mai 2007 (segment Droit d'auteur / Droit commercial).

[†] Associé, LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.

II.	Incidences de la faillite du donneur de licence	17
A.	Les droits du créancier garanti lors de la faillite du donneur de licence.	17
1.	Suspension des procédures contre l'actif du failli	17
2.	Exception en ce qui a trait aux créanciers garantis.....	17
3.	Possibilité de faire lever la suspension par le tribunal	18
B.	Le syndic et les licences octroyées par le failli	18
1.	Les biens du failli	18
2.	Contrats synallagmatiques à exécution successive.....	18
3.	Résiliation du contrat de licence par le syndic?	21
4.	Disposition du droit d'auteur par le syndic	21
5.	La loi américaine.....	22
6.	Projet de réforme au Canada	23
III.	Conclusions.....	23

Exploitation sous licence : impact des droits des créanciers du donneur de licence

INTRODUCTION

L'exploitation de plusieurs œuvres essentielles aux activités d'une entreprise dont, entre autres, les logiciels, est tributaire de contrats de licence. En cas d'insolvabilité de la personne titulaire des droits d'auteur, ces licences peuvent être compromises. Elles pourraient l'être à raison des recours qu'exercerait un créancier garanti à qui le titulaire des droits d'auteur aurait octroyé des sûretés pour l'obtention d'un financement. Elles pourraient l'être aussi à raison des droits du syndic ou du contrôleur du donneur de licence qui serait tombé sous le coup de lois relatives à l'insolvabilité.

Dans la première partie de cet exposé, nous traiterons de l'impact sur le détenteur d'une licence d'exploitation causé par la mise en jeu des sûretés grevant les droits d'auteur du donneur de licence. La seconde partie traitera brièvement du sort des licences après faillite de celui qui les a consenties.

I. LES SÛRETÉS SUR LE DROIT D'AUTEUR ET LES LICENCES

A. Contexte canadien; comparaisons

Il peut être utile de rappeler ici qu'au Canada la *Loi sur le droit d'auteur* (L.R.C. (1985), c. C-42) n'établit pas un régime de sûretés propre au droit d'auteur. Les autres lois fédérales sur la propriété intellectuelle¹ ne le font pas davantage à l'égard des droits spécifiques de propriété intellectuelle dont elles traitent². Les règles relatives à la validité et l'opposabilité de ces sûretés se retrouvent donc dans la législation provinciale.

¹ La *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), c. P-4, la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), c. T-13, la *Loi sur les topographies de circuits intégrés*, L.C. 38-39, Eliz. II, c. 37, la *Loi sur la protection des obtentions végétales*, L.C. 38-39, Eliz. II, c. 20, la *Loi sur les dessins industriels*, L.R.C. (1985), c. I-9.

² Le Parlement canadien a créé dans le contexte de la *Loi sur les banques* (L.C. 1991, c. 46, art. 427 et s.) une sûreté d'une nature particulière susceptible d'être constituée au profit d'une banque; il a également créé, cette fois dans le contexte de la *Loi sur la marine marchande du Canada* (L.R.C. (1985), c. 5-9, art. 45 et s.) une sûreté particulière susceptible d'être constituée par le propriétaire de tout navire obéissant à certaines caractéristiques. Il ne l'a pas fait — peut-être pour des motifs de droit constitutionnel, pour la propriété intellectuelle. Voir sur cette question : S. GILKER, « Le *locus standi* du titulaire d'une licence de droit d'auteur : Une question... d'intérêt ! (Partie II) », (1989) 1 *C.P.I.* 8 et 9; J.A. LÉGER, « Partage des compétences législatives en matière de droit d'auteur et de droit civil au Canada », (1993) 10 *C.P.I.* 403; R.M. MERCIER et R.A. HAIGH, « High-Tech Lending : Maintaining Priority in an Intangible World », (1998) 14 *B.F.L.R.* 45, p. 72 et s.; G. TAKACH et M. RACICOT, « Agaguk – Un nouveau conflit fédéral-provincial ? », (1989) 1 *C.P.I.* 401; voir aussi J.M. BRISSON, « L'impact du *Code civil du Québec* sur le droit fédéral : une problématique », (1992) 52 *R. du B.* 345, p. 352-353; D. GARDNER, « Réflexions sur les dommages punitifs et exemplaires », (1998) 77 *R. du B. can.* 198, 207. Pour une vision généreuse des pouvoirs du Fédéral en la matière, voir R.J. WOOD, « The nature and definition of Federal Security Interests », (2000) 34 *C.B.J.* 65.

Suivant le *Code civil du Québec* (« C.c.Q. »), la loi applicable à une sûreté grevant un droit d'auteur est la loi de la province où se trouve domicilié³, au moment de la création⁴ de la sûreté, celui qui l'a créée⁵ — sous la réserve que si ce dernier déplace subséquemment son domicile dans un autre lieu, la publicité de la sûreté doit être renouvelée selon la loi applicable dans cet autre lieu⁶.

Il est vrai que les praticiens, en plus de se conformer aux règles de validité et de publicité de la loi provinciale appropriée, enregistrent les sûretés créées sur un droit d'auteur au registre tenu en vertu de la *Loi sur le droit d'auteur* par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada — qui admet ces inscriptions. Il s'agit là d'une pratique dictée par la prudence. En effet, l'article 57 (3) de la *Loi sur le droit d'auteur* permet en certaines circonstances au cessionnaire d'un droit d'auteur ou au détenteur d'une licence qui a enregistré la cession en sa faveur au registre tenu en vertu de cette loi, d'ignorer l'existence⁷ d'une cession antérieurement effectuée au profit d'un tiers qui, lui, n'y a pas enregistré sa cession ou sa licence. L'article 57 (3) fait bénéficier du même avantage le détenteur d'une licence concédant un intérêt dans un droit d'auteur — telle une licence exclusive (art. 13 (7) de la *Loi sur le droit d'auteur*). Puisque dans les provinces de common law une sûreté peut se créer par voie de « cession » du bien qu'il s'agit d'affecter à la garantie, il serait possible de soutenir que les dispositions de la loi fédérale relatives aux cessions d'un droit d'auteur, à leur enregistrement et aux effets de cet enregistrement entrent en jeu tant pour les transferts de propriété d'un droit d'auteur que pour la création de sûretés sur ce droit⁸. Il est à noter que la loi fédérale ne subordonne pas l'enregistrement d'une cession du droit d'auteur à l'enregistrement préalable du droit d'auteur lui-même; celui qui enregistre une sûreté — pour le cas où

³ Les provinces autres que le Québec appliquent la loi de la province où la personne qui a créé la sûreté a sa principale place d'affaires ou sa résidence. Si le lieu du domicile était différent du lieu de la résidence ou de la principale place d'affaires, il se pourrait qu'aux termes des lois d'une province une certaine loi soit applicable alors qu'aux termes des lois d'une autre, une autre le soit. Le droit américain comporte des critères additionnels de rattachement, notamment lorsqu'il s'agit de personnes morales : T.M. ANDERSON, M.B. CULHANE et C.L. WILSON, "Attachment and Perfection of Security Interests Under Revised Article 9: A 'Nuts and Bolts' Primer", 9 *Am. Bankr. Inst. L. Rev.* 179, p. 210 et s. (2001).

⁴ La législation des provinces autres que le Québec réfère plutôt au moment où la sûreté « s'attache ».

⁵ Il s'agit de la règle de conflit de loi applicable à la validité d'une sûreté créée sur un « bien incorporel » (art. 3105 C.c.Q.) (ou, suivant l'article 7 des lois sur les sûretés mobilières des provinces canadiennes autres que le Québec, créée sur un bien « immatériel » (« intangible »)).

⁶ Art. 3105 C.c.Q.; la législation des autres provinces, à l'exception de l'Ontario, comporte pareille règle relativement au déplacement de la principale place d'affaires ou de la résidence du constituant de la sûreté. Voir T.M. BUCKWOLD, « The Conflict in Conflicts : Choice of law in Canada – U.S. Secured Financing Transactions », (2006) 21 *B.F.L.R.* 357, p. 444.

⁷ La loi utilise en fait une expression plus forte : « doit être déclaré nul à l'encontre ... ».

⁸ R.H. SISSI, "Security Interests in Copyrights", (1995) 10 *I.P.J.* 36, p. 38-39.

une sûreté serait une « cession » visée par la loi – n'a donc pas l'obligation d'enregistrer le droit lui-même.

Cette pratique n'en fait pas moins que le droit applicable à la sûreté et à ses effets demeure celui du Québec, si le constituant de la sûreté y a son domicile. Le Québec n'ayant adopté aucune loi spécifique aux sûretés sur un droit d'auteur, celles-ci sont donc régies par les dispositions du *Code civil du Québec* sur les sûretés mobilières. Si la loi d'une autre province canadienne est applicable, il s'agira de la loi sur les sûretés mobilières de cette province et du common law supplétif.

Ce bref survol permet de constater que la situation au Canada diffère substantiellement de celle prévalant en France. Le droit français ne permet pas l'hypothèque mobilière. En ce qui regarde le droit d'auteur, le législateur est intervenu ponctuellement, dans certains domaines, pour permettre la création de sûretés. Depuis la loi du 22 février 1944 (reprise dans le *Code de l'industrie cinématographique*), il a rendu possible le nantissement de films cinématographiques, devenant opposable aux tiers par inscription dans le registre public tenu par le Centre national de la cinématographie⁹. Le *Code de la propriété intellectuelle* prévoit la création d'un nantissement de droits d'exploitation des logiciels¹⁰, devenant opposable aux tiers par l'enregistrement du contrat constitutif de nantissement au registre approprié tenu par l'Institut national de la propriété intellectuelle¹¹. Ces codes comportent cependant peu de dispositions sur ce sujet et les articles du code civil français servent supplétivement à interpréter les droits et obligations des parties à ces nantissements, qualifiés par les uns d'hypothèques mobilières inavouées¹² et par les autres de gages par détermination de la loi¹³.

En droit américain, la situation est aussi différente. La création et la publicité des sûretés sur les biens incorporels (« intangibles ») sont régies par la législation de l'État où se trouve la principale place d'affaires ou la résidence de celui qui a constitué la sûreté. Heureusement, tous les États ont adopté une législation semblable en la matière, soit l'article 9 du *Uniform Commercial Code*. En principe, une sûreté sur un droit d'auteur doit donc s'enregistrer pour fins de publicité au registre tenu par l'État dont la loi régit la publicité de la sûreté. Cependant, la législation américaine comporte des dispositions excluant de l'application des lois des États les sûretés régies par une loi fédérale, dans la mesure où cette loi fédérale prévoit les droits respectifs des parties à une telle sûreté

⁹ M. CABRILLAC et C. MOULY, *Droit des sûretés*, 6^e éd., Paris, Litec, 2002, p. 703, n° 712.

¹⁰ L. 132-34 et s.; art. R. 132-8.

¹¹ J.P. STENGER, « Le gage des droits de propriété intellectuelle » (1995) 61 *Revue du droit de la propriété intellectuelle*, 12, p. 14-15.

¹² M. CABRILLAC et C. MOULY, n° 699, p. 692; D. LEGAIS, *Sûretés et garanties du crédit*, 3^e éd., 2002, L.G.D.J., n° 531, p. 374.

¹³ M. VIVANT, « L'immatériel en sûretés », *Mélanges Michel Cabrillac*, Dalloz et Litec, 1999., p. 405, p. 408.

et ceux des tiers à son égard¹⁴. Or, le *Copyright Act* fédéral¹⁵ prévoit l'enregistrement des droits d'auteur auprès du *Copyright Office* de même que l'enregistrement des sûretés créées sur ces droits. La sûreté créée sur un droit d'auteur enregistré au *Copyright Office* doit par conséquent être enregistrée au *Copyright Office* et non au bureau de publicité mobilière de l'État de la principale place d'affaires ou de la résidence de celui qui l'a créée; à défaut, elle n'est pas, suivant le droit américain, opposable aux tiers¹⁶. Par ailleurs, la sûreté ne serait pas davantage opposable aux tiers, quoique enregistrée au *Copyright Office*, si le droit d'auteur grevé n'y a pas été lui-même enregistré¹⁷. La jurisprudence se partage sur l'issue de l'opposabilité de la sûreté dans la situation où le droit d'auteur grevé n'a pas été enregistré au *Copyright Office* mais où la sûreté créée sur ce droit a été enregistrée au bureau de la publicité mobilière de l'État approprié; pour les uns cette publicité est inefficace¹⁸, pour les autres, elle l'est appropriée et rend la sûreté opposable aux tiers¹⁹.

B. Risques courus par le licencié en cas de réalisation de la sûreté octroyée par le donneur de licence

Rien n'empêche, dans les situations où le licencié a un pouvoir de négociation important, qu'il soit convenu dans le contrat de licence que le donneur de licence ne pourra consentir de cessions ou de sûretés sur son droit d'auteur ou sur ses redevances ou, encore, que l'octroi de telles sûretés sans le consentement du licencié entraînera une diminution du montant des redevances.

En l'absence de telles clauses, le titulaire du droit d'auteur grevé d'une sûreté demeure libre de l'exploiter. Suivant le *Code civil du Québec*, l'hypothèque ne « dépouille » pas celui qui l'a créée; ce dernier continue de jouir des droits qu'il a sur les biens grevés²⁰. L'hypothèque consentie par le titulaire du droit d'auteur ne l'empêche donc pas de

¹⁴ À titre d'exemple, l'article 9-109(c)(1) du *Uniform Commercial Code* de l'État de New York énonce ce qui suit :

“Section 9-109.

(c) *Extent to which article does not apply. This article does not apply to the extent that:*

(1) *a statute, regulation, or treaty of the United States preempts this article;”*

¹⁵ 17 U.S.C., §201 et s.

¹⁶ *In re Peregrine*, 116 B.R. 194, United States District Court, C.D. California, 28 juin 1990 (sûreté grevant des films et des redevances dues à l'auteur).

¹⁷ *In re AEG Acquisition Corp.*, 161 B.R. 50 (B.A.P. 9th Circ. 1993) (sûretés sur films).

¹⁸ *In re Avalon Software Inc.*, 209 B.R. 517, United States Bankruptcy Court, D. Arizona, 6 juin 1997 (sûreté sur programme informatique).

¹⁹ *In re World Auxiliary Power Co.*, 303 F. 3d 1120 (9th Cir.), 11 septembre 2002 (sûretés sur des droits d'auteurs dans des dessins, des manuels techniques, des plans et des logiciels).

²⁰ Art. 2733 C.c.Q.

consentir des licences sur son droit. D'où la question suivante : quels pourraient être les effets de cette hypothèque sur les titulaires de ces licences?

Quelques-uns de ces effets sont examinés ici.

1. Cession des droits d'auteur du donneur de licence à un tiers qui ne s'engage pas à respecter les obligations du donneur de licence

Le contrat de licence non exclusive est constitutif de droits personnels. Suivant l'analyse généralement faite, tant en droit civil qu'en common law, les droits du licencié sont des droits contractuels et non des droits réels, avec la conséquence que la loi n'y rattache en principe aucun droit de suite. Le droit d'auteur dont l'exploitation fait l'objet d'une telle licence est-il aliéné que l'acquéreur n'est pas lié par les obligations personnelles contractées par l'ancien titulaire du droit — le donneur de licence. Les contrats n'ont d'effet qu'entre les parties et ne lient pas les tiers²¹. Il en résulte qu'en principe le tiers acquéreur du droit d'auteur ayant fait l'objet d'une vente forcée par un créancier hypothécaire n'est pas lié par les obligations du donneur de licence envers le licencié.

On a déjà plaidé des principes analogues pour soutenir que l'acquéreur des droits d'un emphytéote ayant fait l'objet de recours hypothécaires n'avait pas l'obligation de payer la rente emphytéotique; la Cour d'appel a rejeté ce plaidoyer pour le motif principal qu'en l'occurrence l'acquéreur avait acquis un droit réel — les droits de l'emphytéote — et que la loi permettait la transmission de ces droits pourvu qu'elle se fasse « sous réserve des droits du propriétaire de l'immeuble »²² — notamment, celui de percevoir la rente. La Cour d'appel évoque toutefois à cette occasion²³ — avec approbation semble-t-il — la doctrine des obligations « assumées *intuitu rei* » :

« C'est d'ailleurs à partir de l'idée qui veut que l'acquéreur d'un bien puisse bénéficier des droits relatifs au bien transmis, « qui se sont identifiés avec cette chose, comme qualités actives, ou qui en sont devenus des accessoires », que certains auteurs ont également soutenu que *se transmettent aussi les obligations qui sont « indissociables » d'un bien déterminé, en ce double sens qu'elles ne sont plus susceptibles d'être exécutées par la personne qui a aliéné le bien, alors que la personne qui l'a acquis devient en état d'y satisfaire. Ce sont [les obligations] qui [sont] assumées intuitu rei.* » (italiques ajoutées par la Cour).

Il s'agit là, en quelque sorte, de l'inverse de la disposition contenue à l'article 1442 C.c.Q. suivant laquelle les droits des parties à un contrat sont transmis à leurs ayants cause à titre particulier s'ils constituent l'accessoire d'un bien qui leur est transmis.

²¹ Art. 1440 C.c.Q.

²² Art. 1199 C.c.Q.

²³ *Sun Life Assurance Company of Canada c. 137578 Canada Inc. et al.*, C.A. [2000] R.D.I. 563, p. 570.

Y aurait-il là une piste qui mènerait à une solution du point de vue du licencié au maintien de son droit? L'analogie souvent faite entre la licence non exclusive et le bail permettrait-il d'invoquer l'article 1886 C.c.Q. suivant lequel l'aliénation du bien loué ne met pas fin de plein droit au bail (à la licence)? De l'avis du soussigné, les réponses à ces questions sont incertaines et il vaudrait mieux, si le législateur jugeait qu'il y a lieu de protéger les intérêts d'un licencié, d'intervenir législativement.

Il faut aussi prendre en compte cette situation assez fréquente où le donneur de licence s'est engagé dans le contrat de licence à obliger l'acquéreur de son droit d'auteur, dans l'éventualité où celui-ci ferait l'objet d'une vente, à respecter les termes de la licence octroyée ou même à assumer l'exécution des obligations du donneur de licence. Il s'agit encore ici d'une obligation personnelle contractée par le donneur de licence. Celui-ci y contreviendrait-il qu'il serait passible de dommages. Serait sans doute aussi passible de dommages le tiers qui, de mauvaise foi, participerait à cette contravention et acquerrait le bien sans s'engager, suivant la règle posée par l'article 1397 C.c.Q. Il est toutefois douteux que cette dernière disposition entre en jeu à l'encontre d'un tiers acquéreur à l'occasion de la vente forcée par un créancier hypothécaire.

2. Cession forcée des droits du donneur de licence à un tiers avec lequel un partenariat est indésirable

La mise en jeu d'une sûreté aboutit ultimement dans la vente du bien grevé ou à son appropriation par le créancier. Dans la mesure où le nouveau propriétaire du droit d'auteur n'est pas une entreprise rivale du licencié et en autant qu'il assume l'exécution des obligations du donneur de licence d'origine envers le licencié et possède les ressources matérielles ou technologiques suffisantes pour le faire, il est possible que ce changement de propriétaire n'ait aucun impact sur le licencié.

À moins que le créancier titulaire de la sûreté n'ait pris quelque engagement à l'avance envers le licencié, celui-ci n'a aucun contrôle sur ces facteurs. Au Québec, une forte proportion des réalisations hypothécaires s'effectue par voie de vente sous contrôle de justice, où le tribunal est investi du pouvoir de déterminer les conditions et les charges de la vente²⁴. Il serait cependant très étonnant que ce pouvoir puisse habiliter le tribunal à ordonner, à la demande d'un licencié intervenant, que l'acquéreur éventuel assume les obligations du donneur de licence envers les licenciés de la propriété intellectuelle vendue, même si le donneur de licence s'était contractuellement engagé à faire assumer ses obligations par tout acquéreur.

3. Résiliation prématurée de la licence par le titulaire de la sûreté

En situation normale, le titulaire de la sûreté sur le droit d'auteur aussi bien que le tiers acquéreur en cas de réalisation forcée de la sûreté ont intérêt au maintien des licences octroyées par le donneur de licence. Celles-ci génèrent des revenus. L'inverse se produit lorsque le créancier espère obtenir un meilleur prix pour une vente des droits

²⁴ Art. 2791 C.c.Q.

d'auteur libres des licences octroyées, soit parce que les acheteurs éventuels sont des concurrents des licenciés, soit parce que des redevances plus élevées pourraient être obtenues vu l'état du marché à ce moment.

Le *Code civil du Québec* donne au créancier hypothécaire le statut d'administrateur du bien grevé durant la période qui précède la vente forcée²⁵ ou encore dans la situation assez particulière où le créancier exerce le recours « de prise de possession pour fins d'administration »²⁶. Le créancier hypothécaire pourrait-il prétendre, alors qu'il a ce statut, au pouvoir de résilier la licence?

Au Québec, la possibilité pour le créancier — ou pour le tiers qui acquiert le bien suite à la réalisation de sa sûreté — de mettre fin à une licence aurait pu prendre pour appui, par analogie, sur le droit relatif aux baux — car on compare souvent en droit civil la licence au bail²⁷. Une jurisprudence jusqu'à récemment, permettait au créancier titulaire d'une hypothèque sur un immeuble de mettre fin à un bail consenti après l'octroi de l'hypothèque en sa faveur. La Cour d'appel a toutefois renversé cette jurisprudence en réaffirmant la primauté du principe de la survie du bail²⁸ à la transmission de la propriété d'un immeuble²⁹. Cette faculté pour le créancier ou le tiers acquéreur de mettre fin à une licence n'existerait guère que dans la situation particulière d'une licence octroyée sur le droit d'auteur grevé d'hypothèque à des conditions bien inférieures à celles prévalant sur le marché. En effet, l'article 2734 C.c.Q. impose au détenteur du bien hypothéqué le devoir de n'en pas diminuer la valeur³⁰; en cas de manquement à cette obligation, le créancier a droit à des dommages ou peut, par action en justice, faire déclarer inopposable à son égard le contrat dommageable³¹.

²⁵ Art. 2768 C.c.Q.

²⁶ Art. 2773 et s. C.c.Q.; dans ce recours le créancier devient un peu comme un « *receiver and manager* » de common law.

²⁷ *I.G.U. (Ingraph) Inc. c. L.B.G.P. Consultants Inc.*, C.S. Montréal, n° 500-05-004650-907, 9 juillet 1990, EYB 1990-76943, J.E. 90-1224 ; *Unicel Inc. c. Contalitec Informatique Inc.*, C.Q. Longueuil, n° 505-02-000122-931, 13 octobre 1994, EYB 1994-73939, J.E. 94-1910 (C.Q.) ; voir M. SOLIS et S. LAPOINTE, « Réflexions sur l'application des garanties aux logiciels en droit civil québécois », (1999) 59 *R. du B.* 393, 404 et s., EYB1999RDB9; voir *infra*, n° 33.

²⁸ Formulée à l'article 1886 C.c.Q.

²⁹ *Compagnie Trust Royal c. Pinkerton Flowers Limited*, C.A. Montréal, n° 500-09-011950-029, 6 avril 2004, REJB 2004-60362, J.E. 2004-873 (C.A.).

³⁰ Le droit français impose une obligation semblable à celui qui a créé un nantissement sur sa propriété intellectuelle : P. SALVAGE-GEREST et C. SOWEINE, *Nantissement et saisie*, J.-Cl. Brevets, Fasc. 4770, 1995, n°s 36 et 39; et J.-P. STENGER, « Le gage des droits de propriété intellectuelle », (1995), 61, *Revue du Droit de la propriété intellectuelle*, 12, p. 16.

³¹ Voir par analogie : annulation d'un bail : *Trustcan Inc. c. Benoit*, [1996] J.L. 114 (Régie du logement) ; *Banque Royale du Canada c. Beaudry*, [1997] J.L. 134 (Régie du logement) ; *Caisse populaire Notre-Dame-de-la-Merci de Montréal c. Diamant*, [1997] J.L. 44 (R.L.) ; annulation d'un bail et diminution du loyer en vertu d'un autre bail déclarée inopposable : *9090-5662 Québec Inc. c. 9056-4394 Québec Inc.*, C.S. Montréal, n° 500-05-063154-015, 13 mars 2002, REJB 2002-32349, J.E. 2002-1128 (C.S.).

En dehors de cette circonstance, le créancier n'aurait pas autorité pour mettre fin à la licence, la loi l'obligeant d'ailleurs pendant cette période où il a le statut de simple administrateur du bien d'autrui, à « maintenir l'usage » auquel le bien est destiné³².

S'il s'agit d'une sûreté régie par le droit d'une province de common law canadienne ou par le droit américain, il pourrait en aller autrement. En matière immobilière, le common law est à l'effet que le propriétaire d'un bien, après l'avoir grevé d'une sûreté (*mortgage*), ne peut consentir sur cet immeuble plus de droits qu'il n'en a et s'il consent un bail, il le consent sujet au droit du créancier de disposer éventuellement de l'immeuble libre de ce bail ou d'y mettre fin³³. La même règle est en principe appliquée pour les licences consenties sur un droit d'auteur après la création d'une sûreté sur ce droit³⁴; cette règle serait mise en échec, en droit canadien, dans la situation où l'article 57 (3) de la *Loi sur les droits d'auteur* protège le détenteur d'une licence enregistrée à l'Office de la propriété intellectuelle à l'encontre du cessionnaire en vertu d'une cession-sûreté antérieure qui ne serait pas enregistrée à cet office³⁵, du moins peut-on le soutenir. Elle est également mise en échec en droit américain, lorsque l'article 205 (e) du *Copyright Act*³⁶ entre en jeu³⁷. Elle le serait également dans les juridictions de

³² Art. 1305 C.c.Q.

³³ FALCONBRIDGE, *On Mortgages*, 1977, Canada Law Book Limited, 4th ed., p. 320; McDERMOTT, FLYNN, FRACKOWRAK, *Canadian Commercial Real Estate Manual*, Thomson Carswell, 1990, vol. 1, 6-57; *Goodyear Canada Inc. c. Burhamthorpe Square Inc.*, 166 D.L.R. (4th) 625, p. 642 § 57 (Ont. C.A.).

³⁴ K. HATZIKIRIAKOS, *Secured Transactions in Intellectual Property — Software as Collateral*, LexisNexis Butterworths, 2006, p. 231; voir, en droit américain : L. BRENNAN, "Financing Intellectual Property under Revised Article 9: National and International Conflicts", (2001) 23 *Commercial and Entertainment Law Journal*, 309, p. 404 et s.; voir aussi : H.R. WEINBERG et W.J. WOODWARD, « Easing Transfer and Security Interest Transactions in Intellectual Property : An Agenda for Reform », (1990-91) 79 *Kentucky Law Journal* 61, 127 ; T.F. SMEGAL, « A Licensee's Rights in an Original Work that Secures a Loan Will Hinge on Whether and When the Security Interest Was Properly Perfected », *The National Law Journal*, Monday, March 6, 1995, p. B.4.

³⁵ Soit qu'il s'agisse d'une licence concédant un intérêt, soit que le licencié ait pris qualité de « cessionnaire » dans la situation où le donneur de licence a accepté de donner à la licence le caractère d'une « cession » protégée par l'article 57 (3) : E.R. GOLD, "Partial copyright assignments: safeguarding software licensees against the bankruptcy of licensors", (2000) 33 *C.B.J.* 193, p. 210 et s.

³⁶ 17 U.S.C.; le paragraphe (e) de cet article 205 se lit comme suit : "(e) *Priority Between Conflicting Transfer of Ownership and Nonexclusive License. — A nonexclusive license, whether recorded or not, prevails over a conflicting transfer of copyright ownership if the license is evidenced by a written instrument signed by the owner of the rights licensed or such owner's duly authorized agent, and if —*

(1) *the license was taken before execution of the transfer; or*

(2) *the license was taken in good faith before recordation of the transfer and without notice of it.*"

Il est intéressant de noter ici, par voie de comparaison, que la loi anglaise paraît aller plus loin encore en indiquant qu'une licence lie en principe le tiers acquéreur d'un droit d'auteur :

"90.— (4) *A licence granted by a copyright owner is binding on every successor in title to his interest in the copyright, except a purchaser in good faith for valuable consideration and without notice (actual or constructive) of the licence or a person deriving title from such a purchaser; and references in this Part to doing anything with, or without, the licence of the copyright owner shall be construed accordingly.*" *Copyright, Designs and Patents Act 1988 (c. 48), UK 1988.*

³⁷ Le droit américain entre en jeu, aux yeux de la loi du Québec, si celui qui a créé la sûreté a son domicile aux États-Unis; voir *supra*, n° 3.

common law dans les situations où le licencié pourrait démontrer que le titulaire de la sûreté avait expressément ou implicitement autorisé l'octroi de licences libres de la sûreté³⁸.

4. Perception par le titulaire de la sûreté des redevances dues par le licencié

En pratique, le créancier qui se fait consentir une hypothèque sur un droit d'auteur exige habituellement que l'hypothèque grève également les redevances dues à l'auteur soit par les détenteurs des licences que l'auteur accordera, soit par les détenteurs des sous-licences que ces licenciés pourraient accorder. L'hypothèque grève alors des créances, que le *Code civil du Québec* permet au créancier de percevoir et d'imputer à la réduction de la dette même s'il n'y avait pas de défaut de remboursement³⁹. En pratique, les emprunteurs négocient et obtiennent souvent le droit de percevoir les créances grevées de l'hypothèque et celui de disposer du produit jusqu'à la survenance d'un événement de défaut. Le débiteur d'une créance ainsi hypothéquée ne devient pas obligé de la payer au titulaire de l'hypothèque avant d'avoir reçu notification de l'existence de l'hypothèque ou d'avoir consenti à celle-ci⁴⁰. Il faut noter ici que le licencié qui accepterait l'hypothèque créée sur les droits du donneur de licence, ou y consentirait, perdrait la faculté de se prévaloir des causes de compensation qu'il eut pu opposer au donneur de licence avant cet acquiescement⁴¹. S'il n'y a pas eu acquiescement ou consentement par le licencié à l'hypothèque, on lui refuserait la compensation uniquement pour les obligations monétaires du donneur de licence dont la naissance serait postérieure au moment où l'hypothèque lui a été notifiée⁴². Il faut également noter que, même si la perception des créances hypothéquées par le titulaire de l'hypothèque n'a pas pour effet de le rendre responsable de remplir les obligations du créancier d'origine — ici le donneur de licence — envers le tiers débiteur — ici le licencié⁴³, les redevances constituent souvent une créance dépendant d'un contrat de

³⁸ W.A. ADAMS et G.G. TAKACH, "Insecure transaction: deficiencies in the treatment of technology licences in commercial transactions involving secured debt or bankruptcy", (2000) 33 *Can. Bus. L. J.* 321, p. 331 et s.

³⁹ Art. 2743 C.c.Q.

⁴⁰ Art. 2710 et 1641 C.c.Q.

⁴¹ Art. 1680 C.c.Q.

⁴² Voir par analogie : *Bandera Investment Co. c. Société immobilière du Québec (La)*, C.S. Québec, n° 200-05-007681-971, 8 juillet 1998, REJB 1998-07576, J.E. 98-1667 (C.S.) (reconnaissant la compensation à même des loyers payables après le moment où l'hypothèque sur loyer fut devenue opposable au locataire, de montants payables par le locateur au locataire – ajustement de taxe – en raison d'événements antérieurs à ce moment).

⁴³ Voir par analogie la jurisprudence rendue en matière de bail, refusant d'imposer au créancier hypothécaire les obligations du locateur dont il perçoit les loyers et confirmant que les locataires doivent diriger leurs recours contre le locateur, cette situation ne permettant pas qu'ils le dirigent contre le créancier : *Banque Nationale de Paris (Canada) c. Cour du Québec*, [1995] R.J.Q. 2144, EYB 1995-

licence en vertu duquel le donneur de licence a des obligations continues et qui, en quelque sorte, peuvent rendre conditionnelle l'existence ou la quotité des redevances⁴⁴.

Si l'hypothèque ne grevait pas spécifiquement ces redevances, le *Code civil du Québec* n'y donnerait aucun droit au titulaire de l'hypothèque avant défaut du débiteur et obtention du « délaissement » suite au déclenchement de procédures de recouvrements⁴⁵, la raison étant que l'emprise de l'hypothèque sans dépossession ne s'étend pas aux fruits et revenus du bien grevé⁴⁶. Les redevances dues par un licencié sont catégorisées par le *Code civil du Québec* comme étant des fruits et revenus, sauf si elles sont dues suite à une aliénation du droit⁴⁷ — ce qui survient probablement dans le cas d'une licence exclusive. En ce cas, une autre règle entre en jeu : dans la situation où un bien grevé est vendu dans le cours des activités de l'entreprise, l'article 2674 C.c.Q. reporte l'hypothèque sur le bien acquis en remplacement et, à défaut de remplacement, sur la somme d'argent provenant du produit de disposition; cette règle ne s'applique pas toutefois si l'acte de disposition n'a pas eu lieu dans le cours des activités de l'entreprise : l'octroi d'une licence exclusive s'effectue probablement rarement dans ces circonstances.

Si la sûreté était régie par le droit d'une province canadienne de common law, le titulaire de la sûreté aurait également droit aux redevances, soit pour la raison que celles-ci constituent des *proceeds* auxquels les lois sur les sûretés mobilières étendent la sûreté

72434 (C.S.); *Barakat c. Trust National*, [1996] R.J.Q. 2036, EYB 1996-29259 (C.Q.); *Suissa c. Société immobilière Jean E. Martineau (3044173 Canada Inc.)*, [1997] J.L. 65 (R.L.); *2439-9321 Québec Inc. c. Motoya-Dominguez*, C.Q. Montréal, n° 500-02-046981-960, 27 août 1997, REJB 1997-02233, J.E. 97-1798 (C.Q.).

⁴⁴ Voir par analogie : *A.L. Green Ltd. c. Michaud*, C.A. Montréal, n° 14065, 1^{er} avril 1975, résumé dans *In re : O.T.E.A. Inc. : Banque Royale du Canada c. Béliveau*, [1976] C.A. 539, 540-541 : « [...] une telle cession de créance était sujette aux droits du locataire; que le loyer ne pouvait être cédé abstraitement, hors du contexte contractuel où la créance qu'il comporte avait été créée. En l'espèce, le locateur cédant ayant fait défaut de remplir sa part d'obligation, soit de faire certaines réparations, le locataire ayant dû les faire faire, la Cour a ordonné qu'il y ait compensation pour autant sur le montant du loyer que le cessionnaire réclamait. Le contrat contenait une clause autorisant le locataire à déduire du loyer toutes semblables dépenses. » Le cédant peut opposer au cessionnaire l'exception d'inexécution par le cédant de ses propres obligations : *Banque de Montréal c. Walsh & Brais inc.*, [1990] R.L. 119, EYB 1989-58270 (C.A.).

⁴⁵ Sur délaissement, le créancier devient l'administrateur du bien d'autrui à l'égard du bien délaissé (art. 2768 C.c.Q.) avec le droit et l'obligation (art. 1302 C.c.Q.) de percevoir les fruits et revenus des biens.

⁴⁶ Il en va de même en France, où le créancier garanti désireux d'obtenir une sûreté sur ces redevances doit se faire octroyer une sûreté distincte — un nantissement de créances — sur ces recettes. Cette sûreté distincte ne devient pas opposable aux tiers avant signification aux licenciés : V.H. CROZE, « Le nantissement du droit d'exploitation des logiciels », *J.C.P.* 1996, éd. E., 546, n° 7; P. SALVAGE-GEREST et C. SOWEINE, « Nantissement et saisie », *J.-Cl. Brevets*, Fasc. 4770, 1995, n° 17; V.I. GAVANON, « Le nantissement de logiciel dans la loi du 10 mai 1994 : quelques commentaires sur une sûreté version bêta », *JCP*, E 1995, I, 472, n° 7.

⁴⁷ Art. 909 C.c.Q.

grevant un bien meuble, soit parce que le document constitutif de la sûreté a spécifiquement grevé ces redevances à titre d'*accounts*⁴⁸. En droit américain, suivant les uns, dans la mesure où la sûreté s'étend aux redevances, elle sort du giron du *Copyright Act* et son seul enregistrement effectué en vertu de cette loi ne suffit pas à rendre le droit du créancier sur les redevances opposable aux licenciés et aux tiers en général, alors que pour les autres, du seul fait de son enregistrement en vertu de cette loi, la sûreté devient opposable aux tiers même en ce qu'elle porte sur les redevances⁴⁹.

C. Le licencié vis-à-vis d'une sûreté à publicité déficiente

1. Hypothèque non publiée ou incorrectement publiée

Suivant le *Code civil du Québec*, une hypothèque mobilière n'est pas opposable aux tiers si elle n'a pas été publiée; dès lors, le titulaire de cette hypothèque, même s'il a la faculté d'exercer ses droits contre celui qui a consenti l'hypothèque, ne peut s'en prévaloir à l'encontre de tiers, entre autres, dans notre situation, à l'encontre du licencié.

La publication d'une hypothèque mobilière s'effectue par son inscription au Registre des droits personnels et réels mobiliers⁵⁰. La possession par le créancier du bien grevé c'est-à-dire la maîtrise obtenue par lui de la chose donnée en garantie sert aussi de publicité en certaines circonstances⁵¹; si la chose grevée est un bien corporel le créancier en obtient la possession lorsqu'il détient ce bien; si la chose grevée est un bien incorporel, le créancier « possède », aux fins de la publicité requise, lorsqu'il obtient la maîtrise du bien incorporel, en posant des gestes dont le résultat est de lui en conférer le contrôle⁵². S'agissant de propriété intellectuelle, cette « possession » ou maîtrise paraît impossible à obtenir⁵³.

⁴⁸ K. HATZIKIRIAKOS, *Secured Transactions in Intellectual Property — Software as Collateral*, LexisNexis Butterworths, 2006, p. 102-103; M.R. MERCIER et J. MARIN, *Bankruptcy and Insolvency Concerns with Information Technology*, Osgoode Hall Law School of York University – Contracting for Information Technology, Toronto, October 5 and 6, 1998, p. 64.

⁴⁹ L. BRENNAN, "Financing Intellectual Property under Revised Article 9: National and International Conflicts", (2001) 23 *Commercial and Entertainment Law Journal*, 309, p. 355 et s.

⁵⁰ Art. 2663 et 2941 C.c.Q.

⁵¹ Art. 2945, 2^e al. C.c.Q.

⁵² Par exemple, si la chose grevée est une créance, le créancier peut en obtenir la possession en notifiant le débiteur de la créance nantie de l'existence de la sûreté : ce débiteur devient alors lié envers lui; par exemple encore, si la chose grevée est une valeur mobilière, le créancier en peut acquérir la possession en se faisant inscrire dans les registres de l'émetteur à titre de détenteur de la valeur mobilière nantie : l'émetteur de la valeur devient alors tenu de lui permettre d'exercer les droits sur cette valeur.

⁵³ Le titulaire d'un droit d'auteur n'est pas le créancier d'un débiteur en particulier; il n'est pas non plus le créancier d'un émetteur. Les certificats émis par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada ne créent pas de droits contre cet office; ils créent simplement une présomption réfragable de l'existence du droit enregistré et ne se négocient pas.

Une hypothèque sur droit d'auteur dont la publicité est régie par la loi québécoise doit donc pour devenir opposable aux tiers — et par conséquent à celui qui exploite sous licence ce droit d'auteur, avoir été publiée par inscription au registre approprié⁵⁴.

Il ne fait aucun doute que celui qui exploite sous licence — le licencié — est un « tiers » au sens de ces règles sur la publicité : en effet, toute personne autre que celle ayant créé l'hypothèque et autre que le titulaire de celle-ci est un « tiers »; il a donc l'intérêt requis pour invoquer le défaut de publicité.

2. Connaissance d'une hypothèque non publiée ou incorrectement publiée

La connaissance de fait qu'aurait le licencié de l'existence d'une hypothèque non publiée ou non correctement publiée ne modifie pas la situation : cette connaissance selon le droit québécois ne supplée pas au défaut de publicité⁵⁵.

3. Hypothèque non publiée ou incorrectement publiée, mais enregistrée à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada

L'enregistrement d'une hypothèque au seul registre tenu par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada ne la rendrait pas opposable au licencié, si cette hypothèque n'a pas été publiée ou a été incorrectement publiée aux termes de la loi provinciale applicable. D'une part, la *Loi sur le droit d'auteur* traite de l'enregistrement des cessions de droit d'auteur mais non des sûretés créées sur ces droits; si toutefois on devait englober les « sûretés » dans le concept de « cession » entretenu par la loi, alors le créancier bénéficiaire de la sûreté ne serait pas autorisé à rattacher à cet enregistrement d'autres effets que ceux qu'y rattache la *Loi sur le droit d'auteur*. Or, la *Loi sur le droit d'auteur* dit simplement qu'un cessionnaire de bonne foi et à titre onéreux, dont la cession est enregistrée conformément à cette loi, est en droit d'ignorer une cession antérieure du même droit effectuée au profit d'un tiers si cette cession n'a pas été ainsi enregistrée⁵⁶. La loi fédérale ne dit aucunement que la cession — ou possiblement la sûreté — devient opposable aux tiers à la condition d'être enregistrée au registre tenu par l'Office de la propriété intellectuelle.

4. Hypothèque publiée correctement mais non enregistrée à l'OPIC; licence exclusive enregistrée aux termes de la *Loi sur le droit d'auteur*

La situation envisagée ici est la suivante. Une sûreté est valablement publiée en vertu de la loi provinciale appropriée mais elle n'est pas enregistrée à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada; subséquemment à l'octroi de cette sûreté, une licence exclusive est accordée à l'égard du droit d'auteur grevé et cette licence est enregistrée à

⁵⁴ C'est-à-dire, au regard de la loi du Québec, le Registre des droits personnels et réels mobiliers ou, si le constituant de l'hypothèque n'est pas domicilié au Québec, le registre de l'État où est situé son domicile.

⁵⁵ Art. 2963 C.c.Q.

⁵⁶ Art. 57(3), *Loi sur le droit d'auteur*.

l'Office. L'article 57 (3) de la *Loi sur le droit d'auteur* permet-il au licencié dans une telle situation de prétendre que l'hypothèque ne lui est pas opposable, en alléguant que cette hypothèque constitue une « cession » antérieure non enregistrée à l'Office ? Pour avoir du succès dans cette prétention, le licencié devrait premièrement établir qu'une hypothèque est une « cession ». Il devrait établir en second lieu que le bénéfice octroyé par l'article 57 (3) profite au licencié tant à l'égard d'une cession-sûreté antérieure que d'une licence antérieure. Enfin, il lui faudrait surmonter un obstacle de taille. En effet, l'article 57 (3) n'entre en jeu qu'en faveur d'une personne de bonne foi. La *Loi sur le droit d'auteur* ne définit pas ce qu'est la « bonne foi »; en la circonstance, le *Code civil du Québec* — que la loi fédérale sur l'interprétation invite à appliquer supplétivement⁵⁷ — le fait. L'article 2943 C.c.Q. dispose en effet qu'une inscription au Registre des droits personnels et réels mobiliers crée une présomption de connaissance du droit inscrit sur un bien chez celui qui acquiert des droits dans ce bien et, d'autre part, l'empêche de plaider de bonne foi s'il n'a pas consulté le registre.

D. L'octroi d'une licence dans le cours ordinaire des activités du donneur de licence

L'article 2700 du *Code civil du Québec* empêche l'hypothèque de subsister sur le bien meuble grevé lorsque celui-ci vient à être aliéné dans le cours des activités d'une entreprise⁵⁸.

Le licencié pourrait-il invoquer à son profit cette disposition, dans un contexte où l'octroi de la licence en sa faveur faisait partie des activités usuelles du concédant?

Il lui faudrait, pour réussir à faire jouer la disposition en sa faveur, établir que l'octroi d'une licence constitue une « aliénation » au sens de cet article 2700 C.c.Q.

Une semblable question s'est posée aux États-Unis, où la législation a éventuellement été modifiée dans le sens suivant. Le *Uniform Commercial Code* dispose maintenant que l'octroi d'une licence non exclusive à l'égard d'un droit de propriété intellectuelle équivaut à une disposition de ce bien⁵⁹ et que le licencié acquiert ses droits libres de la sûreté qui grevait le bien intellectuel entre les mains du donneur de licence si le titulaire

⁵⁷ Voir la *Loi d'interprétation*, L.R.C. (1985), c. I-21, art. 8.2.

⁵⁸ Art. 2700 C.c.Q.

⁵⁹ Le licencié est ici mis sur le même pied qu'un acquéreur. Art. 9-317(d) N.Y. U.C.C. :
 “Section 9-317. *Interests That Take Priority over or Take Free of Security Interest or Agricultural Lien.*
 (d) *Licensees and buyers of certain collateral. A licensee of a general intangible or a buyer, other than a secured party, of accounts, electronic chattel paper, general intangibles, or investment property other than a certificated security takes free of a security interest if the licensee or buyer gives value without knowledge of the security interest and before it is perfected.*”

de la sûreté avait autorisé l'octroi de licences⁶⁰ ou, encore, si l'accord de licence est intervenu dans le cours ordinaire des affaires du donneur de licence⁶¹.

Le législateur américain traite donc l'octroi d'une licence non exclusive comme il traite la vente d'un bien en stock d'un commerçant : le licencié est protégé tout comme le tiers à qui le commerçant a vendu sa marchandise. Lorsque le licencié acquiert ainsi ses droits libres de la sûreté consentie par le donneur de licence, le titulaire de la sûreté, bien sûr, ne peut plus prétendre au droit de mettre fin à la licence, en cas de la réalisation de sa garantie⁶². Si, au contraire, la sûreté est opposable au licencié, le créancier titulaire de la sûreté a ce droit dans la situation où la licence a été octroyée après la création et la publication de la sûreté⁶³.

Dans les juridictions de common law du Canada, les lois sur les sûretés mobilières disposent que les acquéreurs et locataires de bonne foi dans le cours ordinaire des affaires prennent le bien meuble corporel (« good ») acquis ou loué libre de la sûreté dont il était grevé au moment de la conclusion de l'achat ou de la location; ces lois n'étendent pas cependant cette protection aux personnes qui acquièrent une licence sur un bien incorporel, tel la propriété intellectuelle.⁶⁴

L'octroi d'une licence exclusive constitue peut-être une « aliénation » au sens de l'article 2700 C.c.Q. En common law, plusieurs soutiennent qu'une licence exclusive équivaut à un *grant of proprietary interest*⁶⁵ et la *Loi sur le droit d'auteur* supporte clairement cette

⁶⁰ W.A. ADAMS et G.G. TAKACH, « Insecure Transaction : Deficiencies in the Treatment of Technology Licences in Commercial Transactions Involving Secured Debt or Bankruptcy », (2000) 33 *C.B.J.* 321 (p. 196 et s.).

⁶¹ Art. 9-321(b) N.Y. U.C.C. :
Section 9-321. Licensee of General Intangible and Lessee of Goods in Ordinary Course of Business.
 (b) *Rights of licensee in ordinary course of business. A licensee in ordinary course of business takes its rights under a nonexclusive license free of a security interest in the general intangible created by the licensor, even if the security interest is perfected and the licensee knows of its existence.*

⁶² K. HATZIKIRIAKOS, *Secured Transactions in Intellectual Property — Software as Collateral*, LexisNexis Butterworths, 2006, p. 231; voir à cet effet, en droit américain : T.F. SMEGAL, « A Licensee's Rights in an Original Work that Secures a Loan Will Hinge on Whether and When the Security Interest Was Properly Perfected », *The National Law Journal*, Monday, March 6, 1995, p. B.4.

⁶³ K. HATZIKIRIAKOS, *Secured Transactions in Intellectual Property — Software as Collateral*, LexisNexis Butterworths, 2006, p. 117 et note 463; L. BRENNAN, « Financing Intellectual Property under Revised Article 9: National and International Conflicts », (2001) 23 *Commercial and Entertainment Law Journal*, 309, p. 404 et s.

⁶⁴ À titre d'exemple, voir l'article 28 de la *Loi sur les sûretés mobilières d'Ontario*, L.R.O. 1990, c. P-10; cet article ne traite que de biens corporels Voir sur ce sujet : W.A. ADAMS et G.G. TAKACH, « Insecure transaction: deficiencies in the treatment of technology licences in commercial transactions involving secured debt or bankruptcy », (2000) 33 *Can. Bus. L. J.* 321, 366.

⁶⁵ Voir la jurisprudence commentée par S. GILKER, « Le *locus standi* du titulaire d'une licence de droit d'auteur : Une question... d'intérêt !, Partie II », (1989) *C.P.I.* 1 et s.; voir *Re Erin Features #1 Ltd.*, [1991]

perception⁶⁶; l'étendue habituelle des droits conférés par les licences exclusives permet de se demander, en droit civil, si elles ne constituent pas un démembrement de la propriété de la nature d'un usufruit⁶⁷ (ou peut-être même de « droits réels de jouissance »⁶⁸ — l'attribution d'un droit réel de jouissance emporterait aliénation d'une partie du droit réel de propriété⁶⁹). Toutefois, rares sont probablement les circonstances dont on puisse dire qu'une licence exclusive a été accordée par le donneur de licence dans le cours ordinaire de ses activités et qu'elle entraîne la mise en jeu de l'article 2700 C.c.Q.

8 C.B.R. (3d) 205 (C.S.C.-B.); E.R. GOLD, « Partial copyright assignments : safeguarding software licensees against the bankruptcy of licensors », (2000) 33 *C.B.J.* 193, 208. Aux États-Unis, l'octroi d'une licence exclusive sur un droit d'auteur, emporte aliénation : « a "transfer of copyright ownership" is an assignment, mortgage, exclusive licence, or any other conveyance, alienation, hypothecation of a copyright or ... » (17 U.S.C. §101). La caractérisation des droits résultant d'une licence en common law ne fait pas unanimité. On cite parfois un passage de l'arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans l'affaire *Compo Co. Ltd. c. Blue Crest Music*, [1980] 1 R.C.S. 357, 372 (« Copyright law is neither tort law nor property law in classification, but statutory law ») pour souligner que les droits résultant d'une licence constituent des droits contractuels. L'intensité des droits conférés par certains contrats de licence mène des auteurs à une autre analyse : « The legal characterisation of intellectual property arguably provides space for proprietary rights that do not depend on exclusive possession of either the whole or any smaller part of the original statutory grant. In simpler terms, a licensee does "take away" from the licensor its right to exclusive possession or the ability to dictate the terms thereof just as it would in the case of an outright sale or grant. A license agreement also necessarily entails a proprietary interest as it effects a conversion from the licensor to the licensee of some portion of the licensor's original exclusive possession. » W.A. ADAMS et G.G. TAKACH, « Insecure transaction : deficiencies in the treatment of technology licences in commercial transactions involving secured debt or bankruptcy », (2000) 33 *C.B.J.* 321, p. 366.

⁶⁶ Voir *Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc.*, 2007 CSC 37 (par. 28 et s.).

⁶⁷ *I.G.U. (Ingraph) Inc. c. L.B.G.P. Consultants Inc.*, C.S. Montréal, n° 500-05-004650-907, 9 juillet 1990, EYB 1990-76943, J.E. 90-1224 (la licence accordait un droit exclusif d'utilisation, de reproduction et de distribution d'un logiciel).

⁶⁸ Voir *Québec (Procureur général) c. Club Appalaches inc.*, [1998] R.J.Q. 2113, REJB 1998-08557 (C.S.), p. 2120-2121 (droit de pêche et de chasse).

⁶⁹ M. CANTIN CUMYN, « De l'existence et du régime juridique des droits réels de jouissance innommés : essai sur l'énumération limitative des droits réels », (1986) 46 *R. du B.* 3, p. 48. Cette auteure précise que ce droit réel de jouissance peut porter sur un bien meuble (*loc. cit.*, p. 47).

La licence non exclusive est plutôt comparée, en droit civil, au Québec⁷⁰ ou en France⁷¹, au louage. Certains contrats de licence engagent le donneur de licence à plusieurs obligations de faire (mise à jour, service de dépannage, ajouts. etc.) dont l'ensemble peut équivaloir aux devoirs imposés par la loi à un locateur de « procurer la jouissance »; dans d'autres contrats, le donneur de licence s'engage peu, sa principale obligation se réduisant à celle de ne pas priver le licencié de l'utilisation du bien dans les limites convenues. S'il se trouve à une extrémité du spectre des licences révocables discrétionnairement en tout temps — des licences équivalant à de pures permissions — reste que les licences confèrent habituellement des droits et des obligations à chaque partie relativement au droit d'utilisation concédé, durables dans le temps, plaçant le licencié dans une situation comparable à celle d'un locataire.

D'ailleurs, la *Loi sur le droit d'auteur* (L.R.C. (1985), c. C-42), tel que souligné, invite à analyser différemment la licence à caractère exclusif et la licence n'ayant pas ce caractère, la première seulement étant « réputée toujours avoir valu concession d'un intérêt » dans le droit d'auteur⁷².

L'article 2700 C.c.Q. ne serait donc guère utile pour protéger un licencié contre le créancier hypothécaire du donneur de licence sauf, peut-être, s'il s'agit d'une licence exclusive.

E. Conclusions

Il faut constater que les solutions apportées à la protection des droits du licencié à l'encontre des droits du détenteur d'une sûreté sur les droits d'auteur du donneur de licence ne sont pas uniformes et varient suivant qu'il y a lieu d'appliquer les lois du Québec ou celles d'une autre province du Canada ou des États-Unis.

La loi du Québec protège probablement les droits du détenteur d'une licence exclusive dans la situation particulière où ils auraient été acquis dans le cours des activités du donneur de licence. D'autre part, aucune règle de droit claire ne permet au détenteur d'une licence non exclusive d'exploitation d'exiger du tiers acquéreur du droit d'auteur, suite à la vente forcée de celui-ci par un créancier hypothécaire, qu'il remplisse les obligations du donneur de licence à son égard.

⁷⁰ *I.G.U. (Ingraph) Inc. c. L.B.G.P. Consultants Inc.*, C.S. Montréal, n° 500-05-004650-907, 9 juillet 1990, EYB 1990-76943, J.E. 90-1224; *Unicel Inc. c. Contalitec Informatique Inc.*, C.Q. Longueuil, n° 505-02-000122-931, 13 octobre 1994, EYB 1994-73939, J.E. 94-1910 (C.Q.); voir M. SOLIS et S. LAPOINTE, « Réflexions sur l'application des garanties aux logiciels en droit civil québécois », (1999) 59 *R. du B.* 393, p. 404 et s., EYB1999RDB9.

⁷¹ P. ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle*, Librairie du recueil Sirey, Paris, 1952, p. 143; A. CHAVANNE & J.J. BURST, *Droit de la propriété industrielle*, 5^e éd. 1998, Dalloz, p. 202, n° 311; p. 664, n° 1130; *Code de la propriété intellectuelle*, 2003, 6^e éd., Litec, Paris, jurisprudence citée à la note 10 sous l'article L. 613-8.

⁷² *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), c. C-42, art. 13(7).

II. INCIDENCES DE LA FAILLITE DU DONNEUR DE LICENCE

A. Les droits du créancier garanti lors de la faillite du donneur de licence.

Dans la première partie de cette présentation, nous avons évoqué la situation où le donneur de licence avait grevé son droit d'auteur d'une hypothèque. Quels sont les droits de ce créancier hypothécaire dans l'éventualité de la faillite du donneur de licence?

1. Suspension des procédures contre l'actif du failli

La faillite entraîne comme effet la suspension de tous les recours individuels des créanciers non garantis, tout en les obligeant à se soumettre à la procédure de vérification des créances par le biais de la preuve de réclamation des articles 121 et suivants de la *Loi sur la Faillite et l'insolvabilité*⁷³. À ce titre, une personne détenant un contrat de licence avec un failli, qui désirerait obtenir une ordonnance du tribunal, devrait obtenir une autorisation de ce dernier afin de pouvoir continuer ou même entreprendre des procédures judiciaires contre le failli. Cette suspension vise à assurer l'efficacité de la procédure de faillite et à garantir une distribution équitable des actifs du failli.

De fait, l'article 69.3 LFI prévoit qu'en cas de faillite, les créanciers n'ont aucun recours contre le débiteur ou contre ses biens et ne peuvent intenter ou continuer aucune action, exécution ou autre procédure en vue du recouvrement d'une réclamation prouvable en matière de faillite.

2. Exception en ce qui a trait aux créanciers garantis

Toutefois le créancier garanti, sauf s'il poursuit personnellement le débiteur, n'est pas affecté par cette suspension et conserve le droit de réaliser sa garantie ou d'en disposer selon l'article 69.3(2) LFI. Dès lors, le créancier dispose des recours de droit commun prévus par le *Code civil du Québec* et le *Code de procédure civile* afin de faire valoir ses droits, et ce selon la nature de la sûreté qu'il détient⁷⁴. Le syndic pourrait par ailleurs, selon l'article 69.3(2) LFI, demander au tribunal une ordonnance suspendant le droit du créancier garanti de réaliser un de ces recours généraux pour une certaine période.

Le créancier garanti jouit donc d'un statut privilégié en matière de faillite. D'une part, cette disposition lui permet de réaliser librement sa garantie comme s'il n'y avait pas de

⁷³ L.R.C. 1985, ch. B-3, ci-après « LFI ».

⁷⁴ À noter que l'article 2 LFI définit le créancier garanti comme étant toute « *personne détenant une hypothèque, un nantissement, une charge, un gage ou un privilège sur ou contre les biens du débiteur ou sur une partie de ses biens, à titre de garantie d'une dette échue ou à échoir, ou personne dont la réclamation est fondée sur un effet de commerce ou garantie par ce dernier, lequel effet de commerce est détenu comme garantie subsidiaire et dont le débiteur n'est responsable qu'indirectement ou secondairement.* »

suspension de recours résultant de la faillite. D'autre part, dans l'hypothèse où sa garantie serait insuffisante pour le désintéresser complètement de sa créance, la loi lui permet de déposer auprès du syndic une réclamation pour l'excédant s'il veut participer au produit de la liquidation des biens du failli en vertu de l'art.127 LFI.

3. Possibilité de faire lever la suspension par le tribunal

Finally, tout créancier visé par la suspension a la possibilité, selon l'article 69.4 LFI, de faire lever cette suspension des recours en le demandant au tribunal, qui refusera d'accorder un tel privilège si la suspension des recours a pour effet de procurer un avantage au créancier au détriment des autres ou encore de toucher les biens du patrimoine du failli dévolus au syndic.

B. Le syndic et les licences octroyées par le failli

La situation considérée dans les paragraphes suivants est celle-ci : le donneur de licence fait faillite; les droits d'auteur dont l'exploitation font l'objet de la licence d'exploitation sont libres de toute sûreté conventionnelle. Le syndic a-t-il le droit de ne pas exécuter les obligations de faire qui incombent au failli en vertu du contrat de licence? A-t-il le pouvoir de résilier les contrats de licence non exclusive accordés par le failli avant faillite?

1. Les biens du failli

La faillite provoque la dévolution des biens du failli au syndic, qui en acquiert la saisine⁷⁵; cette saisine s'étend aux droits de propriété intellectuelle à l'exclusion des droits insaisissables — tel, à titre d'exemple, le droit moral d'un auteur⁷⁶. Cette saisine a lieu dans l'intérêt économique de la masse des créanciers, dans le but ultime que le syndic dispose de ces biens pour en attribuer le produit à ces créanciers.

2. Contrats synallagmatiques à exécution successive

D'autre part, la jurisprudence établit que la faillite n'entraîne pas par elle-même la résolution ou la résiliation des contrats auxquels le failli est partie⁷⁷. Un syndic a donc le pouvoir de se prévaloir d'un contrat passé par le failli — tel un contrat de licence, ou

⁷⁵ Art. 71, *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*, L.R.C. (1985) C.B-3.

⁷⁶ Articles 2 et 67 (1) de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*; *Re Bennett and Bennett* (1988), 67 C.B.R. (n.s.) 314 (B.C.S.C.); *Re Éditions MCS Ltée c. A.C.A.E.C.* [1987] R.J.Q. 403 (C.S.); *Re Wilson Lighting Ltd.* (No 2) (1977), 23 C.B.R. (N.S.) 187 (Ont. Reg.).

⁷⁷ *Stead Lumber Co. c. Lewis*, 13 D.L.R. (2d) 5 (Nfld. S.C.), *Brault et Perras c. Langlois*, (1954) B.R. 41; *Potato Distributors Inc. c. Eastern Trust Co.*, (1955) 35 C.B.R. 161 (P.E.I. C.A.); *In re Thomson Knitting Co.*, 4 C.B.R. 489; *In Re O.T.E.A. Inc.: Banque Royale du Canada. Béliveau*, (1976) C.A. 539; *In Re Malka: Tye-Sil Corp. Druker*, AZ-97011220, J.E. 97-385 (C.A.); L'article 2175 C.c.Q. prévoit toutefois que le mandat prend fin en cas de faillite d'une des parties.

d'en disposer comme d'un bien⁷⁸, s'il estime cela avantageux pour la masse des créanciers⁷⁹; s'il s'en prévaut, il doit corrélativement exécuter les obligations contractuelles du failli⁸⁰. Si, au contraire, il n'y voit aucun avantage pour la masse, les tribunaux ont souvent décidé que la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité* ne l'oblige pas à continuer l'exécution du contrat passé par le failli⁸¹; le cocontractant ne peut l'y contraindre par voie d'injonction⁸² mais a la faculté de réclamer les dommages que lui cause l'inexécution du contrat, réclamation qu'il pourra présenter dans le cadre de ce que prévoit le droit commun⁸³ mais à titre de créancier ordinaire⁸⁴. Ces règles visent le détenteur de licence en vertu d'un contrat qui imposait des obligations à exécution continue aux deux parties (v.g. d'une part : mises à jour, entretien, support technique; d'autre part paiement de redevances, etc.).

Une situation similaire semble prévaloir en droit français qui permet à l'administrateur judiciaire d'exiger la continuation des contrats en cours⁸⁵, y compris les contrats conclus

⁷⁸ Art. 30 de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*.

⁷⁹ *In Re O.T.E.A. Inc.: Banque Royale du Canada c. Béliveau*, (1976) C.A. 539, p. 541; *In Re Syndic de Malka*, C.A. Montréal, n° 500-09-001303-908, 31 janvier 1997, AZ-97011220, J.E. 97-385 (C.A.); *Montreal Fast Print Ltd c. Edifice 9500 Inc.* AZ-50179605 (C.A.), *Re : North America Steamships Ltd*, 2007 B.C.S.C. 267(B.C.S.C.).

⁸⁰ *Re Fréchette : Daoust c. Compagnie de Gestion CarVin Inc.*, (1982) 42 C.B.R.. (n.s.) 50.

⁸¹ *Re Salok Hotel Co. Ltd; Flintoft c. Lev et al.*, 11 C.B.R. (N.S.) 95 (Man. B.R.), *Stead Lumber Co. c. Lewis*, 13 D.L.R. (2d) 4 (Nfld. S.C.), *In Re O.T.E.A. Inc.: Banque Royale du Canada c. Béliveau*, (1976) C.A. 539, *In Re Syndic de Malka*, C.A. Montréal, n° 500-09-001303-908, 31 janvier 1997, AZ-97011220, J.E. 97-385 (C.A.). Dans l'arrêt très souvent commenté de *Erin Features No. 1 Ltd, Re* (1991) 8 C.B.R. (3d) 205, le tribunal se prononce dans le même sens par voie d'*obiter* (p. 206), jugeant toutefois que les circonstances de l'espèce le mettaient en présence d'une vente et non d'une licence.

⁸² Le cocontractant est bénéficiaire d'une obligation personnelle, c'est-à-dire d'une créance ordinaire contre le failli. Lui permettre d'obtenir exécution spécifique serait à l'encontre du principe voulant que les réclamations établies dans la faillite doivent être acquittées *pari passu* (art. 112 *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*). Voir : J.M. DESCHAMPS, « Le Syndic : Un Successeur du Débiteur? Un Cessionnaire? Un Représentant des Créanciers? », *Conférences Commémoratives MEREDITH* 1985, 245, p. 249.

⁸³ *Creditel of Canada Ltd. c. Terrace Corporation Construction Ltd.*, (1983) 50 C.B.R. 87; *Potato Distributors Inc. c. Eastern Trust Co.*, (1955) 35 C.B.R. 161 (P.E.I. C.A.); *New Skeena Forest Products Inc. c. Don Hull & Sons Contracting Ltd.*, 2005 BCCA 154 (B.C. C.A.).

⁸⁴ Art. 121(1), *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*.

⁸⁵ Art. 37 de la *Loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises*. Voir : A. JACQUEMONT, *Procédures collectives*, Litec, 2000 aux par. 146 et s.; E. JOUFFIN, *Le sort des contrats en cours dans les entreprises soumises à une procédure collective*, L.G.D.J., 1998 aux par. 179 et s. et au par. 265 Bis et s.; A. CHAVANNE et J.-J. BURST, *Droit de la propriété intellectuelle*, 5^e éd., Dalloz, 1998 au par. 360; F. POLLAUD-DULIAN, *Les droits intellectuels dans la tourmente des procédures collectives*, Propriétés Intellectuelles : Mélanges en l'honneur de André Françon, Dalloz, 1995, p. 365.

*intuitu personae*⁸⁶. En cas d'option pour la continuation d'un contrat de licence, l'administrateur prend alors le contrat tel qu'il avait été conclu entre le failli et le licencié. En cas de renonciation à la poursuite du contrat, le cocontractant a droit à des dommages-intérêts⁸⁷.

Cet état du droit fragilise la situation du licencié et a fait l'objet de critique⁸⁸, notamment parce qu'il semble économiquement inapproprié de traiter le détenteur d'une licence non exclusive comme le simple créancier d'une obligation personnelle et parce que, à défaut de pouvoir exiger exécution en nature, le détenteur de la licence perdrait à toutes fins son droit d'exploitation⁸⁹.

Il a aussi fait l'objet de questionnements. Plusieurs auteurs se sont interrogés sur son fondement⁹⁰. Le principe suivant lequel le syndic n'a pas le devoir d'exécuter les obligations de faire auxquelles le failli était contractuellement tenu reçoit en common law l'appellation de « *right to repudiate an executory contract* », ce qui pour un civiliste est susceptible d'entraîner une certaine confusion. Il y a certes en droit civil une distinction entre le fait de ne pouvoir être contraint à l'exécution en nature d'une obligation de faire — et à ainsi donner lieu à une réclamation en dommages — et, d'autre part, le droit de résilier un contrat.

⁸⁶ Cour de Cassation; 8 décembre 1987, D. 1988.II.52, obs. Derrida; JCP éd. G, 1988.II.20927, obs. M. Jeantin.

⁸⁷ Des règles particulières régissent la situation où une entreprise d'édition fait l'objet d'une cession : art. L. 132-15 du *Code de la propriété intellectuelle*.

⁸⁸ P. KRAUSS, *Unsettled Existence: The facts of Licensed Intellectual Property Rights upon the Bankruptcy or Insolvency of the Licensor*, Intellectual Property Journal, June 2005, 19 I.P.J. 149, p. 161 : « *It seems the only thing one may be certain of in Canada is that, in the event of the bankruptcy of a licensor, if the license agreement can be characterized as an executory contract, and the license is in any way prejudicial to the estate, the trustee in bankruptcy will be inclined to disclaim the agreement in order to avoid its obligations even if the law does not clearly permit it. The policy question that becomes paramount is whether it is just to allow a licensee only a monetary recovery in the instance where the business is dependant upon the licensed software technology. In other words, one must ask whether it is in the interest of the Canadian economy as a whole to let the bankruptcy of one company effectively cause the bankruptcy of third party licensee simply through the disclaimer of a licensee by the trustee in bankruptcy of the first company* ».

Voir aussi S. LAPIERRE, *La faillite et le droit d'auteur : ses incidences*, texte présenté le 27 mars 2007, Conférence avancée sur les droits d'auteur, Institut Canadien (p. 23).

⁸⁹ W.A. ADAMS et G.G. TAKACH, « Insecure Transaction : Deficiencies in the Treatment of Technology Licences in Commercial Transactions Involving Secured Debt or Bankruptcy », (2000) 33 *C.B.J.* 321, 183, p. 207, 211, 224.

⁹⁰ P. BÉLANGER, *Incidences de la faillite sur la propriété intellectuelle*, Association du Barreau Canadien, Division Québec, 15 mars 2001; G. TAKACH et E. HAYES, *Case Comment: Re Erin Features #1 Ltd.*, 15 *CBR* (3d) 66, W. BEIL, *Specific performance in insolvency: tracking an elusive « sometimes »*, University of Toronto, Faculty of law (<<http://www.insolvency.ca/docs/writingAwards/2006/Bankruptcy%20Law%20-%20IIC%20Paper%20-%20Specific%20Performance%20in%20Insolvency.pdf>>).

3. Résiliation du contrat de licence par le syndic?

Si le syndic n'a aucune obligation légale d'exécuter les obligations de faire contractées par le failli, en revanche la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité* ne contient aucune disposition lui permettant de résilier le contrat. Existerait-elle, une telle disposition aurait pour effet d'accorder le pouvoir au syndic de résilier le contrat de licence — et par conséquent de faire perdre au détenteur de licence les droits d'exploitation dont il jouit⁹¹ — sans possiblement, que la partie cocontractante ne puisse réclamer des dommages⁹² (remède qui cependant s'avérerait en général de peu d'intérêt pratique, la réclamation étant faite à titre chirographaire).

Le seul pouvoir de résiliation expressément accordé au syndic par la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité* se retrouve à l'article 30(1) de la loi; celui-ci permet au syndic de résilier « tout bail ou autre intérêt provisoire se rattachant à un bien du failli ». On a interprété cette disposition comme permettant de résilier les droits d'un locataire failli mais non de résilier un bail dont le failli est le locateur⁹³. Dans la mesure où il serait possible d'appliquer par analogie⁹⁴ cette disposition à un contrat de licence, l'article permettrait de résilier le contrat de licence dans le cas de la faillite du licencié mais non de le résilier dans le cas de la faillite du donneur de licence.

4. Disposition du droit d'auteur par le syndic

Le détenteur de licence se retrouve dans une situation tout aussi néfaste si le droit d'auteur est cédé par le syndic à un tiers sans que ce dernier ne prenne l'engagement d'assumer les obligations contractuelles du donneur de licence⁹⁵. Certains se sont demandés si une disposition de la sorte par le syndic n'équivalait pas à une résiliation du contrat de licence⁹⁶.

⁹¹ Voir aussi : S. LAPIERRE, *La faillite et le droit d'auteur : ses incidences*, texte présenté le 27 mars 2007, Conférence avancée sur les droits d'auteur, Institut Canadien (p. 23).

⁹² W.A. ADAMS et G.G. TAKACH, « Insecure Transaction : Deficiencies in the Treatment of Technology Licences in Commercial Transactions Involving Secured Debt or Bankruptcy », (2000) 33 *C.B.J.* 321, 183 (p. 206).

⁹³ Le bail représentant alors un actif de la faillite : *Re Palais des sports de Montréal: Hamel c. Samson*, (1960) 1 C.B.R. 260; voir aussi *Coopérants, Société mutuelle d'assurance-vie c. Dubois* 1996, R.C.S. 900, p. 917.

⁹⁴ Voir *supra*, n° 15.

⁹⁵ E.R. GOLD, « Partial copyright assignments : safeguarding software licensees against the bankruptcy of licensors », (2000) 33 *C.B.J.* 193.

⁹⁶ P. BÉLANGER, *Incidences de la faillite sur la propriété intellectuelle*, Association du Barreau Canadien, Division Québec, 15 mars 2001.

En France, en cas de cession d'un contrat d'édition, l'acquéreur est tenu des obligations du cédant selon l'article L. 132-15 du *Code de la propriété intellectuelle*. La doctrine se partage sur la question de savoir si dans les autres situations l'acquéreur doit maintenir le contrat de licence au profit du licencié⁹⁷.

5. La loi américaine

La loi américaine traite un peu plus équitablement le licencié : si le syndic choisit de ne pas exécuter les obligations du failli-donneur de licence, le détenteur de licence se voit accorder un choix : ou bien considérer le contrat terminé et réclamer des dommages, ou bien conserver son droit d'exploitation du droit d'auteur sans toutefois pouvoir par injonction demander exécution en nature des obligations du donneur de licence⁹⁸. Le

⁹⁷ A. JACQUEMONT, *Procédures collectives*, Litec, 2000 au par. 335; E. JOUFFIN, *Le sort des contrats en cours dans les entreprises soumises à une procédure collective*, L.G.D.J. 1998, par. 401; F. POLLAUD-DULIAN, *Les droits intellectuels dans la tourmente des procédures collectives*, Propriétés Intellectuelles : Mélanges en l'honneur de André Françon, Dalloz, 1995, p. 365.

⁹⁸ Nous nous permettons de citer ici la sous-section (n) de l'article 365 de la loi sur la faillite américaine; 365(n) USBC (11 United States Code, s. 365) :

« (1) *If the trustee rejects an executory contract under which the debtor is a licensor of a right to intellectual property the licensee under such a contract may elect — (A) to treat such contract as terminated by such rejection if such rejection by trustee amounts to such a breach as would entitle the licensee to treat such a contract as terminated by virtue of its own terms, applicable non-bankruptcy law, or an agreement made by the licensor with another entity; or (B) to retain its rights (including a right to enforce any exclusivity provision of such contract, but excluding any other right under applicable non-bankruptcy law to specific performance of such contract) under such contract and under any agreement supplementary to such contract, to such intellectual property (including any embodiment of such intellectual property to the extent protected by applicable nonbankruptcy law), as such existed immediately before the case commenced, for (i) the duration of such contract; and (ii) any period for which such contract may be extended by the licensee as of right under applicable nonbankruptcy law.*

(2) If the licensee elects to retain its rights, as described in paragraph (1)(B) of this subsection, under such contract (A) the trustee shall allow the licensee to exercise such rights; (B) the licensee shall make all royalty payments due under such contract for the duration of such contract and for any period described in paragraph (1)(B) of this subsection for which the licensee extends such contract; and (C) the licensee shall be deemed to waive (i) any right of setoff it may have with respect to such contract under this title or applicable nonbankruptcy law; and (ii) any claim allowable under section 503(b) of this title arising from the performance of such contract. (3) If the licensee elects to retain its rights, as described in paragraph (1)(B) of this subsection, then on the written request of the licensee the trustee shall (A) to the extent provided in such contract, or any agreement supplementary to such contract, provide to the licensee any intellectual property (including such embodiment) held by the trustee; and (B) not interfere with the rights of the licensee as provided in such contract, or any agreement supplementary to such contract, to such intellectual property (including such embodiment) including any right to obtain such intellectual property (or such embodiment) from another entity. (4) Unless and until the trustee rejects such contract, on the written request of the licensee the trustee shall (A) to the extent provided in such contract or any agreement supplementary to such contract (i) perform such contract; or (ii) provide to the licensee such intellectual property (including any embodiment of such intellectual property to the extent protected by applicable nonbankruptcy law) held by the trustee; and (B) not interfere with rights of the licensee as provided in such contract, or any agreement supplementary to such contract, to such intellectual property (including such embodiment), including any right to obtain such intellectual property (or such embodiment) from another entity. »

licencié se trouve ainsi protégé en ce que le titulaire ou le nouveau titulaire du droit d'auteur ne peut le poursuivre en contrefaçon.

6. Projet de réforme au Canada

Il va sans dire qu'on attend avec impatience dans plusieurs milieux l'adoption, annoncée il y a quelque temps⁹⁹, de réformes importantes à la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*. Pour l'instant, le projet de loi C-55 prévoit accorder au syndic un pouvoir de résilier certains contrats conclus par le failli tout en précisant, s'il s'agit d'un contrat de licence, que la résiliation n'empêche pas le détenteur de la licence d'utiliser le droit de propriété intellectuelle à condition de respecter ses obligations contractuelles¹⁰⁰.

III. CONCLUSIONS

Le recours aux concepts traditionnels du droit privé s'est imposé dans l'analyse des contrats relatifs au droit d'auteur; ces concepts réussissent souvent avec bonheur à

⁹⁹ Voir K. HATZIKIRIAKOS, *Changing the fate of intellectual property arrangements*, Commercial Insolvency Reporter, June 2006, Vol.18 no.5, où l'on traite du projet de loi C-55 devant modifier la *Loi sur la faillite* afin d'y inclure une telle disposition permettant au syndic de répudier ou résilier un contrat de licence sous certaines conditions. On y prévoit néanmoins certaines mesures afin de protéger le licencié dans l'hypothèse cette éventualité.

¹⁰⁰ Nous nous permettons de citer ici le texte de l'article 65.11 prévu par le projet de loi

« 65.11 (1) Le débiteur autre qu'une personne physique, à l'égard duquel a été déposé un avis d'intention aux termes de l'article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1), peut, sous réserve du paragraphe (3), résilier tout contrat auquel il est partie à la date du dépôt de l'avis ou de la proposition sur préavis de trente jours donné de la manière prescrite aux autres parties au contrat.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux contrats suivants :

- a) les contrats financiers admissibles au sens du paragraphe 65.1(8);
- b) les baux visés au paragraphe 65.2(1);
- c) les conventions collectives;
- d) les accords de financement au titre desquels le débiteur est l'emprunteur;
- e) les baux d'immeubles ou de biens réels au titre desquels le débiteur est le locateur.

(3) Sur demande de toute partie au contrat, faite dans les quinze jours suivant le préavis, et sur préavis aux parties qu'il estime indiqué d'informer, le tribunal déclare le paragraphe (1) inapplicable au contrat en question.

(4) Le tribunal ne peut prononcer la déclaration s'il est convaincu que, sans la résiliation du contrat et de tout autre contrat résilié en application des paragraphes (1) ou 65.2(1), une proposition viable ne pourrait être faite à l'égard du débiteur.

(5) Si le débiteur a autorisé par contrat une personne à utiliser un droit de propriété intellectuelle, la résiliation du contrat n'empêche pas la personne de l'utiliser à condition qu'elle respecte ses obligations à cet égard.

(6) En cas de résiliation du contrat, toute partie à celui-ci est réputée avoir une réclamation pour dommages à titre de créancier non garanti. ».

asseoir les objectifs recherchés par les parties sur des bases solides; dans plusieurs circonstances, ils s'avèrent insuffisants ou inadaptés.

Puisqu'on n'attribue pas le caractère de droit réel aux droits du détenteur d'une licence, du moins dans la majorité des cas, ces droits ne bénéficient pas du régime d'opposabilité et du droit de suite rattachés aux droits réels. Aussi, lorsque les rapports économiques le permettent, plusieurs trouvent le détenteur d'une licence d'exploitation d'un droit d'auteur bien avisé d'obtenir une sûreté, une hypothèque, sur le droit d'auteur en question.