

JOURNÉES HENRI-CAPITANT 2014

RAPPORT QUÉBÉCOIS DU THÈME 2 : CONTRAT + IMMATÉRIEL

Seconde partie par

Ysolde Gendreau*

PARTIE 2 – La place du contrat dans le système du droit de la propriété intellectuelle

Avant d'aborder les questions de cette partie du rapport canadien, il importe de spécifier que le droit des contrats et le droit de la propriété intellectuelle ne relèvent pas des mêmes ordres de gouvernement en droit canadien : le droit des contrats est de compétence provinciale¹, alors que le droit de la propriété intellectuelle est du ressort exclusif du Parlement fédéral². C'est donc dire que, de par la nature du partage des compétences législatives de la constitution canadienne, les lois fédérales n'interviennent que très rarement pour orienter les dispositions contractuelles dans le domaine de la propriété intellectuelle. Cette réserve d'origine constitutionnelle s'ajoute à la tendance habituelle des législateurs des pays de common law de ne pas intervenir dans les questions contractuelles en matière de propriété intellectuelle. On doit dès lors s'attendre à peu de directives à ce sujet de la part du législateur fédéral.

Ce vide relatif est comblé de deux manières : soit par les dispositions du *Code civil du Québec*, lorsque le droit québécois est effectivement le droit supplétif en l'occurrence, soit par des développements jurisprudentiels émanant de n'importe quelle décision canadienne lorsque la question en est une qui est propre à la problématique de la propriété intellectuelle. Voilà pourquoi nous ferons tour à tour référence à des sources qui paraîtront « éclatées » à un lecteur

* Professeur titulaire, Faculté de droit; Chercheur, CRDP, Université de Montréal.

¹ *Loi constitutionnelle de 1867*, 30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U), art. 92(13).

² *Ibid.*, art. 91(92) (brevets) et (23) (droit d'auteur). Le pouvoir fédéral en matière d'échanges et de commerce fournit les assises du droit des marques de commerce.

qui est habitué à un régime constitutionnel unitaire ou à un régime fédéral où la propriété intellectuelle et le droit des contrats sont tous deux l'objet de l'attention du même législateur.

A. L'impact du contrat sur les droits de propriété intellectuelle

9. Votre système juridique distingue-t-il entre la cession d'un droit de propriété intellectuelle et la licence? Quels sont les effets de ces contrats sur le bien immatériel?

La distinction entre la cession et la licence est bien reconnue dans les lois de propriété intellectuelle. La loi la plus explicite à ce sujet est la *Loi sur le droit d'auteur*³, suivie de la *Loi sur les dessins industriels*⁴ et la *Loi sur les topographies de circuits intégrés*⁵. La *Loi sur les brevets* dit que les brevets sont cessibles et traite en même temps des « concessions » (terme qui renvoie aux licences dans la *Loi sur le droit d'auteur*)⁶ et d'actes « translatifs du droit exclusif »⁷, ces deux activités semblant renvoyer au concept général de licence. La *Loi sur les obtentions végétales* est, elle aussi, plus explicite en matière de cessions⁸, mais évoque tout de même l'existence de licences lorsqu'elle traite de licences obligatoires⁹. Il va de soi que la *Loi sur les brevets* fait également référence aux licences obligatoires¹⁰. La *Loi sur les marques de commerce* se distingue des autres lois de propriété intellectuelle en ce qu'elle ne parle pas de « cession »,

³ L.R.C. 1985, ch. C-42, art. 13(4) – (7).

⁴ L.R.C. 1985, ch. I-9, art. 13.

⁵ L.C. 1990, ch. 37, art. 7

⁶ L.R.C. 1985, ch. C-42, art. 13(4).

⁷ L.R.C. 1985, ch. P-4, art. 50 et 51.

⁸ L.C. 1990, ch. 20, art. 31.

⁹ *Ibid.*, art. 32.

¹⁰ L.R.C. 1985, ch. P-4, art. 65-70.

mais plutôt de « transfert »¹¹. La licence y est toutefois reconnue¹². Dans tous les cas, sauf celui des licences obligatoires, une licence peut être simple ou exclusive.

La cession et la licence se distinguent quant à leurs effets; la cession constitue un véritable transfert du titre de propriété, tandis que la licence ne confère qu'« un intérêt quelconque dans le droit de propriété intellectuelle »¹³. Dans les deux cas, cependant, cédants et cessionnaires, ainsi que propriétaires et « licenciés », sont considérés des titulaires de droits dans la mesure des droits que les contrats leur reconnaissent¹⁴, étant entendu que tout ce qui n'est pas cédé ou concédé demeure la propriété du titulaire originaire.

10. Quelle est la relation entre le droit de propriété intellectuelle et le contrat de vente, par exemple dans le contexte d'une vente d'un logiciel? La vente vaut-elle toujours transfert de droit de propriété intellectuelle?

Le principe de base veut que la propriété matérielle soit distincte de la propriété intellectuelle. La vente de l'objet n'emporte pas cession ou concession du droit de propriété intellectuelle. Il y a donc une confusion sémantique quand on évoque la « vente d'un logiciel ».

Comme il a été mentionné dans un jugement de la Cour du Québec :

Ce qu'on désigne souvent comme étant la vente d'un logiciel n'est, la plupart du temps, que la vente d'une licence, conférant à l'acquéreur de la licence, un droit d'utilisation, avec les restrictions liées à la protection des droits de propriété intellectuelle des concepteurs.¹⁵

11. La vente d'un bien immatériel a-t-elle pour conséquence l'épuisement du droit d'auteur? Quels sont les droits de l'acquéreur, quels droits restent au titulaire (par exemple, droit au respect)? L'acheteur peut-il « revendre » le droit acquis?

¹¹ L.R.C. 1985, ch. T-13, art. 48.

¹² *Ibid.*, art. 50.

¹³ Pour reprendre la formulation de la *Loi sur le droit d'auteur*, art. 13(4).

¹⁴ *Loi sur le droit d'auteur*, art. 13(5).

¹⁵ *Mercier c. Lantech Communication inc.*, SOQUIJ AZ-98036588, B.E. 98 BE-1272 (C.Q.).

La question de l'épuisement du droit d'auteur en est une qui a connu une évolution marquée depuis les années 1990. Malgré cela, même à ce jour — et sauf une disposition récente dont il sera question plus loin —, la *Loi sur le droit d'auteur* n'offre pas de fondement clair au principe de l'épuisement du droit. Il n'est donc pas toujours facile — et ce, même à la lumière de la version la plus récente de la *Loi* — de circonscrire la portée de la vente d'un bien matériel qui incorpore un droit de propriété intellectuelle.

La *Loi sur le droit d'auteur* comporte des dispositions sur l'importation d'objets protégés par le droit d'auteur¹⁶. Cela pourrait conduire à croire que la loi suppose un épuisement national. Cependant, les dispositions générales à cet effet ne visent que l'importation d'objets contrefaits¹⁷. Dans de tels cas, la collaboration des autorités douanières peut être sollicitée. Le contrôle des importations peut toutefois aussi viser des livres qui ont été faits « avec le consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays de production, mais [dont] l'importation s'est faite sans le consentement du titulaire du droit d'auteur au Canada »¹⁸. Dans de tels cas, non seulement les autorités douanières peuvent être impliquées, mais le titulaire du droit canadien et même le distributeur exclusif du livre bénéficient d'un recours civil à l'encontre de l'importateur ainsi que de toute personne qui vend, loue, met en circulation, met en vente ou en location, expose en public dans un but commercial, ou possède afin d'accomplir l'un ou l'autre de ces actes à l'égard d'un livre.¹⁹

¹⁶ *Loi sur le droit d'auteur*, art. 44-45.

¹⁷ *Ibid.*, art. 44 et 44.1.

¹⁸ *Ibid.*, art. 44.2.

¹⁹ *Ibid.*, art. 27.1.

Il sera intéressant de suivre l'évolution de ces dispositions à la lumière du nouveau droit de distribution qui existe maintenant dans la *Loi* depuis les amendements de 2012²⁰. Ce droit de distribution, qui n'existait pas formellement en droit canadien, consacre un épuisement international. Puisqu'il est très récent, il n'y a pas encore de jurisprudence à son sujet.

Le droit moral est toujours distinct des droits économiques. D'ailleurs, la loi prévoit même que « [l]a cession du droit d'auteur n'emporte pas renonciation automatique aux droits moraux »²¹. Les circonstances peuvent toutefois s'avérer déterminantes, car aucune formalité n'encadre la renonciation aux droits moraux.

12. L'immatériel peut-il être l'objet d'un gage ou d'une autre sûreté conventionnelle? Sous quelles conditions? Et avec quels effets?

La question des sûretés en rapport avec les droits de propriété intellectuelle est particulièrement complexe en droit canadien du fait que le droit des sûretés est de compétence provinciale. Cela signifie qu'il est régi par le *Code civil du Québec* dans cette province et par des lois démontrant une approche de common law dans les autres provinces du pays. Nous nous concentrons ici sur la situation québécoise et, de ce fait, devons composer avec un régime juridique où les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas une préoccupation importante.

Ce rapport vise les sûretés portant sur les droits de propriété intellectuelle et non sur les objets qui incorporent de tels droits. En principe, une hypothèque sur les biens corporels ne s'étend pas aux droits de propriété intellectuelle qui y sont intégrés en vertu de la règle générale qui distingue les deux types de droits. Cependant, il est admis qu'une hypothèque sur une

²⁰ *Ibid.*, art. 3(1)j).

²¹ *Ibid.*, art. 14.1(3).

voiture, un avion, ou tout appareil dans les composantes duquel des logiciels seraient intégrés de manière structurelle grèverait la licence implicite qui permet l'utilisation du logiciel qui est intégré dans l'objet²². Nous préférons toutefois nous attarder sur des situations où l'enjeu de la sûreté est le droit de propriété intellectuelle lui-même. Dans ce contexte, nous examinerons l'hypothèque mobilière sans dépossession et l'hypothèque mobilière avec dépossession (le gage). Certaines questions communes aux deux formes d'hypothèque seront abordées par la suite. Dans les deux cas, il faut distinguer les sûretés qui sont susceptibles de porter tant sur le droit lui-même — le véritable objet de ce rapport — des sûretés portant sur les redevances qui, elles, peuvent être assimilées à la problématique générale des sûretés portant sur des créances.

Le *Code civil du Québec* prévoit l'hypothèque mobilière sans dépossession d'un droit de propriété intellectuelle de manière spécifique ou à l'occasion d'une telle hypothèque sur une universalité des biens²³. Étant donné que les dispositions du Code sont complétées par un règlement²⁴, l'énoncé du droit s'avère plus clair lorsque ces deux textes sont lus conjointement. La lecture du Code seul laisse entendre que seul le cas des droits de brevets et de marques de commerce dans le cadre d'une hypothèque sur une universalité de biens est envisagé²⁵. La jurisprudence retient toutefois que ces mentions incluent aussi le droit d'auteur²⁶, et le texte du Règlement, depuis 2008, enlève toute ambiguïté en ne parlant que de « propriété intellectuelle »²⁷. De telles hypothèques doivent faire l'objet d'un écrit, à peine de nullité

²² L. Payette, « Les sûretés et la propriété intellectuelle », in Barreau du Québec, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle 2002*, vol. 177, Cowansville, Éditions Yvon Blais Inc., 2002, p. 5, aux pp. 17-18.

²³ Art. 2683-2684.1 C.c.Q.

²⁴ Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers, D. 1594-93, (1993) 125 *G.O.* II, 8058 [CCQ, r. 8].

²⁵ Art. 2684, al. 2 C.c.Q.

²⁶ *Télé-Métropole international inc. v. Banque mercantile du Canada*, J.E. 95-1135 (C.A.Q.).

²⁷ Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers, *supra*, note 24, art. 15.02, 3°.

absolue²⁸, qui donne « une description suffisante du bien qui en est l'objet ou, s'il s'agit d'une universalité de meubles, l'indication de la nature de cette universalité »²⁹.

L'hypothèque mobilière avec dépossession, c'est-à-dire le gage, peut être envisagée pour les droits de propriété intellectuelle puisque le *Code civil du Québec* conçoit l'existence de l'hypothèque mobilière grevant un bien incorporel³⁰. La particularité de la situation réside dans l'obligation de remise du *titre* du droit au créancier et non du bien lui-même puisque ce bien est incorporel³¹. Cette forme de remise de l'objet de l'hypothèque soulève une difficulté importante en matière de marques de commerce : pour conserver son statut de marque protégée, celle-ci doit être utilisée selon les exigences de la *Loi sur les marques de commerce*. Une utilisation par un tiers doit donc se faire de manière à permettre à son propriétaire de contrôler « directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services » pour que la marque continue de lui appartenir³². Le créancier est ainsi tenu de respecter ces conditions afin d'assurer la conservation du bien³³.

Pour être opposable aux tiers, une hypothèque doit être publiée. La création de l'hypothèque mobilière a mené à la mise sur pied du Registre des droits personnels et réels mobiliers où les hypothèques sur les droits de propriété intellectuelle peuvent être enregistrées. Étant donné que ce registre est de portée provinciale mais que l'existence des droits de propriété intellectuelle, de par leurs origines, confère des droits à l'échelle du pays tout entier, la question de l'enregistrement des hypothèques sur les droits de propriété intellectuelle nous oblige à envisager la possibilité d'un enregistrement auprès d'une institution fédérale pour assurer un

²⁸ Art. 2696 C.c.Q.

²⁹ Art. 2697 C.c.Q.

³⁰ Art. 2666 C.c.Q.

³¹ Art. 2702 C.c.Q.

³² *Loi sur les marques de commerce*, art. 50(1).

³³ Art. 2736 C.c.Q. et ss.

arrimage plus transparent entre l'identification du droit et les sûretés dont il peut être grevé. En effet, s'il prévoit l'enregistrement de tels droits au Registre des droits personnels et réels mobiliers pour en assurer l'opposabilité³⁴, le *Code civil du Québec* n'interdit pas le recours à d'autres registres dans ce contexte.

Toutes les lois de propriété intellectuelle, y compris la *Loi sur le droit d'auteur*, prévoient l'existence de registres pour enregistrer les droits. Certes, l'enregistrement des droits d'auteur n'est pas obligatoire³⁵, car cela serait contraire à l'interdiction des formalités de la Convention de Berne³⁶. De même, les marques de commerce peuvent être reconnues comme telles sans être enregistrées pour autant qu'elles soient utilisées³⁷; l'enregistrement ne vient que confirmer l'usage et accorde certains droits supplémentaires. Il est donc possible d'envisager l'utilisation des registres non seulement pour constituer le droit de propriété intellectuelle en cause quand sa nature l'exige, mais aussi pour améliorer la publicité des sûretés qui sont prises sur eux.

Puisque les lois de propriété intellectuelle ne traitent pas de la constitution des sûretés sur ces droits, de quelle manière les registres qu'elles créent peuvent-ils être utilisés pour publiciser les sûretés? La réponse se trouve dans la qualification des sûretés en tant que cessions. À ce titre, c'est la *Loi sur le droit d'auteur* qui est la plus explicite :

Tout acte de cession d'un droit d'auteur ou toute licence concédant un intérêt dans un droit d'auteur peut être exécuté, souscrit ou attesté en tout lieu [...] par le cédant, le concédant ou le *débiteur hypothécaire* [...]³⁸.

Ce texte permet ainsi de donner des assises textuelles à cette qualification et de l'étendre à l'ensemble de la propriété intellectuelle³⁹. De cette manière, tout droit de propriété

³⁴ Art. 2663 C.c.Q.

³⁵ *Loi sur le droit d'auteur*, art. 55 et 56.

³⁶ *Convention de Berne*, art. 5, al. 2.

³⁷ *Loi sur les marques de commerce*, art. 16(1).

³⁸ *Loi sur le droit d'auteur*, art. 58(1) (c'est nous qui soulignons).

intellectuelle, du fait qu'il peut faire l'objet d'une cession ou d'une licence, peut être grevé d'une sûreté, y compris le droit de déposer une demande de brevet⁴⁰. Par ailleurs, cela signifie que les règles encadrant l'enregistrement des cessions et des licences dans les lois de propriété intellectuelle visent aussi l'enregistrement des sûretés dans leurs registres respectifs à titre de cessions. L'enregistrement des sûretés auprès de ces registres fédéraux ne semble pas se substituer à l'enregistrement au Registre des droits personnels et réels mobiliers qui est celui qui, selon le *Code civil du Québec*, crée l'opposabilité aux tiers; il contribue toutefois à parfaire la publicité de l'enregistrement provincial puisque le réflexe premier de ceux qui veulent connaître l'étendue des droits de propriété intellectuelle est de se tourner vers les registres de l'Office de propriété intellectuelle du Canada⁴¹.

Si la question du rapport entre le droit fédéral de la propriété intellectuelle et le droit provincial des sûretés est source de difficultés, celle de l'exercice des recours hypothécaires l'est peut-être davantage. En effet, on se trouve ici en présence de l'obstacle inévitable qu'est le caractère immatériel des droits de propriété intellectuelle. Comment saisir l'immatériel? Le *Code de procédure civile du Québec* ne fournit aucune solution claire. À défaut d'avoir des textes portant sur cette question précise, il faut s'en remettre à l'article 20 du *Code de procédure civile* qui permet le recours à « toute procédure non incompatible avec [ses règles lorsque] le moyen d'exercer un droit n'a pas été prévu » par lui. Le droit québécois n'est pas seul à éprouver des difficultés à appréhender cette situation : depuis le jugement rendu en Ontario dans l'affaire

³⁹ Sur cette problématique, voir Payette, *supra*, note 22, aux pp. 41-48.

⁴⁰ *Allseas Engineering B.V. v. Marine Structure Consultants (MSC) B.V.*, (1986) 13 C.P.R. (3rd) 84 (C.S.Q.) (la demande de brevet est un bien en soi).

⁴¹ Évidemment, les règles qui encadrent l'enregistrement des droits de propriété intellectuelle et leurs contrats n'ont pas été conçues en fonction des régimes de sûretés, et leur coexistence avec les régimes provinciaux de sûretés est source de fâcheux conflits de priorité sur lesquels il serait trop long de s'étendre dans le présent contexte.

*Planet Earth Productions Inc. v. Rowlands*⁴², quelques rares jugements ont été rendus dans d'autres provinces⁴³ et les législateurs de certaines d'entre elles ont amendé les lois sur l'exécution des recours pour donner des fondements législatifs précis à la réalisation des sûretés prises sur des droits de propriété intellectuelle⁴⁴.

Outre ces questions générales relatives aux hypothèques sur les droits de propriété intellectuelle, il faut aussi mentionner deux cas qui concernent plus spécifiquement le droit d'auteur. D'abord, il y a la convention d'entiercement du code source des logiciels⁴⁵. Il s'agit d'un contrat innommé parallèle entre le titulaire du droit d'auteur sur le code et un créancier. Par ce contrat, le titulaire remet un support matériel du code à un tiers qui s'engage à en donner accès ou copie au créancier en cas de défaut. D'un point de vue technique, ce contrat ne constitue pas un gage, car il n'y a pas dépossession. Cependant, ce mécanisme est souvent utilisé dans le milieu informatique pour garantir le financement du titulaire du droit sur le logiciel.

Toujours dans le domaine du droit d'auteur, la *Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs* interdit aux diffuseurs de ces œuvres de donner en garantie « sans le consentement de l'artiste [...] les droits qu'il obtient par contrat de ce dernier ni [de] consentir une sûreté sur une œuvre faisant l'objet d'un contrat et dont l'artiste demeure propriétaire »⁴⁶.

Dans tous les cas, les hypothèques s'éteindront avec la fin de la protection que l'on peut assimiler à « la perte du bien grevé »⁴⁷.

⁴² (1990) 30 C.P.R. (3d) 129 (C.S. Ont.) (les négatifs de photographies saisis pour satisfaire un jugement étaient sans valeur sans le droit d'auteur qui leur était associé).

⁴³ Voir *Wira v. Jubilee Enterprises Ltd.*, 2010 SKQB 320.

⁴⁴ Voir le *Enforcement of Money Judgments Act*, SS. 2010, ch. E-9.22.

⁴⁵ Voir Payette, *supra*, note 22, pp. 19-21.

⁴⁶ *Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, les métiers d'art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs*, R.L.R.Q., ch. S-32.01, art. 35.

⁴⁷ Art. 2795 C.c.Q.

13. Est-il possible de renoncer à un droit de propriété immatérielle par voie conventionnelle?

La renonciation à un droit de propriété intellectuelle en tant que telle n'est prévue que dans la *Loi sur la protection sur des obtentions végétales*⁴⁸. En droit des marques de commerce, cette éventualité serait un non-sens, car le défaut d'employer une marque en fait perdre le titre⁴⁹. Pour les autres véritables droits intellectuels, la situation s'analyse quelque peu différemment.

La *Loi sur les brevets* offre la possibilité de renoncer à des revendications lorsque, par « erreur, accident ou inadvertance », le breveté a revendiqué trop d'éléments ou s'est arrogé le titre d'inventeur pour des éléments qui ne relèvent pas de son activité inventive⁵⁰. De plus, tout ce qui n'est pas revendiqué dans la demande de brevet ne fera pas partie du brevet⁵¹. De là à admettre la renonciation conventionnelle au brevet, il n'y a qu'un pas. Cette renonciation s'effectue essentiellement par le biais d'une cession au domaine public⁵². La renonciation au droit de poursuite constitue un autre moyen d'atteindre un résultat semblable, sauf qu'elle est généralement limitée aux parties contractantes⁵³.

En droit d'auteur, en l'absence d'un mécanisme semblable à la renonciation à des revendications d'un brevet, il faut s'en remettre aux usages contractuels. Ceux-ci ont beaucoup évolué en la matière ces dernières années grâce à la montée des phénomènes de type « creative commons ». Il est donc loisible d'envisager des licences qui déclarent qu'aucune autorisation ni aucun paiement ne sont nécessaires. Si l'on s'attarde au droit moral, cependant, droit qui est distinct des droits économiques sur l'œuvre, il faut reconnaître que la *Loi sur le droit d'auteur*

⁴⁸ L.C. 1990, c. 20, art. 38.

⁴⁹ *Loi sur les marques de commerce*, art. 45(3).

⁵⁰ *Loi sur les brevets*, art. 48(1).

⁵¹ *Ibid.*, art. 27(4) et 42.

⁵² *Parke-Davis Division, Warner-Lambert Canada Inc. v. Canada (Ministre de la Santé)*, [2002] A.C.F. no 1610 (C.A.) (autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada refusée).

⁵³ Voir Y. Joly, « Propriété intellectuelle et modèles de collaboration ouverte » in *JurisClasseur Québec – Propriété intellectuelle*, fascicule 3, Montréal, Lexis Nexis, 2012, nos 52-53.

considère les droits moraux incessibles, mais « susceptibles de renonciation, en tout ou en partie »⁵⁴. Aucune formalité n'encadre cet acte.

B. L'impact du droit de la propriété intellectuelle sur la liberté contractuelle

14. La licence est-elle considérée comme un contrat ou un bien? Quelles sont les conséquences sur le plan pratique? Quel est le sort du contrat de licence dans le cas d'insolvabilité du licencié?

De manière générale, la licence est associée — pour ne pas dire « assimilée » — au contrat de louage. Lorsqu'il est question de faillite, cependant, la situation ne se présente pas de la même manière pour tous les droits de propriété intellectuelle.

Seul le droit d'auteur est l'objet d'une disposition expresse dans la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*, une autre loi fédérale⁵⁵. L'article 83 prévoit les différents scénarios qui peuvent intervenir lorsqu'un auteur a cédé des droits à un éditeur, un imprimeur, une entreprise ou toute autre personne qui serait devenue en faillite : la rétrocession des droits à l'auteur est alors sujette à certaines conditions qui varient selon l'avancement de la commercialisation de l'œuvre. Il s'intéresse aussi au sort des exemplaires de l'œuvre.

L'absence de dispositions semblables pour les autres droits de propriété intellectuelle signifie qu'il faut s'en remettre aux dispositions générales sur le sort des contrats dans les faillites. Un failli qui est une personne morale peut donc résilier un contrat de licence ou se

⁵⁴ *Loi sur le droit d'auteur*, art. 14.1(2).

⁵⁵ L.R.C. 1985, ch. B-3.

prévaloir d'une clause de déchéance; un failli qui est une personne physique n'a pas cette option⁵⁶. Dans la même veine, un failli qui est une personne morale peut voir les droits qu'il détient être éventuellement cédés par le syndic, alors que s'il est une personne physique, les cessions ne peuvent se produire qu'à l'égard des contrats relatifs à l'exploitation de l'entreprise⁵⁷.

On doit aussi signaler que la *Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs* considère qu'un contrat entre un artiste et un diffuseur « est résilié si le diffuseur commet un acte de faillite » ou tout autre acte qui y est apparenté⁵⁸.

15. La loi prévoit-elle un contenu contraignant pour les contrats sur un bien immatériel? Y a-t-il des dispositions pour l'adaptation des contrats de licence considérés comme « injustes »?

C'est encore dans le domaine du droit d'auteur que les lois encadrent le plus la pratique contractuelle. Les contraintes proviennent tant de la *Loi sur le droit d'auteur* que de la *Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs*.

La *Loi sur le droit d'auteur* canadienne comprend encore, contrairement au droit britannique dont elle est inspirée, la règle de la réversibilité du droit d'auteur⁵⁹. Ce principe fait en sorte qu'un auteur, qui est en même temps premier titulaire du droit d'auteur sur son œuvre, ne peut accorder de droit, par cession ou par licence, pour une durée allant au-delà de vingt-cinq années après sa mort. Tout contrat qui tendrait au contraire est interprété de manière à retourner

⁵⁶ *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*, L.R.C. 1985, ch. B-3, art. 84.2.

⁵⁷ *Ibid.*, art. 84.1.

⁵⁸ R.L.R.Q., c. S-32.01, art. 36.

⁵⁹ *Loi sur le droit d'auteur*, art. 14.

les droits en cause à ses héritiers vingt-cinq ans après son décès. Cette règle de la réversibilité s'ajoute à celle qui subordonne la validité de toute cession ou licence à l'existence d'un écrit signé par le titulaire du droit d'auteur⁶⁰.

En tant que loi provinciale, la *Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs* peut véritablement cibler le contenu des contrats que passent les auteurs. Contrairement à la *Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma*⁶¹, qui ne fait qu'encadrer la négociation collective dans les milieux du disque et du spectacle, la *Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs* comporte aussi une section sur les contrats individuels entre les « artistes » et les « diffuseurs » ayant pour objet soit une œuvre de l'artiste, soit la publication d'un livre⁶². Un certain nombre de conditions sont posées⁶³. En outre, la loi prévoit aussi des exigences supplémentaires lorsque le contrat réserve « au diffuseur l'exclusivité d'une œuvre future de l'artiste ou lui [reconnaît] le droit de décider de sa diffusion »⁶⁴.

Il ressort de l'ensemble de ces mesures une préoccupation d'équité envers les auteurs que l'on ne retrouve pas dans les autres domaines de la propriété intellectuelle.

16. Quel est l'impact de l'invalidité du brevet sur le contrat de licence? Le prétendu titulaire du brevet, est-il tenu d'une obligation de garantie?

⁶⁰ *Ibid.*, art. 13(4).

⁶¹ R.L.R.Q., c. S-32.1.

⁶² R.L.R.Q., c. S-32.01, art. 30.

⁶³ Voir surtout *ibid.*, art. 31-33.

⁶⁴ *Ibid.*, art. 34.

Une revendication dans un brevet et même un brevet entier peut être déclaré nul ou invalide par la Cour fédérale⁶⁵. Il est alors réputé n'avoir jamais existé⁶⁶. En principe, une licence qui aurait pour fondement un brevet qui n'aurait jamais existé devrait elle aussi être déclarée non valide parce qu'elle n'aurait aucun fondement. Cependant,

En droit civil québécois, le propriétaire assume l'obligation de mettre l'acquéreur en jouissance de son droit d'exploitation et de l'y maintenir pendant la durée du contrat [...]. Ainsi, le défaut de nouveauté dans le cas d'un brevet ou la *contestation de sa validité* par des tiers constitue un vice caché pouvant mener à la résolution du contrat de licence [...]. De toute façon, il ne semble pas exister, en droit canadien, de garantie implicite de la validité d'un brevet. À moins de stipulation à cet effet, la licence octroyée sera considérée comme valide et un acquéreur imprudent pourrait se trouver pris à continuer de payer des redevances sur un brevet qui aura été jugé invalide.⁶⁷

17. L'auteur a-t-il un droit de repentir, c'est-à-dire de retirer son œuvre de la publication, et/ou de la modifier? L'éditeur est-il soumis à un devoir de publication?

Les droits moraux que reconnaît la *Loi sur le droit d'auteur* ne comprennent que le droit à l'intégrité et le droit de paternité⁶⁸. À moins d'avoir prévu la situation dans le contrat avec l'éditeur, il n'y a pas de droit de retrait ou de repentir.

Il peut paraître surprenant de constater que la *Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs* n'impose pas d'obligation de publier l'œuvre qui fait l'objet d'un contrat d'édition. En réalité, cette obligation est considérée « implicite dans tout contrat d'édition »⁶⁹.

⁶⁵ *Loi sur les brevets*, art. 53 et 60.

⁶⁶ *Ibid.*, art. 62.

⁶⁷ S. Pichette, « Licence et exploitation : concession de licences », (1999-2000) 12 C.P.I. 975, aux pp. 1004-1005.

⁶⁸ *Loi sur le droit d'auteur*, art. 14.1(1).

⁶⁹ Voir J.-P. Mikus, *Droit de l'édition et du commerce du livre*, Montréal, Éditions Thémis, 1996, p. 156.

18. Qui est le titulaire des droits de propriété intellectuelle d'une invention faite ou d'une œuvre créée dans le cadre d'un emploi salarié? L'employé ou l'employeur?

Tant ce qui a trait au droit d'auteur qu'au droit des brevets, les droits de propriété intellectuelle sur les créations faites par des employés dans l'exercice de leurs fonctions appartiennent à leurs employeurs à moins d'une stipulation à l'effet contraire. C'est la technique pour atteindre ce résultat qui fait la différence entre les deux régimes juridiques.

Dans la *Loi sur le droit d'auteur*, un article précise la règle⁷⁰. Ce même article prévoit toutefois une exception pour les œuvres qui sont des articles ou d'autres contributions aux journaux, revues, et périodiques, exception qui permet à l'employé d'interdire la publication ailleurs que dans ces médias. On peut aussi considérer que le texte qui accorde à Sa Majesté le droit d'auteur sur les œuvres « préparées ou publiées par l'entremise, sous la direction ou sous la surveillance de Sa Majesté ou d'un ministre du gouvernement » participe de la même philosophie⁷¹. Ces deux dispositions ne visent toutefois que les droits économiques des auteurs, car les droits moraux sont incessibles (tout en pouvant faire l'objet de renonciation)⁷².

Il est paradoxal que la *Loi sur les brevets*, dont le caractère industriel est indéniable, ne comporte aucune règle équivalente. C'est la jurisprudence qui crée la règle voulant que le brevet sur une invention appartienne à l'employeur si l'invention est créée dans le cadre de l'emploi⁷³. On doit toutefois signaler l'existence d'une disposition qui oblige l'inventeur « qui est un agent ou au service de la Couronne, qui, dans l'exercice de ses fonctions ou dans le cadre de son emploi, réalise une invention portant sur des instruments ou munitions de guerre », de céder à Sa

⁷⁰ *Loi sur le droit d'auteur*, art. 13(3).

⁷¹ *Ibid.*, art. 12.

⁷² *Ibid.*, art. 14.1(2).

⁷³ Voir, par exemple, *Comstock Canada v. Elected Ltd.*, (1991) 38 C.P.R. (3d) 29 (C.F.).

Majesté le droit de demander le brevet s'y rapportant⁷⁴. Cette règle se présente comme une application particulière — mais toujours dans le cadre de la *Loi sur les brevets* — du régime général de titularité des droits sur les inventions des fonctionnaires qui se trouve dans une loi distincte⁷⁵ de la *Loi sur les brevets*.

⁷⁴ *Loi sur les brevets*, art. 20.

⁷⁵ *Loi sur les inventions des fonctionnaires*, L.R.C. 1985, ch. P-32.